



## ЧАСТКОВА ВІДМОВА ВІД ПРАВ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ НА ВИНАХІД НЕДІЙСНИМИ ЧАСТКОВО

**Петро Боровик,**  
провідний науковий співробітник Центру  
експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності  
НАПрН України  
ID ORCID 0000-0003-3388-0836

Часткова відмова від прав чи визнання прав недійсними досить часто викликає низку запитань, зокрема, стосовно певної процедури визначення всього обсягу прав за патентом та частини цих прав. Оскільки обсяг прав визначається формулою винаходу, то часткова відмова від прав або визнання прав недійсними частково є по суті зміною обсягу прав, які визначаються опублікованою формулою. Стаття розкриває підстави для відмови від прав на винахід і механізм реалізації відмови згідно з чинним законодавством, як у випадку групи винаходів, так і для часткової відмови чи часткового визнання недійсними прав на винахід із формулою з одним незалежним пунктом.

*Ключові слова:* формула винаходу, обсяг прав, відмова від прав частково, зміни до формули винаходу, процедури

Чинний закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1] передбачає можливість для володільця патенту відмовитися від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково, а для суду — визнати права на винахід (корисну модель) нечинними повністю або частково.

Згідно зі статтею 10 міжнародного Договору про патентне право [2], до якого Україна приєдналася 28 грудня 2002 року, відповідні норми про недійсність прав на винахід (корисну модель) необхідно передбачити в національному законодавстві:

*«(1) [Дійсність патенту, яка не порушується невиконанням деяких формальних вимог] Невиконання однієї або декількох формальних вимог, передбачених у статті 6 (1), (2), (4) і (5) та статті 8 (1)–(4), стосовно заявки не може бути підставою для повного*

*або часткового анулювання або визнання недійсним патенту, за винятком тих випадків, коли невиконання формальної вимоги сталося внаслідок таємного умислу.*

*(2) [Можливість представити зауваження, внести зміни або виправлення у разі передбачуваного анулювання або визнання патенту недійсним] Патент не може бути цілком або частково анульований або визнаний недійсним без надання власнику можливості протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваним анулюванням або визнанням патенту недійсним та внести зміни і виправлення, якщо це допускається згідно із застосовним законодавством» [2].*

Часткова відмова від прав чи визнання прав недійсними нерідко викликає низку запитань. Очевидно, що йдеться про якийсь обсяг прав та про



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

частину цього обсягу, а отже, весь обсяг та його частина повинні бути визначені з дотриманням певних процедур.

Визначення обсягу прав на винахід є одним з найважливіших та найскладніших аспектів патентного права. Обсяг прав визначається формулою винаходу. Часткова відмова від прав або визнання прав недійсними частково є по суті зміною обсягу прав, які визначаються опублікованою формулою.

Формально в результаті визнання прав на винахід недійсними частково відбувається публікація належних відомостей в офіційному електронному бюлетені установи, а також внесення змін до відповідного Державного реєстру України стосовно чинної формули винаходу.

Патент може бути виданий на групу винаходів. У такому разі обсяг прав буде визначатися формулою, що містить кілька незалежних пунктів. Кожен незалежний пункт та підпорядковані йому залежні пункти визначають обсяг прав одного винаходу. Такі групи винаходів дозволено законодавством описувати в одному описі та подавати одну патенту заявку за умови, що вони є результатом одного творчого задуму (вимога єдиності винаходу). Але після отримання патенту кожен з цих винаходів є окремим об'єктом з окремим обсягом прав.

Прикладом може бути патент на винахід з двома незалежними пунктами формули, виданий на речовину та спосіб її отримання. По суті такий патент засвідчує наявність виключних прав на два винаходи: один з них — речовина, визначена в незалежному пункті, інший — спосіб її отримання, визначений в іншому незалежному пункті. Чи буде відмова від одного незалежного пункту або визнання судом одного незалежного пункту недійсним частковою відмовою чи частковим визнанням прав на винахід недійсними? Керуючись чинним законодавством — так, це буде один з варіантів часткової відмови чи визнання прав на винахід недійсними.

Згідно зі статтею 32 (1) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1] часткова відмова від прав може бути здійснена шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи кількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів. Але по суті це буде відмова від прав на один винахід або визнання недійсними прав на один з винаходів.

Однак відмова чи визнання нечинним одного незалежного пункту з кількох незалежних пунктів, зазначених в одному патенті, по суті є відмовою чи визнанням нечинним усього обсягу прав на один винахід з кількох, яких стосується один охоронний документ (патент). Визначений у процесі проведення експертизи обсяг прав на інший винахід з групи винаходів, зазначених в одному охоронному документі (патенті), не змінюється.

Відповідно до закону це є частковою відмовою чи визнанням прав на винахід частково нечинними. Однак обсяг прав на жоден з винаходів, яких стосується патент, не змінюються, просто стають нечинними права на один з винаходів. Фактично змінився обсяг прав, який впливав з одного охоронного документа (патенту).

Така відмова чи визнання прав нечинними жодних проблем ні в патентному відомстві, ні в суді, як правило, не породжує. За заявою власника чи за рішенням суду відбувається публікація нової редакції формули з одним незалежним пунктом. Фактично права на один з кількох винаходів вважаються припиненими за заявою власника патенту чи недійсними за рішенням суду.

Проблема значно складніша, коли виникає потреба часткової відмови чи часткового визнання недійсними прав на винахід із формулою з одним незалежним пунктом.

Якщо обсяг прав визначається формулою, то очевидно, що змінити обсяг



прав можливо тільки через зміну формули.

Закономірно постає питання, чому необхідна часткова відмова чи часткове визнання нечинним патенту.

Необхідність є наслідком складності у визначенні обсягу прав на такий об'єкт як винахід. Закон досить вдало визначає винахід як результат інтелектуальної діяльності в галузі технологій.

У процесі описування цього результату з метою набуття прав, а саме в процесі складання формули винаходу та його опису, винахідник може детально описати один з варіантів винаходу, і це може призвести до того, що інші варіанти можуть бути використані без його дозволу. Такі ситуації досить часто виникають. Це, безумовно, справедливо сприймається винахідником як слабкість правової охорони. Тому закон дозволяє описувати винахід, використовуючи як конкретні, так і узагальнюючі терміни, а багаторічна практика набуття патентних прав спонукає винахідника складати формулу з такими формульованнями і використовувати такі терміни, які дають змогу максимально охопити всі можливі варіанти виконання винаходу.

За тривалий період застосування патентного законодавства в різних країнах світу виробилася практика формулювання багатоланкової формули винаходу, коли в незалежному пункті в допустимих узагальнених або альтернативних термінах описують всю можливу сукупність ознак винаходу, а в залежних пунктах описують окремі можливі випадки реалізації цих ознак для виконання винаходу.

Застосування такого підходу значно збільшує кількість варіантів виконання винаходу, які будуть підпадати під дію патенту, однак суттєво підвищує ризики визнання винаходу з подібним незалежним пунктом формули таким, що не відповідає умові новизни або не має винахідницького рівня.

Експертиза винаходу має важливий етап — переписку експерта з винахідни-

ком, що полягає у направленні винахідникові запитів експерта і наданні можливості винахідникові давати пояснення та вносити зміни в первинно заявлену формулу винаходу. У такий спосіб, з урахуванням рівня техніки, формується формула винаходу, що відповідає умовам надання правової охорони, і видається патент з певним обсягом прав.

Отже, експертиза винаходу — це по суті важливий етап набуття прав, коли фактично й визначається обсяг прав шляхом певного діалогу та компромісу патентного експерта із заявником.

Однак після публікації про видачу патенту може бути виявлено додаткові джерела інформації, які не були включені до матеріалів пошуку та не були враховані експертом. Такі джерела інформації дають змогу зробити висновок, що винахід з опублікованою редакцією незалежного пункту формули не відповідає умовам надання правової охорони.

Слід зазначити, що охопити сто відсотків інформаційних джерел та гарантовано виявити всю інформацію, яка має бути врахована експертом, не можуть навіть найкращі патентні відомства світу. Для виправлення ситуації та припинення чинності прав на такі непатентоздатні винаходи в патентних законах здебільшого передбачена можливість у певний період подання заперечень з боку третіх осіб, як у процесі експертизи заявки на отримання патенту, так і в певний період після отримання патенту, і, безумовно, можливість отримати ухвалу суду протягом усього періоду чинності патенту.

У такий спосіб створюється можливість виправлення помилок експертизи, зменшується вірогідність надання необґрунтованої патентної монополії та її можливого використання для недобросовісної конкуренції.

Однак часто в процесі аналізу з урахування нових джерел інформації, які не були враховані в ході проведення експертизи по суті, стає зрозуміло, що незалежний пункт формули сформуль-



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

овано таким чином, що винахід не відповідає умовам патентоздатності, однак частина варіантів винаходу, описана в залежних пунктах формули та в описі, навіть з урахуванням цих раніше невідомих джерел, усе одно відповідають умовам патентоздатності. Якщо такий патент визнати нечинним повністю, то це позбавить винахідника права на вказані варіанти винаходу.

Для уникнення такого розвитку подій, коли винахідник може бути позбавлений прав на варіанти винаходу, що відповідають умовам, встановленим законом, у переважній більшості юрисдикцій були передбачені положення про можливість «часткової відмови від патенту чи часткового визнання патентів нечинними» шляхом внесення змін до незалежного пункту формули, тобто шляхом зменшення обсягу правової охорони.

Варто зазначити, що в переважній більшості країн та в документах ВОІВ термін «патент» означає саме сукупність прав на винахід.

В Україні поки що термін «патент» традиційно означає охоронний документ, який засвідчує певний обсяг прав на винахід. Тому в цій статті вживається термін «обсяг прав на винахід».

Можливо, невдовзі в Україні патент означатиме саме права на винахід у їх певному обсязі, а документом стане патентна грамота або електронний документ — витяг з державного реєстру прав на винахід, як це вже давно встановлено в більшості країн.

Вказане дає змогу власнику прав звернутися до відповідного відомства із заявою про зменшення обсягу прав шляхом внесення змін до незалежного пункту формули. Очевидно, що такі норми призначені для надання можливості володільцям патентів виправити помилки, що виникли в процесі проведення експертизи через неповноту інформації, яка мала б бути врахована при визначенні патентоздатності винаходу та формуванні кінцевої, готової для публікації редакції незалежного пункту формули.

Ключовим аспектом цієї проблеми є вплив запропонованих змін до формули на обсяг прав на винахід і його відповідність умовам надання правової охорони. Точніше — встановлення факту зменшення обсягу прав при внесенні запропонованих змін до незалежного пункту формули та перевірка нової редакції незалежного пункту формули на відповідність умовам патентоздатності.

Важливим аспектом є також встановлення балансу інтересів власника патенту і третіх осіб. Власник патенту отримує механізм реалізації права на захист патентоздатних варіантів виконання винаходу, а треті особи отримують право на правову визначеність через аналіз обсягу прав нової редакції формули.

Обсяг прав на винахід у загальних рисах можна було б визначити як певну сукупність варіантів виконання винаходу, у кожному з яких використано всі суттєві ознаки незалежного пункту формули або ознаки еквівалентні.

Варіантами виконання винаходу можуть бути визначені як об'єкти технології, у яких використана сукупність суттєвих ознак, зазначених у незалежному пункті формули, або ознак, еквівалентних суттєвим ознакам незалежного пункту формули.

Такі визначення є досить узагальненими, і з огляду на велику різноманітність та особливості різних технологій їх досить важко застосовувати в конкретних випадках.

Однозначно й чітко визначити обсяг прав на винахід досить часто просто неможливо тому, що практично неможливо вичерпно визначити всі варіанти виконання (реалізації) винаходу. Обсяг прав, який впливає з конкретної редакції незалежного пункту формули, можна визначити тільки стосовно конкретного варіанта виконання винаходу при порівнянні з конкретним об'єктом (продуктом, виробом, речовиною, способом тощо).

Однак у разі внесення змін до формули для часткової відмови або визнання прав частково нечинним важ-



ливим є не визначення обсягу прав як такого, а встановлення факту зменшення обсягу прав, який впливає зі зміненої редакції формули порівняно з редакцією формули, що була чинною до внесення змін.

Встановлення факту зменшення обсягу прав у разі внесення змін до формули є процесом простішим і зрозумілішим. Як правило, внесення у формулу додаткових ознак чи зміна ознак, що визначені загальними термінами, які охоплюють певну сукупність конкретних їх виконань на більш конкретні терміни, призводить до зменшення обсягу прав. Практикуючі повірені та патентні експерти вирішують проблему обсягу прав постійно і можуть обґрунтовано пояснити, чому та чи інша зміна формули зменшує чи збільшує обсяг прав. Повірені, представляючи інтереси заявників, при складанні матеріалів патентної заявки намагаються заявити максимально широкий обсяг прав, а патентні експерти оцінюють патентоздатність винаходу і вимагають обґрунтувати такі претензії або, в разі недостатнього обґрунтування, пропонують обмежити обсяг прав шляхом корегування запропонованого варіанта формули — результатом такої спільної роботи є видача сильних патентів.

Таким чином, статті закону про часткову відмову від прав або часткове визнання прав на винахід недійсними спрямовані на захист прав володільця патенту, і це право може бути реалізоване шляхом внесення змін до опублікованої формули патенту, якщо такі зміни призводять до зменшення обсягу прав володільця патенту за новою редакцією формули порівняно з раніше опублікованою формулою.

Для реалізації цього права володільцем патенту законом має бути визначено, які зміни і в який спосіб можуть бути внесені до формули.

Базовим масивом інформації, яка може бути врахована чи використана для внесення змін, є початково подані матеріали заявки. Тобто власник па-

тенту може використати тільки ту інформацію, яка була в поданій заявці на дату її подання. Такий підхід є одним з важливих принципів патентного права. Його закріплено в законі стосовно можливих змін формули винаходу в процесі експертизи, і, безумовно, буде доречним застосувати до внесення змін в опубліковану формулу.

Патентна заявка містить формулу, опис і реферат. У переважній більшості юрисдикцій застосовують два підходи стосовно внесення змін:

- 1) зміни можуть бути внесені з використанням формули, опису та креслень, як частини опису;
- 2) зміни можуть бути внесені тільки в межах опублікованої формули.

Застосування першого підходу дає володільцеві патенту більш широкі можливості визначити варіанти винаходу, які, на його думку, відповідають умовам патентоздатності.

Однак для третіх осіб такий підхід збільшує рівень правової невизначеності. Досить часто матеріали заявки не є такими, що можуть бути чітко потрактовані, чи потребують доведення достовірності. Це ускладнює аналіз і утруднює визначення можливих змін обсягу прав.

Другий підхід є більш чітким з точки зору потенційного визначення обсягу прав, однак створює певні обмеження для володільця патенту у виборі варіантів внесення змін до формули. Якщо формула містить тільки один незалежний пункт формули, то внесення змін стає практично неможливим.

Ці обставини значною мірою виправдовують доцільність застосування залежних пунктів формули, які фактично описують варіанти виконання винаходу і тим самим закладають варіанти відступу в бік звуження обсягу прав до одного конкретного виконання в разі виявлення раніше невідомих джерел інформації, які можуть свідчити про невідповідність незалежного пункту формули умовам патентоздатності з більш широким обсягом прав.



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Різні юрисдикції застосовують різні процедури для внесення змін до опублікованої формули.

Досить часто застосовують процедуру апеляційного провадження, тобто розгляду питання про часткову відмову від прав, якщо заявник подав відповідну заяву до відомства, і, безумовно, судові процедури [3].

За будь-яких процедур має бути сформульовано нову редакцію формули та встановлено таке:

1. Чи нова редакція формули сформульована з використанням передбачених законом матеріалів? Наприклад, нова редакція формули сформульована з використанням залежних пунктів опублікованої формули, якщо застосовано підхід 2.
2. Чи призводять зміни у формулі до зменшення обсягу прав порівняно з раніше опублікованою редакцією формули?
3. Чи відповідає нова редакція формули умовам патентоздатності з урахуванням усіх відомих на дату подання заявки інформаційних матеріалів?

Якщо на всі три питання надано обґрунтовані ствердні відповіді, то це є підставою для ухвалення рішення про часткове визнання прав на винахід недійсними або припиненими та публікацію нової редакції формули із зазначенням дати її чинності, тобто дати, з якої діють права на винахід у зменшеному обсязі.

Очевидно, що ініціатором таких змін може бути тільки власник прав, а ухвалити таке рішення може або патентне відомство, або суд.

Розглянемо приклад дослідження патенту на винахід, коли незалежний пункт формули не відповідає умовам патентоздатності, а певні залежні пункти відповідають умовам патентоздатності.

На дослідження було надано інформаційні матеріали, що входять у рівень техніки, та опис до патенту на винахід №XXX.

Питання — чи відповідає винахід за патентом №XXX умовам патентоздатності?

Досліджувався винахід на відповідність умовам новизна, винахідницький рівень, промислова придатність.

Об'єктом винаходу є речовина.

Формула має чотири пункти: один незалежний і три залежних.

Пункт 1. Речовина, яка включає компонент А, компонент Б, компонент В, у певних пропорціях, і допоміжну речовину.

Пункт 2. Речовина за п. 1, де допоміжною речовиною є Г.

Пункт 3. Речовина за п. 1, де допоміжною речовиною є Ж.

Пункт 4. Речовина за п. 1, де допоміжною речовиною є З.

У процесі дослідження виявлено, що всі ознаки п. 1 є відомими з одного джерела D 1.

Тобто винахід за п. 1 не відповідає умові патентоздатності новизна, винахід за п. 2 не відповідає умові патентоздатності винахідницький рівень.

Однак, дослідивши п. 3 та п. 4, експерт дійшов висновку, що сукупність ознак, зазначених у п. 3 та п. 4, не є відомими із жодного з джерел, наданих на дослідження, має винахідницький рівень і є промислово придатними.

Тобто винахід за п. 3 та п. 4 відповідає умовам патентоздатності.

Висновок дослідження:

1. Винахід за п. 1.

У редакції формули: речовина, яка включає компонент А, компонент Б, компонент В, у певних пропорціях, і допоміжну речовину.

Не є новим.

2. КМ за п. 2.

У редакції формули: речовина, яка включає компонент А, компонент Б, компонент В, у певних пропорціях, і допоміжну речовину, де допоміжною речовиною є Г.

Не має винахідницького рівня.

3. КМ за п. 3.

У редакції формули: речовина, яка включає компонент А, компонент



Б, компонент В, у певних пропорціях, і допоміжну речовину, де допоміжною речовиною є Ж.

Є новим має винахідницький рівень і є промислово придатним.

4. Винахід за п. 4.

У редакції формули: речовина, яка включає компонент А, компонент Б, компонент В, у певних пропорціях, та допоміжну речовину, де допоміжною речовиною є З.

Є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Дослідження показало, що існує два варіанти формули, які відповідають умовам патентоздатності.

Ці варіанти формули можуть бути об'єднані в один: речовина, яка включає компонент А, компонент Б, компонент В, у певних пропорціях, і допоміжну речовину, де допоміжна речовина обрана з Ж або З.

Це означає, що є певні варіанти винаходу, вказані в зазначеній вище формулі, які відповідають умовам патентоздатності у межах наданих на дослідження матеріалів.

Чому виникла така ситуація?

Очевидно, що заявник заявив необґрунтовано широкий обсяг прав. І якби експерту були відомі всі надані на дослідження інформаційні матеріали, то він, найбільш імовірно, відмовив би у видачі патенту за п. 1, а

заявник міг би скористатися можливістю відкорегувати формули й обмежити обсяг прав, включивши в п. 1 пункти 3 та 4. Це звичайна практика роботи патентної експертизи.

Отже, формула набула б такого вигляду: речовина, яка включає компонент А, компонент Б, компонент В, у певних пропорціях, і допоміжну речовину, де допоміжною речовиною обрана Ж або З.

Як виправити таку ситуацію з дотриманням балансу інтересів власника прав та інтересів третіх осіб?

Якщо власник виявив такий стан речей самостійно, то він може подати до відомства заяву та відмовитися від прав на винахід частково, відповідно до статті 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Якщо така ситуація виникла в процесі розгляду в суді позову про визнання прав на винахід нечинними, то власник прав може скористатися ст. 33 чи ст. 331 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1] з метою визнання судом або Апеляційною палатою Установи прав на винахід за патентом №XXX недійсними частково. ●

### Список використаних джерел / List of references

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 29.09.2020).
2. Договір про патентне право від 01.06.2000 / Міжнародний союз патентної кооперації. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895\\_002#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_002#Text) (дата звернення: 29.09.2020).
3. Summary Report AIPPI, Report Q189, Amendment of patent claims after grant (in court and administrative proceedings, including re-examination proceedings requested by third parties) [Електронний ресурс] / International Association for the Protection of Intellectual Property, URL: <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?objectId=8225> (дата звернення: 29.09.2020).
1. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (data zvernennia: 29.09.2020).



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

- 2 *Dohovir pro patentne pravo vid 01.06.2000 / Mizhnarodnyi soiuz patentnoi kooperatsii. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895\\_002#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_002#Text) (data zvernennia: 29.09.2020).*
- 3 *Summary Report AIPPI, Report Q189, Amendment of patent claims after grant (in court and administrative proceedings, including re-examination proceedings requested by third parties) [Elektronnyi resurs] / International Association for the Protection of Intellectual Property, URL: <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?objectId=8225> (data zvernennia: 29.09.2020).*

Надійшла до редакції 29.09.2020 року

**Боровик П. Частичный отказ от прав и признания прав на изобретение недействительными частично.** Частичный отказ от прав или признание прав недействительными довольно часто вызывает ряд вопросов, в частности, по процедуре определения всего объема прав по патенту и части этих прав. Поскольку объем прав определяется формулой изобретения, то частичный отказ от прав или признание прав недействительными частично является по сути изменением объема прав, определяемым опубликованной формулой. Статья раскрывает основания для отказа от прав на изобретение и механизм реализации отказа согласно действующему законодательству, как в случае группы изобретений, так и в случае частичного отказа или частичного признания недействительными прав на изобретение для формулы с одним независимым пунктом.

*Ключевые слова:* формула изобретения, объем прав, отказ от патента частично, изменение формулы патента, процедура

**Borovyk P. The partial waiver of the rights and partial invalidation of rights to the invention.** In view of changes in the Law of Ukraine «About protection of rights for inventions and utility models» introduced according to the Law No. 816-IX as of 21.07.2020, it is implied that a patent owner can waive rights provided by a state registration of an invention (utility model) fully or partially, and a court can render the rights for the invention (utility model) invalid fully or partially. The partial waiver of the rights or rendering the rights invalid causes a number of issues on a rather frequent basis, in particular, regarding a certain procedure of defining the entire scope of rights according to the patent and a portion of these rights. Since the scope of rights is defined by claims, the partial waiver of the rights or the partial rendering the rights invalid substantially represents a change of the scope of rights, which are defined by the claims as published. The patent may be granted for a group of inventions. In such case, the scope of rights shall be defined by the claims that comprise several independent claims. Here, the partial waiver of the rights for the invention may be carried out by waiving one or several independent claims at the discretion of the patent owner or by rendering one or several independent claims invalid by the court. Therewith, the scope of rights that is defined during conduction of an examination for another invention of the group of inventions, which are mentioned in a single protection document (patent), is not changed. The partial waiver or the partial rendering the rights for the invention invalid for the claims having one independent claim is a more problematic case. A key aspect of this problem is an influence of the proposed amendments of the claims onto the scope of rights for the invention and its correspondence with the requirements for granting a legal protection. More specifically, it is an establishment of a fact of reduction of the scope of rights when introducing





the proposed amendments into the independent claim and examination of a new version of the independent claim for compliance with the requirements of patentability. An important aspect also lies in establishment of a balance of interests of the patent owner and third parties. The patent owner will receive a mechanism of implementation of the right for protection of allowable embodiments of the invention, while the third parties will receive a right for a legal certainty by means of an analysis of the scope of rights of the new version of the claims. The article discloses grounds for waiving the rights for the invention and the mechanism for implementation of the waiver under the legislation in force both for the case of the group of inventions and for the partial waiver or the partial rendering the rights for the invention invalid with the claims having one independent claim.

*Keywords:* scope of rights, independent and dependent claims, amendment to claims, proceedings