



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 197 від 15.03.2002
м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2002 р.
за N 364/6652

**Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель**
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 578 (z0811-11) від 14.06.2011 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) **Н А К А З У Ю:**

1. Затвердити Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Держпатенту України "Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)" від 29 листопада 1996 року N 244 (z0730-96), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1996 року за N 730/1755, наказ Держпатенту України "Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), що становлять державну таємницю" від 26 березня 1996 року N 57 (z0172-96), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 квітня 1996 року за N 172/1197, і наказ Держпатенту України "Про затвердження Інструкції про особливості складання та подання заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять державну таємницю" від 21 лютого 1996 року N 32 (z0111-96), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 1996 року за N 111/1136.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр

В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
15.03.2002 N 197

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2002 р.
за N 364/6652

**ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД
ТА ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ**
{ У тексті Правил слова "Держдепартамент" та "Державний
департамент інтелектуальної власності" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Державна
служба" та "Державна служба інтелектуальної
власності" у відповідному відмінку згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
(z0811-11) від 14.06.2011 }

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12) (далі - Закон), Паризької конвенції з охорони промислової власності (005-123) від 20 березня 1883 року, яка є чинною на території

(995_123) від 20 березня 1983 року, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію (895_001), підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 грудня 1991 року, і встановлюють порядок розгляду і проведення експертизи заявок на видачу патентів (деклараційних патентів) на винаходи (секретні винаходи) і деклараційних патентів на корисні моделі (секретні корисні моделі).

1.2. Перелік визначень та скорочень:

винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності;

корисна модель - нове й промислово придатне конструктивне виконання пристрою;

секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

патент (деклараційний патент) на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;

деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід;

деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель;

патент (деклараційний патент) на секретний винахід - різновид патенту, що видається на винахід, який містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

деклараційний патент на секретну корисну модель - різновид патенту, що видається на корисну модель, яка містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності);

експертиза на локальну новизну - складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу;

локальна новизна - новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами і поданими до Державної служби заявками на видачу патентів;

формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, в ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Державною службою патенту (деклараційного патенту) на винахід (секретний винахід) чи деклараційного патенту на корисну модель (секретну корисну модель);

попередня заявка - заявка, яка була подана до Державної служби чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (995_123) і за якою заявлено пріоритет;

особа - фізична або юридична особа;

заявник - особа, яка подала заявку;

представник - представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа;

винахідник - фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю);

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

дата пріоритету - дата подання заявки до Державної служби чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (995_123), за якою заявлено пріоритет;

Паризька конвенція - Паризька конвенція з охорони промислової власності (995_123);

Договір - Договір про патентну кооперацію (895_001);

Інструкція - Інструкція до Договору про патентну кооперацію (895_001);

міжнародна заявка - заявка, яка подається згідно з Договором про патентну кооперацію (895_001);

відомство - одержувач - національне відомство або міжурядова організація, до якої подається міжнародна заявка;

зазначене відомство - національне відомство держави або національне відомство, що діє від імені держави, яка зазначена

заявником відповідно до глави I Договору про патентну кооперацію (895_001);

вибране відомство - національне відомство держави або національне відомство, що діє від імені держави, яка зазначена заявником відповідно до глави II Договору про патентну кооперацію (895_001);

BOIV - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

Міжнародний пошуковий орган - орган, що проводить міжнародний пошук за міжнародною заявкою відповідно до Договору про патентну кооперацію (895_001).

Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України; { Абзац тридцять другого пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від 14.06.2011 }

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності; { Абзац тридцять третій пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від 14.06.2011 }

МПК - Міжнародна патентна класифікація;

Правила складання - Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 N 22 (z0173-01) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за N 173/5364;

Положення - Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2001 N 543 (543-2001-п).

1.3. Представництво і довіреність

1.3.1. За дорученням заявника заявка може бути подана через представника. Якщо заявка подається через представника, то до заявки додається довіреність, видана заявником на ім'я представника та оформлена з дотриманням вимог законодавства, або її копія. Якщо заявником є іноземна особа або особа без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України, то заявка подається тільки через патентного повіреного.

Довіреність може стосуватись однієї або декількох заявок, якщо про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

повне ім'я особи, якій вона видана;

повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;

обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона зберігає силу протягом одного року від дати її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.

У разі зміни представника або припинення його повноважень заявник має повідомити про це Укрпатент.

1.3.2. Ведення справ з одержання патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель із залученням патентного повіреного не допускається.

1.4. Листування стосовно заявки

1.4.1. Листування ведеться заявником або його представником стосовно кожної заявки окремо за адресою Укрпатенту.

Листування щодо заявок на секретні винаходи (корисні моделі), поданих відповідно до вимог пункту 18 Правил складання (z0173-01), ведеться заявником через режимно-секретний орган.

1.4.2. Матеріали, що направляються до Укрпатенту після подання заявки, мають містити відомості, що дають змогу ідентифікувати заявку, і бути підписаними заявником або його представником.

1.4.3. Матеріали, що надсилаються під час розгляду заявки, повинні подаватися у визначені Законом (3687-12) строки. Якщо строк у Законі виражено словом "протягом" і останній день строку

строк у законі виражено словом протягом і останній день строку припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день. Якщо закінчення строку припадає на місяць, у якому немає відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Якщо листування за заявкою ведеться представником, то строки надходження матеріалів відраховуються від дати одержання їх представником.

Діловодство ведеться українською мовою. До матеріалів, що викладені іншою мовою, ніж українська, має додаватися переклад українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. До надання перекладу такі матеріали вважаються неподаними.

Матеріали заявки, що надходять до Укрпатенту, реєструють із зазначенням дати їх надходження.

Документи заявки, що входять до її складу, і/або будь-який наступний документ або лист, який її стосується, можуть бути передані до Укрпатенту телеграфом, телексом, телефаксом або будь-яким іншим подібним засобом зв'язку, що дає змогу здійснити подання такого документа. У цьому разі датою подання цих документів буде вважатися день їх передачі до Укрпатенту (передача останньої частини повного зображення при передачі в різні дні) тільки за умови, що заявник без нагадувань протягом 14 днів від зазначеної дати забезпечить надходження до Укрпатенту оригіналу (і двох копій) переданого таким чином документа разом з листом, що ідентифікує попередню передачу. Якщо документ вважається таким, що не був наданий, то Укрпатент повідомляє про це заявника.

1.5. Унесення виправлень і уточнень до матеріалів заявки

1.5.1. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення.

Будь-яке виправлення формули винаходу (корисної моделі), опису винаходу (корисної моделі) чи креслень, за винятком очевидних помилок у написанні, у тому числі вилучення пунктів формули винаходу (корисної моделі) або вилучення деяких креслень, вважається виправленням і уточненням.

Виправлення й уточнення будь-яких матеріалів заявки не вважаються виправленнями і уточненнями з ініціативи заявника, якщо вони:

- направлені на усунення порушень вимог до матеріалів заявки, установлених розділами 2-15 Правил складання (z0173-01), незалежно від того, чи вони подані заявником після одержання ним будь-якого письмового повідомлення або запиту Укрпатенту, чи за власною ініціативою;

- подані заявником після одержання ним будь-якого письмового повідомлення або запиту Укрпатенту і пов'язані зі змістом такого повідомлення або запиту.

Усі інші зміни, подані заявником, як після одержання ним будь-якого письмового повідомлення чи запиту Укрпатенту, так і без одержання такого повідомлення чи запиту, вважаються виправленнями й уточненнями матеріалів заявки з ініціативи заявника.

Виправлення й уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Укрпатенту після одержання заявником рішення про видачу патенту або рішення про відмову в його видачі.

При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені виправлення й уточнення враховуються, якщо вони надійшли до Укрпатенту за 6 місяців до дати публікації.

За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника виправлень і уточнень до матеріалів заявки після одержання ним рішення про встановлення дати подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору має надійти до Укрпатенту разом із клопотанням.

1.5.2. Унесення виправлень і уточнень до матеріалів заявки здійснюють шляхом подання нових аркушів, що замінюють відповідні аркуші матеріалів заявки. Нові аркуші надаються до кожного примірника відповідного документа заявки та мають задовольняти вимоги розділів 3 і 4 Правил складання (z0173-01). До таких аркушів додають лист, підписаний заявником, у якому зазначають унесені виправлення й уточнення.

Якщо внаслідок унесення виправлень і уточнень вилучається окремий (окремі) аркуш (аркуші) матеріалів заявки, то заявник може повідомити про таке вилучення в підписаному ним листі.

Виправлення орфографічних, стилістичних помилок тощо за умови, що внесення таких виправлень не призведе до погіршення чіткості тексту при репродукуванні, можуть бути зазначені заявником у листі без надання нових аркушів.

Очевидні помилки в матеріалах заявки, окрім заяви, можуть бути виправлені при підготовці їх до публікації без попереднього узгодження із заявником.

Унесення виправлень і уточнень до матеріалів заявки на

секретний винахід (корисну модель) здійснюють шляхом подання відповідного виправленого документа заявки.

1.5.3. Кожний документ, надісланий заявником під час розгляду заявки, якщо він поданий не у вигляді листа, має супроводжуватися підписаним заявником листом, у якому наводять відомості, що дають змогу ідентифікувати заявку.

1.5.4. Виправлення та уточнення до матеріалів заявки не враховуються, якщо вони містять відомості, відмінні від тих, що були в матеріалах заявки на дату її подання, і для фахівця в даній галузі вони не можуть бути виведені явно із змісту первинних матеріалів заявки, про що заявника повідомляють.

1.6. Заміна заявника

Заміна заявника здійснюється внаслідок передачі права на одержання патенту на підставі договору або застосування закону чи виконання рішення суду, внаслідок реорганізації чи ліквідації юридичної особи тощо. Якщо після подання заявки до прийняття рішення про видачу патенту або про відмову в його видачі інша особа набула право на одержання патенту, то заявник або особа, яка набула це право, має подати до Державної служби заяву про заміну заявника, до якої додається документ або засвідчена копія документа, що є підставою для такої заміни.

У заяві також мають бути зазначені відомості про нового заявника, передбачені розділом 5 Правил складання (з0173-01). Заяву підписують заявник і особа, яка набула право на одержання патенту, згідно з пунктом 5.15 Правил складання. Якщо відбувається заміна не всіх заявників, то заяву про таку заміну підписують усі заявники, які подавали заявку.

1.7. Ознайомлення з матеріалами, що протиставлені заявці

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту Укрпатенту затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Затребувані копії Укрпатент надсилає заявнику протягом місяця від дати одержання його запиту.

1.8. Розгляд заявки за участю заявника

1.8.1. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Укрпатенту особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки.

1.8.2. Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи заявки, здійснюють шляхом проведення переговорів чи експертної наради.

1.8.3. Переговори проводять щодо питань, які можуть бути вирішені безпосередньо експертом і заявником.

1.8.4. Експертну нараду проводять щодо питань, які вимагають участі ряду спеціалістів Укрпатенту.

1.8.5. Якщо від імені кількох заявників у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, бере участь один з них, то він повинен мати довіреність від решти заявників на представництво у переговорах чи експертній нараді.

1.8.6. Пропозиція щодо проведення переговорів чи експертної наради, дата і час їх проведення можуть бути викладені в запиті або повідомленні Укрпатенту чи узгоджені із заявником по телефону.

1.8.7. Якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань, що виникли під час проведення експертизи, належить заявнику, він подає письмове клопотання або домовляється про це по телефону з керівником відповідного експертного підрозділу.

Якщо заявник прибув на переговори чи експертну нараду без попереднього узгодження з Укрпатентом, то йому може бути відмовлено в їх проведенні.

1.8.8. Сторона, яка в призначений час за збігом обставин не має можливості взяти участь у переговорах чи експертній нараді, повідомляє про це іншу сторону і узгоджує з нею іншу дату і час їх проведення.

1.9. Продовження строків

1.9.1. Загальні умови для продовження строків

Для продовження строку заявник має подати до Укрпатенту клопотання про продовження строку та документ про сплату збору за його продовження у визначений Положенням (543-2001-п) термін.

Якщо вимоги до зазначених документів та строк їх подання дотримані, а сплачений збір відповідає встановленому розміру, то строк продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо вимоги до зазначених документів та/або строк їх подання не дотримані або збір не відповідає встановленому розміру, то строк не продовжується, про що заявнику надсилається повідомлення.

Матеріали, строк подання яких продовжено, мають надійти до Укрпатенту до дати, зазначеної в повідомленні про продовження

Укрпатенту до дати, зазначеної в повідомленні про продовження строку.

1.9.2. Строк надходження документа про сплату збору за подання заявки (частина 11 статті 12 Закону) (3687-12)

Документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом 2 місяців після дати подання заявки. Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом з документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення цього строку.

1.9.3. Строк надходження перекладу міжнародної заявки та документа про сплату збору за подання міжнародної заявки (частина 1 статті 14 Закону) (3687-12)

Переклад міжнародної заявки українською мовою та документ про сплату збору за подання міжнародної заявки повинні надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом 2 місяців після закінчення строків прийняття міжнародної заявки до розгляду за національною процедурою. Цей строк може бути продовжений до 6 місяців від дати надходження міжнародної заявки. Клопотання про продовження строку разом з документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту протягом 6 місяців від дати надходження міжнародної заявки до Державної служби.

1.9.4. Строк права на пріоритет попередньої заявки (частина 1 статті 15 Закону) (3687-12)

Строк права на пріоритет попередньої заявки, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет, становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Державної служби чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції (995_123). Цей строк, пропущений через непередбачувані і не залежні від заявника обставини, може бути продовжений на 2 місяці з дати закінчення пропущеного строку. Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців від дати закінчення пропущеного строку і містити відомості про обставини, з яких його пропущено.

1.9.5. Строк подання пріоритетних документів (частина 2 статті 15 Закону) (3687-12)

Заяву про пріоритет та копію попередньої заявки, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції (995_123), заявник має подати до Укрпатенту протягом 3 місяців від дати подання заявки до Державної служби.

Цей строк, пропущений через непередбачувані і не залежні від заявника обставини, може бути продовжений на 2 місяці з дати закінчення пропущеного строку. Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців від дати закінчення пропущеного строку і містити відомості про обставини, з яких його пропущено.

1.9.6. Строк надходження перекладу попередньої заявки на запит (частина 2 статті 15 Закону) (3687-12)

Переклад попередньої заявки українською мовою повинен надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців від дати одержання заявником запиту щодо перекладу. Цей строк може бути продовжений до 6 місяців від дати одержання заявником такого запиту. Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за продовження строку має надійти до Укрпатенту протягом 6 місяців від дати одержання заявником запиту.

1.9.7. Строк надання відповіді на запит або повідомлення на стадії формальної експертизи (частина 8 статті 16 Закону) (3687-12)

Для внесення змін до матеріалів заявки у зв'язку з невідповідністю заявки вимогам статті 12 Закону (3687-12) чи порушенням вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику надаються 2 місяці від дати одержання запиту або повідомлення Укрпатенту. Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців.

Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за продовження строку має надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців від дати одержання заявником запиту або повідомлення.

1.9.8. Строк подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи (частина 13 статті 16 Закону) (3687-12)

Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи може бути подане:

заявником - протягом 3 років від дати подання заявки;

іншою особою - після публікації відомостей про заявку, але не пізніше 3 років від дати подання заявки.

Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про

сплату збору за продовження строку має надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення пропущеного строку.

1.9.9. Строк подання додаткових матеріалів на запит на стадії кваліфікаційної експертизи (частина 14 статті 16 Закону) (3687-12)

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом 2 місяців від дати одержання ним запиту Укрпатенту або копій патентних матеріалів, протиставлених заявці.

Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом з документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців від дати одержання заявником запиту або копій патентних матеріалів, протиставлених заявці.

1.9.10. Строк зажадання копій патентних матеріалів, протиставлених заявці (частина 14 статті 16 Закону) (3687-12)

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту Укрпатенту зажадати від нього копії патентних матеріалів, протиставлених заявці.

Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту протягом місяця від дати одержання заявником запиту.

1.9.11. Строк унесення змін до матеріалів заявки або подання додаткових матеріалів у відповідь на попереднє рішення про відмову (частина 16 статті 16 Закону) (3687-12)

Унести зміни до матеріалів заявки або подати додаткові матеріали у відповідь на попереднє рішення про відмову у видачі патенту на винахід заявник може протягом 2 місяців від дати одержання ним цього рішення.

Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців від дати одержання заявником цього рішення.

1.9.12. Строк надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту (частина 2 статті 22 Закону) (3687-12)

Документ про сплату державного мита за видачу патенту має надійти до Укрпатенту протягом 3 місяців від дати одержання заявником рішення про видачу патенту.

Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. Клопотання про продовження строку разом із документом про сплату збору за його продовження має надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення пропущеного строку.

1.10. Поновлення пропущених строків (частина 20 статті 16 Закону) (3687-12)

1.10.1. Строки, зазначені в частинах 8, 13, 14, 16 статті 16 Закону (3687-12):

строк подання відповіді заявником на запит або повідомлення на стадії формальної експертизи;

строк подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи;

строк подання додаткових матеріалів на запит на стадії кваліфікаційної експертизи;

строк зажадання заявником копій патентних матеріалів, протиставлених заявці;

строк унесення змін до матеріалів заявки або подання додаткових матеріалів у відповідь на попереднє рішення про відмову,

пропущені заявником з поважних причин, можуть бути поновлені.

1.10.2. Клопотання про поновлення пропущеного строку має містити відомості про причини, з яких його було пропущено.

1.10.3. Мотивоване клопотання про поновлення пропущеного строку має надійти до Укрпатенту протягом 12 місяців від дати закінчення пропущеного строку.

До клопотання додаються документ про сплату збору за поновлення пропущеного строку і матеріали, строк подання яких пропущений.

1.10.4. Якщо заявник не подав зазначених матеріалів, то разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку він може подати мотивоване клопотання про продовження пропущеного строку, якщо можливість його продовження передбачена Законом (3687-12). У такому разі до клопотання додаються документи про сплату зборів за поновлення і продовження пропущеного строку.

Матеріали, строк подання яких пропущений, мають надійти до Укрпатенту до кінця продовженого строку.

1.10.5. Якщо зазначені в пунктах 1.10.1 - 1.10.4 цих Правил вимоги виконані, то пропущений строк поновлюється, про що заявника повідомляють. Якщо хоча б одна із зазначених вимог не виконана, то пропущений строк не поновлюється, про що заявника повідомляють.

1.11. Відкликання заявки

Відповідно до статті 17 Закону (3687-12) заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту.

Матеріали відкликаної заявки передаються до архіву Укрпатенту. Заявнику надсилають повідомлення про припинення діловодства за заявкою.

Клопотання про відкликання заявки має бути відправлене заявником до дати одержання ним рішення про видачу патенту.

Відкликана заявка, а також заявка, що вважається відкликаною відповідно до частини 2 статті 13, частини 6 статті 15, частин 13, 14 статті 16 Закону (3687-12), не має правових наслідків. Подальші дії заявника базуватися на такій заявці не можуть (наприклад, заявку на винахід не можна перетворити в заявку на корисну модель і навпаки, не можна скористатися правом пріоритету за цією заявкою тощо).

1.12. Якщо відправлення матеріалів заявки було здійснено офіційною поштою або службами доставки (правило 82 Інструкції) (895_001), то під час розгляду міжнародної заявки до уваги беруть докази поштового відправлення.

2. Розгляд заявки

2.1. Надходження заявки до Укрпатенту

2.1.1. Реєстрація матеріалів заявки

Матеріали заявки, що надійшли до Укрпатенту, реєструються таким чином:

проставляється дата надходження матеріалів заявки, якщо вони містять, принаймні, заяву про видачу патенту в довільній формі, викладену українською мовою;

присвоюється реєстраційний номер.

Якщо матеріали не містять заяви про видачу патенту, викладеної українською мовою, то вони повертаються особі, яка їх подала.

2.2. Перевірка сплати збору за подання заявки

Зареєстровані матеріали заявки перевіряються на наявність документа про сплату збору за подання заявки в установленому розмірі. Якщо відповідно до законодавства заявник має пільги із сплати зборів, то перевіряється документ, що підтверджує такі пільги.

При сплаті збору за подання заявки в розмірі, меншому, ніж установлений для кількості пунктів формули винаходу (корисної моделі), заявнику повідомляють про необхідність дотримання відповідності розміру збору кількості пунктів шляхом доплати збору або вилучення пунктів формули.

2.3. Попередній розгляд заявки

2.3.1. До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд. У ході попереднього розгляду заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній матеріалів, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю (z0264-01), до державної таємниці.

2.3.2. У разі наявності в заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, визначається Державний експерт з питань таємниць (далі - Державний експерт), до компетенції якого належить розгляд таких питань. Державному експерту надсилаються матеріали заявки для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

2.3.3. Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то весь наступний розгляд заявки здійснюється в режимі секретності в порядку, передбаченому цими Правилами. Режим секретності забезпечує режимно-секретний орган у відповідності до чинного законодавства про державну таємницю.

2.3.4. Про рішення Державного експерта Укрпатент у місячний строк повідомляє заявника. Якщо в заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди з рішенням Державного експерта, може подати до Укрпатенту мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта в суді.

2.4. Установлення дати подання заявки

2.4.1. Державна служба приймає рішення про встановлення дати подання заявки за датою її надходження, якщо матеріали заявки містять:

заяву в довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі);

частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу (корисної моделі).

Якщо матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), з частиною матеріалу, що можна прийняти за формулу винаходу (корисної моделі), викладені не українською мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Державної служби протягом 2 місяців від дати подання заявки.

Документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом 2 місяців після дати подання заявки. Цей строк може бути продовжений відповідно до пункту 1.9.2 цих Правил. Якщо документ про сплату збору за подання заявки не надійде до Укрпатенту в установлений строк і заявник не подасть клопотання про його продовження, то заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

2.4.2. Якщо матеріали заявки відповідають вимогам пункту 2.4.1 цих Правил, то після надходження документа про сплату збору за подання заявки Укрпатент надсилає заявнику рішення про встановлення дати подання заявки (додаток 1).

2.4.3. Якщо матеріали заявки не відповідають установленим вимогам, то заявнику надсилають повідомлення про необхідність усунення невідповідностей. Для внесення змін до матеріалів заявнику надаються 2 місяці від дати одержання ним повідомлення. Якщо в цей строк невідповідність буде усунута, то датою подання заявки буде дата одержання Укрпатентом виправлених матеріалів. У протилежному випадку заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

Якщо в заявці, що містить матеріали, зазначені в пункті 2.4.1 цих Правил, є посилання на креслення, але таке креслення не надійшло до Укрпатенту на дату одержання ним заявки, то Укрпатент повідомляє про це заявника і пропонує протягом 2 місяців від дати одержання ним повідомлення на його вибір надіслати креслення чи виключити посилання на нього в заявці.

Якщо протягом 2 місяців від дати одержання заявником повідомлення креслення надійде до Укрпатенту, то датою подання заявки буде дата одержання його Укрпатентом. Якщо в цей строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

2.4.4. Після надходження документа про сплату збору за подання заявки Укрпатент надсилає заявнику рішення про встановлення дати подання заявки.

2.5. Установлення пріоритету

2.5.1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Державної служби чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції (995_123), якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. Зазначений строк може бути продовжений відповідно до пункту 1.9.4 цих Правил.

Якщо заявник заявляє пріоритет за датою подання попередньої заявки, то перевіряють дотримання умов, зазначених у частинах 1 та 2 статті 15 Закону (3687-12).

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено. Якщо деякі ознаки відсутні у формулі винаходу (корисної моделі), що викладена в попередній заявці, то для встановлення пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої заявки були точно вказані ці ознаки.

Документи, необхідні для встановлення пріоритету, мають бути подані у визначені Законом (3687-12) строки відповідно до пунктів 1.9.5 і 1.9.6 цих Правил. Якщо такі документи або клопотання про продовження строку не надійдуть у встановлені строки, то право на пріоритет вважається втраченим.

Якщо пріоритет установлено, але під час експертизи заявки у формулу винаходу (корисної моделі) вносяться зміни, то проводять повторну перевірку дотримання всіх умов щодо встановлення права пріоритету, про результат якої заявнику надсилається повідомлення.

2.5.2. Умови встановлення пріоритету за попередньою заявкою, поданою в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції (995_123)

Якщо заявник заявляє пріоритет за попередньою заявкою.

якщо заявник заявляє пріоритет за попередньою заявою, поданою в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції (995_123), то датою пріоритету буде дата подання попередньої заявки при дотриманні таких умов:

заявка, щодо якої заявник бажає скористатись правом пріоритету, має надійти до Державної служби не пізніше встановленого Законом (3687-12) строку;

заявка, щодо якої заявник бажає скористатись правом пріоритету, має бути подана тим самим заявником, що й попередня заявка, або його правонаступником;

за попередньою заявкою не заявлено пріоритет;

заява про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки і копія попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції (995_123), засвідчена зазначеним органом, мають бути подані до Державної служби разом з матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом (3687-12) строку відповідно до пункту 1.9.5 цих Правил;

заявлений винахід (корисна модель) повинен (повинна) бути розкритий (розкрита) на дату пріоритету в матеріалах попередньої заявки (формулі, описі).

За потреби Державна служба може зажадати переклад попередньої заявки українською мовою, який має надійти до Укрпатенту протягом встановленого Законом (3687-12) строку відповідно до пункту 1.9.6 цих Правил.

2.5.3. Умови встановлення пріоритету за попередньою заявкою, поданою до Державної служби

Якщо заявник заявляє пріоритет за попередньою заявкою, поданою до Державної служби, то датою пріоритету буде дата подання попередньої заявки при дотриманні таких умов:

заявка, щодо якої заявник бажає скористатись правом пріоритету, має надійти до Укрпатенту не пізніше встановленого Законом (3687-12) строку відповідно до пункту 1.9.5 цих Правил;

заява про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки має бути подана до Державної служби не пізніше встановленого строку відповідно до пункту 1.9.5 цих Правил;

заявка, щодо якої заявник бажає скористатись правом пріоритету, має бути подана тим самим заявником, що й попередня заявка, або його правонаступником;

попередня заявка не відкликана і не вважається відкликаною;

за попередньою заявкою не заявлено пріоритет;

заявлений винахід (корисна модель) повинен (повинна) бути розкритий (розкрита) на дату пріоритету в матеріалах попередньої заявки (описі, формулі).

Якщо діловодство за попередньою заявкою в Укрпатенті не завершено, то з надходженням заяви про пріоритет попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет, про що заявника повідомляють.

2.5.4. Умови встановлення пріоритету заявки, що виділена з попередньої заявки

Пріоритет заявки, що виділена з попередньої заявки (далі - виділена заявка) на пропозицію Укрпатенту чи за ініціативою заявника, установлюється за датою подання до Державної служби попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою заявлено пріоритет, - за датою цього пріоритету.

Для встановлення пріоритету виділеної заявки необхідне дотримання таких умов:

виділена заявка має бути подана тим самим заявником, що й попередня заявка, або його правонаступником;

виділена заявка надійшла до Укрпатенту до прийняття за попередньою заявкою рішення про видачу патенту або рішення про відмову у видачі патенту;

попередня заявка не відкликана і не вважається відкликаною;

суть винаходу (корисної моделі) виділеної заявки не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подання.

З надходженням заяви про пріоритет попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет, про що заявника повідомляють.

3. Формальна експертиза

3.1. Укрпатент проводить формальну експертизу заявок, поданих до Державної служби, щодо яких прийняті рішення про встановлення дати подання. Експертизу заявки за формальними ознаками проводять без спеціального клопотання заявника.

Першим документом щодо формальної експертизи, який має бути направлений заявнику не пізніше 6 місяців від дати подання заявки, може бути відповідний запит, повідомлення або рішення.

3.2. Зміст формальної експертизи

Під час формальної експертизи перевіряють:

- зазначення виду патенту і об'єкта правової охорони в матеріалах заявки;
- відповідність об'єкта, що заявляється, умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону (3687-12);
- наявність та правильність подання документів, передбачених у статті 15 Закону (3687-12), якщо за заявкою заявлено пріоритет;
- наявність документа про сплату збору за подання заявки та дотримання встановлених до нього вимог;
- дотримання порядку подання заявки відповідно до пунктів 16.2, 16.4 Правил складання (z0173-01), включаючи наявність і правильність оформлення довіреності;
- наявність документів у складі заявки відповідно до пункту 3.1 Правил складання (z0173-01);
- дотримання встановлених до документів заявки вимог відповідно до розділів 3-15 Правил складання (z0173-01), які можуть бути перевірені без аналізу суті винаходу (корисної моделі);
- відповідність заявки вимозі єдиності винаходу (корисної моделі);
- дотримання вимог до оформлення додаткових матеріалів та порядку їх подання (за наявності таких у матеріалах заявки) відповідно до пункту 7 цих Правил;
- правильність визначення класифікаційного(их) індексу(ів) відповідно до діючої редакції МПК, якщо він (вони) визначений(ні) заявником (якщо заявник не визначив цей (ці) індекс(си), то його (їх) визначає Укрпатент).

3.3. Підстави для направлення запиту або повідомлення

3.3.1. Якщо в ході формальної експертизи заявки виявлено, що вона оформлена з порушенням установлених Правилами складання (z0173-01) вимог, то заявнику направляється запит, у якому повідомляється про виявлені невідповідності чи відсутність деяких документів. Протягом 2 місяців від дати одержання запиту заявник має надати відсутні або виправлені документи.

3.3.2. Підставою для направлення запиту є:

- невідповідність документа про сплату збору встановленим вимогам до його оформлення, у тому числі невідповідність суми збору встановленому розміру;

- відсутність у матеріалах заявки будь-якого документа, передбаченого пунктом 3.1 Правил складання (z0173-01), необхідного для проведення експертизи;

- недостатня кількість примірників поданих документів заявки;

- подання заявки іноземними фізичними або юридичними особами і особами без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України, не через патентних повірених, крім випадків, коли міжнародними договорами України передбачено інше;

- відсутність у матеріалах заявки довіреності або порушення вимог до її оформлення, якщо заявка подана через представника;

- відсутність у матеріалах заявки передбачених Правилами складання (z0173-01) реквізитів, зокрема підписів, печаток (якщо вони необхідні);

- подання документів заявки у вигляді, що не відповідає вимогам розділу 3 Правил складання (z0173-01), наприклад порушення вимог до формату аркушів, розміру полів, розміру літер у текстових матеріалах; якість друку, що унеможливує опрацювання документів заявки тощо;

- наявність у матеріалах заявки посилань на джерела, що не є загальнодоступними, або посилань на неможливість опублікування тих чи інших відомостей (за винятком заявок на секретні винаходи (корисні моделі) та відомостей про винахідників, які не бажають бути згаданими як такі при публікації відомостей про заявку або патент);

- порушення вимоги пункту 7.3.1 Правил складання (z0173-01) щодо викладення формули одним реченням;

- відсутність у формулі зазначення об'єкта винаходу (корисної моделі), щодо якого просять надати правову охорону;

- наявність у формулі замість ознак відповідного об'єкта лише даних про його експлуатаційні показники і споживчі властивості, ефекти та явища, що мають місце при його здійсненні та/або використанні;

- відсутність структурних розділів опису, передбачених пунктом 6.2 Правил складання (z0173-01), а також заміна ознаки в описі чи формулі посиланням на джерело інформації (якщо відомості, що мають бути наведені у відповідному відсутньому розділі, наведені в іншому розділі, потреби у запиті немає);

- наявність у документах заявки відомостей, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, чи зневажливих виразів стосовно результатів творчої діяльності інших

осіб;

очевидна невідповідність матеріалів заявки один одному (наприклад, наведені в заявці креслення не відповідають опису, в описі відсутні ознаки, що наведені у формулі тощо);

наявність інших недоліків у матеріалах заявки, які виявлені без аналізу суті винаходу.

Підставою для направлення повідомлення є порушення у формулі вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) (якщо формула винаходу потребує суттєвого аналізу, це питання вирішують на етапі кваліфікаційної експертизи).

3.3.3. Якщо збір за подання заявки сплачений в розмірі, меншому, ніж встановлено, то в запиті пропонується забезпечити відповідність розміру збору кількості пунктів формули шляхом коригування формули та/або доплати збору.

3.3.4. При порушенні вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику пропонується повідомити, який винахід (корисну модель) слід розглядати, і в разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі) можуть бути оформлені окремими заявками. Для внесення змін до матеріалів заявки заявнику надаються 2 місяці від дати одержання ним повідомлення. Якщо за цей строк вимогу єдиності не буде виконано, то при проведенні формальної експертизи беруть до уваги винахід (корисну модель), зазначений(ну) у формулі першим, або групу винаходів, об'єднаних з винаходом, зазначеним у формулі першим(ою), єдиним винахідницьким задумом.

3.3.5. Відкориговані заявником документи перевіряють згідно з пунктом 7 цих Правил.

3.3.6. Якщо в установлений строк затребувані матеріали або клопотання про продовження строку для надання відповіді не надійдуть до Укрпатенту, то заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту.

3.4. Завершення формальної експертизи

3.4.1. Якщо заявка на видачу патенту на винахід містить усі необхідні документи, дотримані вимоги до них, установлені Правилами складання (z0173-01), і заявлений винахід не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають повідомлення про завершення формальної експертизи і можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки.

3.4.2. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід містить усі необхідні документи, дотримані вимоги до них, установлені Правилами складання (z0173-01), і заявлений винахід не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то проводять експертизу на локальну новизну.

3.4.3. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель містить усі необхідні документи, дотримані вимоги до них, установлені Правилами складання (z0173-01), і заявлена корисна модель не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель (додаток 2).

3.4.4. Заявник повинен протягом 3 місяців від дати надходження до нього рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель надіслати до Укрпатенту документ про сплату державного мита за його видачу. Зазначений строк може бути продовжений згідно з пунктом 1.9.12 цих Правил.

3.4.5. На підставі рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація деклараційного патенту на корисну модель.

3.4.6. Якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що:

заявлений винахід (корисна модель) або група винаходів не відповідають вимогам частин 1-3 статті 6 Закону (3687-12);

заявник не надіслав матеріалів на запит протягом встановленого строку або клопотання про його продовження;

заявка з урахуванням матеріалів, надісланих у відповідь на запит, не відповідає вимогам статті 12 Закону (3687-12), то заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту на винахід (додаток 3) або рішення про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) (додатки 4 і 5).

4. Експертиза заявки на локальну новизну

Експертиза заявки на локальну новизну передбачає встановлення новизни за виданими в Україні патентами і поданими до Державної служби заявками на видачу патентів.

Під час експертизи на локальну новизну заявку перевіряють

щодо змісту заявок на видачу патентів (деклараційних патентів) на винахід та деклараційних патентів на корисну модель щодо опису, формули та ілюстративних матеріалів (якщо вони є) у редакції на дату подання заявки, якщо заявлений пріоритет, на дату її пріоритету, за умови, що відомості про заявку чи про виданий за нею патент опубліковані на цю дату або після цієї дати.

Якщо більш рання заявка була відкликана або вважалася відкликаною до її публікації, однак публікація відбулася, то така публікація при визначенні локальної новизни заявки, що розглядається, не братиметься до уваги.

Винахід визнається таким, що відповідає локальній новизні, якщо він не відомий із зазначених джерел інформації.

5. Рішення про видачу деклараційного патенту на винахід і рішення про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід

Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід відповідає локальній новизні, то заявнику надсилають рішення про видачу деклараційного патенту на винахід (додаток 6). У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову в його видачі (додаток 7).

Разом із рішенням про видачу деклараційного патенту на винахід заявнику в разі потреби надсилають пропозицію відкоригувати опис і (або) креслення. Якщо заявник не надішле відкориговані документи, то їх публікацію буде здійснено в редакції заявника.

Заявник (власник) повинен протягом 3 місяців від дати надходження до нього рішення про видачу деклараційного патенту на винахід надіслати до Укрпатенту документ про сплату державного мита за його видачу. Зазначений строк може бути продовжений згідно з пунктом 1.9.12 цих Правил.

На підставі рішення про видачу деклараційного патенту на винахід та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація деклараційного патенту на винахід.

6. Кваліфікаційна експертиза за клопотанням заявника

6.1. Зміст кваліфікаційної експертизи

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності) і проводиться відповідно до статті 16 Закону (3687-12).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряють: формулу винаходу відповідно до пункту 6.4 цих Правил; додаткові матеріали відповідно до пункту 7 цих Правил; відповідність винаходу або групи винаходів умовам патентоздатності. При цьому додатково перевіряють відповідність винаходу умовам надання правової охорони згідно з частинами 1-3 статті 6 Закону (3687-12).

Якщо заявником подана заява про пріоритет, то додатково перевіряють наявність підстав для встановлення дати пріоритету відповідно до пункту 2.5 цих Правил.

6.2. Умови проведення кваліфікаційної експертизи

6.2.1. Кваліфікаційну експертизу Укрпатент проводить за умови подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи та документа про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи, який подається разом із клопотанням.

6.2.2. Відповідно до статті 16 Закону (3687-12) клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на видачу патенту на винахід може бути подано:

заявником - не пізніше трьох років від дати подання заявки;

іншою особою - після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки.

6.2.3. Відповідно до статті 26 Закону (3687-12) клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи може бути подано власником деклараційного патенту на винахід або його правонаступником з метою заміни деклараційного патенту на винахід на патент на винахід не пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. У цьому разі кваліфікаційна експертиза проводиться відповідно до статті 16 Закону в порядку, установленому цими Правилами.

Якщо клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи подано не власником деклараційного патенту на винахід, то клопотання не задовольняють, про що особі, яка його подала, надсилається повідомлення.

6.2.4. Строк подання заявником клопотання про проведення

кваліфікаційної експертизи може бути продовжений або поновлений відповідно до пунктів 1.9.8 та 1.10 цих Правил.

6.2.5. Якщо документ про сплату збору не подано разом з клопотанням, то клопотання вважається неподаним. Якщо документ про сплату збору подано разом з клопотанням, але сума сплаченого збору за проведення кваліфікаційної експертизи не відповідає встановленому розміру, то заявнику направляють повідомлення з пропозицією протягом 2 місяців з дати його одержання привести у відповідність розмір збору і кількість пунктів формули винаходу. Якщо заявник протягом встановленого строку не виконає зазначеної вимоги, то клопотання буде вважатися неподаним.

6.2.6. За наявності звіту про патентний пошук, здійснений компетентним Міжнародним пошуковим органом за цією самою заявкою, розмір зазначеного збору зменшується в встановленому порядку. У цьому разі Укрпатент має право зажадати від заявника вибіркового переклад і копії джерел інформації, на які є посилання у звіті про патентний пошук або у висновку попередньої міжнародної експертизи, якщо такий висновок наданий заявником.

6.2.7. Датою початку проведення кваліфікаційної експертизи заявки на видачу патенту на винахід вважається дата отримання клопотання про її проведення, а якщо це клопотання було отримане до завершення формальної експертизи, то дата завершення формальної експертизи.

6.2.8. Під час проведення кваліфікаційної експертизи листування ведеться за адресою, зазначеною заявником у матеріалах заявки або вказаною власником у клопотанні.

6.3. Проведення патентного пошуку

6.3.1. При виконанні умов, зазначених у пункті 6.2 цих Правил, проводиться патентний пошук для визначення рівня техніки.

6.3.2. Якщо заявником надано звіт про пошук, здійснений компетентним Міжнародним пошуковим органом, то проводиться пошук тільки тих відомостей, які не могли бути виявлені Міжнародним пошуковим органом (зокрема, заявки, подані до Державної служби).

6.3.3. Патентний пошук проводиться на основі формули винаходу з урахуванням опису та креслень (якщо такі є), а також з урахуванням можливих допустимих змін формули винаходу відповідно до пункту 6.4 цих Правил.

6.3.4. Патентний пошук проводиться з використанням патентно-інформаційної бази Укрпатенту.

6.4. Перевірка формули винаходу

6.4.1. Формулу винаходу розглядають з урахуванням змін, унесених заявником.

6.4.2. При перевірці формули винаходу визначають наявність у ній суттєвих ознак заявленого об'єкта, сукупність яких є достатньою для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

6.4.3. Якщо суттєва ознака, без якої технічний результат (жодний з результатів, якщо заявник указав декілька) не досягається, не включена в незалежний пункт формули винаходу, але є в описі або в залежному пункті формули, то заявнику направляється повідомлення з мотивованим обґрунтуванням необхідності включення такої ознаки в незалежний пункт формули.

6.4.4. За наявності у формулі ознаки, що виражена загальним поняттям, при існуванні окремих форм реалізації ознаки, що підпадають під зазначене загальне поняття, але не забезпечують одержання зазначеного технічного результату, заявнику направляється повідомлення з мотивованим обґрунтуванням необхідності редагування цієї ознаки таким чином, щоб досягнення зазначеного технічного результату було забезпечено.

6.4.5. При перевірці формули на відповідність пункту 7.1.4 Правил складання (z0173-01) встановлюється наявність в описі понять, якими охарактеризований винахід.

Якщо встановлено наявність у формулі понять, що характеризують ознаки винаходу, але такі поняття відсутні в описі, то заявнику повідомляють, що формула не базується на описі, та пропонують включити в опис такі поняття, якщо заявник вважає за необхідне зберегти їх у формулі, або вилучити такі поняття з неї.

6.4.6. При перевірці одноланкової чи багатоланкової формули з одним незалежним пунктом перевіряють дотримання вимоги єдиності винаходу відповідно до пунктів 7.3.2, 7.3.4 та 7.3.12 Правил складання (z0173-01).

6.4.7. Якщо при перевірці одноланкової чи багатоланкової формули з одним незалежним пунктом встановлено, що вимога єдиності винаходу порушена, то заявнику повідомляється про це і пропонується виправити формулу. У разі включення у виправлену формулу нових незалежних пунктів на винаходи, що раніше не були представлені окремими незалежними пунктами, заявнику пропонується

сплатити збір. У разі відмови відкоригувати формулу заявнику пропонується зазначити винахід, що підлягає подальшому розгляду. Перевірка патентоздатності проводитиметься лише щодо цього винаходу.

6.4.8. Якщо формула містить два або більше незалежних пунктів, то, крім вищезазначеної перевірки щодо кожного незалежного пункту, разом із підпорядкованими йому залежними пунктами (якщо такі є) перевіряють, чи об'єднані вони єдиним винахідницьким задумом.

6.4.9. Групу винаходів визнають об'єднаною єдиним винахідницьким задумом, якщо охарактеризовані в незалежних пунктах винаходи відповідають вимогам пунктів 2.1.1-2.1.3 Правил складання (з0173-01).

6.4.10. При перевірці правильності віднесення винаходів, охарактеризованих у незалежних пунктах, до варіантів перевіряють, чи збігаються зазначені заявником призначення винаходів з технічними результатами.

Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо, крім загального технічного результату для всіх винаходів групи, формулювання одного з окремих технічних результатів будь-якого винаходу додатково включає посилання на будь-яку спеціальну особливість, наприклад "зниження тертя" або "зниження тертя в умовах підвищеної вологості".

Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо для кожного з винаходів групи (чи одного з них) зазначено декілька технічних результатів, а тотожність встановлено лише стосовно деяких із зазначених технічних результатів.

6.4.11. При встановленні порушення вимоги єдиності винаходу заявнику направляється повідомлення про це та пропонується протягом 2 місяців від дати його отримання повідомити, який винахід слід розглядати, та, за потреби, унести уточнення в матеріали заявки.

Якщо заявник не повідомить у встановлений строк, який винахід (або групу винаходів) слід розглядати і (або) не внесе уточнення в матеріали заявки, то проводиться експертиза винаходу, зазначеного у формулі першим, або групи винаходів, об'єднаних з винаходом, зазначеним у формулі першим, єдиним винахідницьким задумом.

6.4.12. За наявності у формулі винаходу несуттєвих ознак або ознак, що характеризують лише окремі форми виконання чи використання винаходу, заявнику може бути запропоновано відредагувати формулу.

6.4.13. При перевірці формули винаходу встановлюють можливість ідентифікації ознак, що зазначені в ній відповідно до пункту 7.1.5 Правил складання (з0173-01). При виникненні сумнівів щодо можливості ідентифікації ознаки (ознак) заявнику може бути направлено відповідний запит. Якщо встановлено, що ознака охарактеризована поняттями, які не забезпечують можливість її ідентифікації, а заявник відмовляється відкоригувати формулу винаходу, то при подальшому розгляді заявки такі поняття до уваги не беруться.

6.4.14. Якщо можливість ідентифікації ознаки є, але для її характеристики використана застаріла термінологія або термінологія, яка не має на тепер широкого вжитку в галузі техніки, до якої відноситься винахід, і не супроводжується роз'ясненням ужитих термінів, то заявнику може бути запропоновано відредагувати формулу.

6.4.15. Якщо при перевірці формули винаходу встановлено, що вона складена з порушенням вимог Правил складання, однак ці порушення не заважають подальшому розгляду, то питання, пов'язані з коригуванням формули, вирішуються після перевірки заявленого винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

6.4.16. Якщо при коригуванні формули виявлена необхідність включення у формулу нового (нових) незалежного(них) пункту(тів), то заявнику надсилають повідомлення про необхідність доплатити збір за проведення кваліфікаційної експертизи відповідно до встановленого розміру або зазначити, який з охарактеризованих незалежними пунктами формули об'єктів винаходу підлягає подальшому розгляду.

6.5. Перевірка винаходу на відповідність умовам патентоздатності

При перевірці заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється відповідність винаходу умовам промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону (3687-12).

6.5.1. Перевірка промислової придатності

Винахід є промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості або в іншій сфері діяльності.

6.5.1.1. Для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування);

наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

6.5.1.2. Якщо на дату пріоритету винаходу дотримані всі зазначені в пункті 6.5.1.1 вимоги, то охарактеризований у незалежному пункті формули винахід визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності.

6.5.1.3. Якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності. Заявнику (власнику) надсилають попереднє рішення про відмову у видачі патенту з мотивованим обґрунтуванням та пропозицією висловити свою думку щодо цих доводів і, за потреби, надіслати відредаговану формулу винаходу. У запиті або попередньому рішенні про відмову у видачі патенту можуть бути наведені конкретні пропозиції щодо редагування формули винаходу.

6.5.1.4. Щодо винаходу, для якого встановлена невідповідність умові промислової придатності, перевірку на відповідність іншим умовам патентоздатності не проводять.

6.5.2. Перевірка новизни

6.5.2.1. Винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки, є:

для опублікованих описів до охоронних документів - зазначена на них дата публікації;

для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, яку подано до Державної служби, - зазначена на них дата публікації;

для друкованих видань - дата виходу в світ, а за відсутності можливості її встановлення - останній день місяця чи 31 грудня, зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком;

для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо - дата їх депонування;

для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації, - дата надходження її до цих органів;

для нормативно-технічної документації - дата реєстрації її в уповноваженому органі;

для матеріалів дисертацій і авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису, - дата надходження їх до бібліотеки;

для прийнятих на конкурс робіт - дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;

для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), - документально підтверджена дата, від якої стає можливим їх огляд;

для експонатів, розміщених на виставці, - документально підтверджена дата початку їх показу;

для усних доповідей, лекцій, виступів тощо - дата доповіді, лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією в установленому порядку, діючому на зазначену дату;

для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, - документально підтверджена дата, від якої ці відомості стали загальнодоступними;

для повідомлень по радіо, телебаченню, кіно - дата такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носії

інформації в установленому порядку, діючому на зазначену дату.

6.5.2.2. При перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Державної служби або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Зміст заявки в тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, визначається змістом документів заявки, які надійшли до Державної служби на дату подання, а якщо за заявкою заявлено пріоритет - її змістом, що збігається зі змістом матеріалів, які були підставою для надання права пріоритету.

Якщо більш рання заявка відкликана або вважається відкликаною до її публікації, однак публікація відомостей про таку заявку відбулася, оскільки було проведено підготовку до неї, то зміст такої заявки не входить до рівня техніки.

6.5.2.3. Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

6.5.2.4. Об'єкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету), для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відомості про об'єкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації.

6.5.2.5. Якщо заявлений винахід відноситься до застосування продукту чи способу за новим призначенням, то він визнається таким, що не відповідає умові новизни, якщо виявлено джерело інформації, з якого відомо застосування того самого продукту чи способу за вказаним у заявці призначенням.

6.5.2.6. Якщо виявленим джерелом інформації, з якого заявлений винахід став відомим, є подана до Державної служби заявка або міжнародна заявка, в якій зазначена Україна, з більш ранньою датою подання (або, якщо заявлено пріоритет, з більш ранньою датою пріоритету), яка не відкликана або не вважається відкликаною:

якщо відомості про заявку з більш ранньою датою подання (або пріоритету) опубліковані Державною службою, то розгляд заявленого винаходу продовжують відповідно до пунктів 6.5.2.9 і 6.5.4 цих Правил;

якщо відомості про заявку з більш ранньою датою подання (або пріоритету) не опубліковані, то заявника повідомляють про неможливість визнання натепер заявленого винаходу новим у зв'язку з наявністю такої заявки (не вказуючи її заявника і не розкриваючи змісту заявки) та про призупинення діловодства за заявкою, що розглядається, до визначеності щодо публікації відомостей про заявку з більш ранньою датою подання (або пріоритету).

6.5.2.7. На визнання заявленого винаходу новим не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цього положення.

6.5.2.8. Якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то перевірку новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять.

6.5.2.9. Якщо заявлений винахід, який охарактеризований одноланковою формулою, не визнано новим, то заявнику надсилають попереднє рішення про відмову з мотивованим обґрунтуванням та пропозицією висловити свою думку щодо цього і пропонують, за потреби, надіслати відредаговану формулу винаходу з урахуванням первинних матеріалів заявки.

6.5.2.10. Якщо заявлений винахід, який охарактеризований багатоланковою формулою з одним або декількома незалежними пунктами, не визнано новим у будь-якому незалежному пункті формули, то подальший розгляд заявки проводять згідно з пунктом 6.5.4 цих Правил.

6.5.2.11. Щодо винаходу, для якого встановлена невідповідність умові новизни, перевірку на відповідність умові винахідницького рівня не проводять.

6.5.3. Перевірка винахідницького рівня

6.5.3.1. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

При перевірці винахідницького рівня зміст поданих до Державної служби заявок урахують з дати публікації відомостей про них у бюлетені.

6.5.3.2. При перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

6.5.3.3. Умові винахідницького рівня відповідають зокрема: індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному і (або) якісному відношенні (селективний винахід);

композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не впливає з рівня техніки (тобто яка виявляє властивості обох інгредієнтів, проте кількісні показники хоча б однієї з цих властивостей вищі, ніж показники тієї самої властивості окремого інгредієнта);

способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи) з установленюю структурою;

способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи) з установленюю структурою, якщо в їх основі лежать нова для цього класу чи групи сполук реакція або невідомі умови проведення відомої для цього класу чи групи сполук реакції.

6.5.3.4. Винахід відповідає умові винахідницького рівня, незважаючи на удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки.

6.5.3.5. Заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоемності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;

створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними;

застосування раніше відомого продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення;

зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

6.5.3.6. Відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об'єднання двох і більше джерел інформації або їх частин, різних витягів з одного й того самого джерела або з будь-яких різних джерел інформації. Допускається залучення аргументів, заснованих на загальновідомих у конкретній галузі техніки знаннях без зазначення будь-яких джерел інформації. При подальшому розгляді заявки заявнику повідомляють про такі джерела інформації, якщо він буде наполягати на цьому.

6.5.3.7. Підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо

технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

6.5.3.8. Якщо заявлений винахід відповідає умові винахідницького рівня відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то подальшу перевірку відповідних залежних пунктів формули не проводять.

6.5.3.9. Якщо заявлений винахід, охарактеризований одноланковою формулою, не відповідає умові винахідницького рівня, то заявнику надсилають попереднє рішення про відмову з обґрунтуванням та пропозицією висловити свою думку щодо наведених доводів і, за потреби, надіслати формулу винаходу, відкориговану на підставі первинних матеріалів заявки.

6.5.3.10. Якщо заявлений винахід, охарактеризований багатоланковою формулою з одним або кількома незалежними пунктами, не відповідає умові винахідницького рівня відносно будь-якого незалежного пункту цієї формули, то подальший розгляд заявки проводять згідно з пунктом 6.5.4 цих Правил.

6.5.4. Особливості перевірки винаходу, охарактеризованого багатоланковою формулою, на відповідність умовам патентоздатності

6.5.4.1. Якщо винахід, охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умовам новизни і(або) винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявнику повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним підтверджується, то пропонують подати відкориговану формулу винаходу.

Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги за умови включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту формули, то заявника повідомляють про це.

6.5.4.2. Якщо заявлено групу винаходів, то перевірку на відповідність умовам патентоздатності проводять для кожного винаходу групи окремо. Групу винаходів визнають як таку, що відповідає умовам патентоздатності, якщо умовам патентоздатності відповідають усі винаходи групи.

Якщо не всі винаходи групи відповідають умовам патентоздатності, то заявника повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо цього і, за потреби, вилучити з формули незалежний(ні) пункт(ти) з підпорядкованими йому (їм) залежними пунктами (якщо такі є), який (які) характеризує(ють) винахід (винаходи), що не відповідає(ють) умовам патентоздатності, або подати зазначений(ні) пункт(ти) у відкоригованому вигляді.

6.5.4.3. Якщо заявник у зазначених вище випадках подасть змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки проводиться згідно з пунктами 6.4 і 6.5 цих Правил відносно винаходу (винаходів), охарактеризованого(их) у зміненій формулі.

6.5.4.4. Якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту.

6.6. Запит додаткових матеріалів

6.6.1. Під час проведення кваліфікаційної експертизи Укрпатент має право надсилати заявнику запити про надання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи, включаючи підготовку висновку щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності та прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі патенту, неможливе. Запит може бути направлений заявнику окремо або разом з попереднім рішенням про відмову.

6.6.2. Підставою для запиту може бути:

необхідність уточнення формули винаходу за результатами її перевірки згідно з пунктом 6.4 цих Правил;

необхідність вирішення питань, пов'язаних з перевіркою винаходу на відповідність умовам патентоздатності згідно з пунктами 6.5.1-6.5.3 цих Правил;

необхідність коригування формули винаходу за результатами перевірки винаходу на відповідність умовам патентоздатності;

необхідність з'ясування питань щодо сплати зборів;

необхідність надання заявником вибіркового перекладу і копій джерел інформації, на які є посилання у звіті про патентний пошук;

необхідність приведення матеріалів заявки у відповідність до вимог пунктів 3.2 і 3.3 Правил складання (z0173-01).

6.6.3. Якщо винахід визнано таким, що відповідає умовам патентоздатності, а заявник наполягає на включенні до формули такого винаходу ознаки, яку неможливо ідентифікувати або яка була відсутня в первинних матеріалах заявки, або ознаки, характеристика якої замінена посиланням на джерело інформації, або на включенні нового незалежного пункту, запропонованого заявником після подання

заявки і не прийнятого до уваги згідно з пунктом 6.4 цих Правил, то заявнику направляється запит з пропозицією подати формулу, що не містить зазначеної ознаки та/або зазначеного пункту.

6.6.4. Вищезазначений запит може бути доповнений також питаннями іншого характеру, в тому числі зауваженнями та пропозиціями, пов'язаними, наприклад з уточненням характеристики суттєвої ознаки винаходу, з установленням дати пріоритету тощо.

Якщо підстави для письмового запиту немає, то заявнику надсилають повідомлення із зауваженнями і пропозиціями.

6.6.5. Зауваження, викладені в запиті чи повідомленні, підтверджують аргументами технічного або правового характеру і, за потреби, наводять посилання на технічну літературу, норми Закону (3687-12) та інші нормативні документи. При посиланні на джерело інформації в запиті зазначають усі бібліографічні дані, необхідні для його виявлення, та інші дані (наприклад, сторінка, абзац, номер фігури графічних зображень тощо), необхідні для виявлення відомостей, що були взяті до уваги під час проведення кваліфікаційної експертизи.

6.6.6. Запит може бути надісланий заявнику після попереднього рішення про відмову у видачі патенту, якщо у відповідь на попереднє рішення про відмову заявник надав змінні матеріали заявки та/або додаткові матеріали і в зв'язку з цим виникли обставини, що можуть бути підставою для нового запиту відповідно до пунктів 6.6.2 і 6.6.3 цих Правил.

6.6.7. Якщо додаткові матеріали у відповідь на запит не надійдуть у встановлений Законом (3687-12) строк, то у випадку, коли без таких матеріалів проведення експертизи згідно з пунктом 6.6.1 цих Правил неможливе, заявку вважають відкликаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

6.7. Попереднє рішення про відмову у видачі патенту на винахід

6.7.1. Якщо за результатом кваліфікаційної експертизи заявки встановлено, що винахід або група винаходів не відповідає умовам патентоздатності, то заявнику надсилається попереднє рішення про відмову у видачі патенту на винахід (додаток 8).

6.7.2. Попереднє рішення про відмову приймається, якщо встановлено, що:

заявлений винахід не відповідає хоча б одній з умов патентоздатності щодо незалежного пункту. Якщо заявлений винахід, охарактеризований формулою із залежними пунктами, то заявнику може бути запропоновано відкоригувати незалежний пункт формули, що характеризує такий винахід, шляхом уключення до нього ознак відповідних залежних пунктів формули;

винахід, охарактеризований в незалежному пункті багатоланкової формули, що не має інших незалежних пунктів, відповідає умові патентоздатності, але характеристика винаходу, яка міститься в залежних пунктах, є такою, що перешкоджає здійсненню винаходу або реалізації вказаного заявником призначення, або є підставою для визнання винаходу таким, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі. У цьому разі заявнику пропонується відкоригувати формулу або вилучити з неї такі залежні пункти;

хоча б один із заявлених винаходів групи, охарактеризованих у формулі, не є патентоздатним. У цьому разі заявнику пропонується відкоригувати формулу або вилучити з неї характеристику цього винаходу.

6.8. Рішення про відмову у видачі патенту на винахід

6.8.1. Якщо з урахуванням змін і додаткових матеріалів, наданих заявником у відповідь на попереднє рішення про відмову, зроблено остаточний висновок про невідповідність винаходу (або групи винаходів) хоча б одній з умов патентоздатності або надання правової охорони, то Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту (додаток 9). В остаточному висновку наводяться відповідні обґрунтування.

6.8.2. Якщо встановлено, що заявлений винахід, охарактеризований багатоланковою формулою, що має один незалежний пункт і залежні пункти, не відповідає одній з умов патентоздатності відносно незалежного пункту, а заявник відмовляється відкоригувати цей пункт формули, то Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту.

6.8.3. Якщо встановлена патентоздатність винаходу, охарактеризованого в незалежному пункті багатоланкової формули, що не має інших незалежних пунктів, але характеристика винаходу, яка міститься в залежних пунктах така, що перешкоджає здійсненню винаходу або реалізації вказаного заявником призначення, або є підставою для визнання винаходу таким, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі, і заявник відмовляється

скоригувати формулу або виключити з неї такі залежні пункти, то Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту.

6.8.4. Якщо встановлено, що один із заявлених винаходів, охарактеризованих у формулі, непатентоздатний і заявник відмовляється скоригувати формулу або виключити з неї характеристику цього винаходу, то Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту.

6.8.5. Якщо заявник протягом 2 місяців не вніс зміни і не подав додаткових матеріалів у відповідь на попереднє рішення про відмову у видачі патенту, то Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту.

6.8.6. Рішення про відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.

6.9. Рішення про видачу патенту на винахід

6.9.1. Якщо заявлений винахід (або група винаходів) відповідає умовам патентоздатності та надання правової охорони, то Укрпатент готує остаточний висновок, на підставі якого Державна служба приймає рішення про видачу патенту на винахід, яке надсилається заявнику (додаток 10).

6.9.2. Заявник повинен протягом 3 місяців від дати надходження до нього рішення про видачу патенту на винахід надіслати до Укрпатенту документ про сплату державного мита за його видачу. Зазначений строк може бути продовжений згідно з пунктом 1.9.12 цих Правил.

6.9.3. На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація патенту на винахід.

7. Перевірка додаткових матеріалів

7.1. Додаткові матеріали можуть бути подані заявником з власної ініціативи (частини 3 і 4 статті 16 Закону) (3687-12) на запит Укрпатенту або на попереднє рішення про відмову у видачі патенту на винахід (частини 8, 14 і 16 статті 16 Закону).

До дати одержання рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту заявник з власної ініціативи може подати додаткові матеріали, які виправляють або уточнюють матеріали заявки. Якщо такі додаткові матеріали надійшли після одержання заявником рішення про встановлення дати подання заявки, то перевіряють наявність документа про сплату збору.

7.2. Додаткові матеріали, подані заявником на запит Укрпатенту або на попереднє рішення про відмову у видачі патенту на винахід, повинні надійти протягом 2 місяців від дати одержання ним запиту або попереднього рішення. Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряють дотримання заявником строків, установлених Законом (3687-12) для подання додаткових матеріалів.

7.3. Якщо у відповідь на запит заявник затребував копії патентних матеріалів, протиставлених заявці, то додаткові матеріали повинні надійти протягом 2 місяців від дати одержання заявником цих копій за умови, що вони були затребувані заявником протягом місяця з дати одержання ним запиту.

Якщо строки подання додаткових матеріалів на запит кваліфікаційної експертизи не дотримані і клопотання щодо їх продовження не надійшло, то заявку вважають відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

7.4. Якщо подані заявником додаткові матеріали передбачають уключення до формули винаходу одного чи декількох незалежних пунктів, яких не було в першій її редакції, то перевіряють наявність документа про сплату відповідного збору за проведення кваліфікаційної експертизи з урахуванням запропонованих змін. Якщо документ про сплату збору не надійде разом з додатковими матеріалами, то зміну формули при розгляді заявки до уваги не беруть, про що заявнику надсилається повідомлення.

7.5. Під час розгляду додаткових матеріалів перевіряють, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).

7.6. Додаткові матеріали визнають такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять відсутні в первинних матеріалах заявки додаткові ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі).

7.7. Ознаки, що підлягають включенню у формулу винаходу

(корисної моделі), наведені у додаткових матеріалах, визнаються відсутніми в первинних матеріалах заявки, якщо вони не були розкриті у формулі чи описі заявки на дату її подання. Ознаками, які необхідно включити до формули, визнають і ті ознаки, на включення яких заявник лише вказав.

7.8. Для заявки на групу винаходів ознаками будь-якого винаходу з групи, що є в первинних матеріалах заявки, вважають лише ті, що відносяться саме до цього винаходу групи. Виняток становить група винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому).

7.9. Якщо заявлений винахід стосується застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням, то додаткові матеріали визнаються такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті, якщо вони містять зазначення іншого, ніж у первинних матеріалах заявки, призначення відомого об'єкта або інші ознаки, що застосовуються для характеристики відомого об'єкта.

7.10. Якщо додаткові матеріали передбачають уведення до формули будь-якої додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак, що не були розкриті в первинних матеріалах заявки, шляхом зміни опису, формули або ілюстративних матеріалів, зокрема креслень, їх визнають такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті. Однак, якщо заявник доведе, що введення додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак для заявленого винаходу настільки відомі фахівцю в даній галузі, що можуть розглядатись як очевидне пояснення, то введення такої ознаки або сукупності ознак визнається таким, що не виходить за межі розкритої у поданій заявці суті.

Якщо в первинних матеріалах заявки ознака винаходу була виражена загальним поняттям без розкриття окремих форм її виконання, то подання таких форм виконання в додаткових матеріалах з віднесенням її до ознаки, що підлягає включенню у формулу винаходу, вважають підставою для визнання додаткових матеріалів такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті.

Якщо додаткові матеріали передбачають уведення до формули будь-якої додаткової ознаки або сукупності додаткових ознак, що не були розкриті в первинних матеріалах заявки, і заявник доведе, що зазначений об'єкт, як правило, характеризують саме такою ознакою або сукупністю ознак, то їх залучення може розглядатись як очевидне пояснення. Однак, якщо залучення додаткової ознаки або сукупності ознак надає заявленому об'єкту нової властивості або забезпечує поліпшення відомих властивостей тощо, які не були розкриті в первинних матеріалах заявки, то вона не буде взята до уваги.

Якщо в додаткових матеріалах розкриті окремі форми виконання ознаки винаходу, яка в первинних матеріалах заявки була виражена загальним поняттям без подання таких форм, і заявник доведе, що на кресленнях зображена саме така форма виконання або що фахівець в даній галузі зазвичай використовує її, то додаткові матеріали визнаються такими, що не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті.

7.11. Якщо ознака детально розкрита в первинних матеріалах заявки, але її вплив на технічний результат не зазначений або зазначений не в повній мірі, а для фахівця в даній галузі він є очевидним, то надання пояснення такого впливу не визнається таким, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті.

7.12. Якщо додаткові матеріали містять відсутні в первинних матеріалах заявки відомості, що не підлягають включенню до формули, але необхідні для підтвердження реалізації винаходу, і такі відомості стали загальнодоступними до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету), то їх визнають такими, що не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті.

7.13. Якщо додаткові матеріали не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті, то їх беруть до уваги під час проведення експертизи заявки.

7.14. Додаткові матеріали, що містять поряд із відсутніми в первинних матеріалах заявки ознаками, що підлягають включенню до формули винаходу, також і додаткові відомості, необхідні для розгляду заявки, визнаються як такі, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті лише в тій частині, що містить зазначені ознаки. При цьому такі додаткові відомості враховують під час проведення кваліфікаційної експертизи.

7.15. Якщо додаткові матеріали визнаються такими, що виходять за

7.15. Якщо додаткові матеріали визнані такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, то заявнику повідомляють про те, які з відомостей додаткових матеріалів стали підставою для такого висновку.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки не враховуються і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.

7.16. Якщо додаткові матеріали містять змінену формулу винаходу, то перевіряють, чи стосуються ці зміни заявленого винаходу.

Заявленим вважається винахід, що був охарактеризований у формулі винаходу в первинних матеріалах заявки, якщо збір за подання заявки був сплачений у розмірі, відповідному кількості пунктів формули, а в разі, коли зазначений збір сплачений у меншому розмірі, - винахід, що був охарактеризований у формулі винаходу, яка прийнята на етапі завершення формальної експертизи згідно з пунктами 3.4.1 і 3.4.2 цих Правил.

При заміні первісного родового поняття, що відображає призначення винаходу, іншим зміна формули визнається такою, що відноситься до заявленого винаходу, якщо вказані поняття рівнозначні, перебувають у відношенні підпорядкування або пересікаються.

Зміна формули винаходу визнається такою, що відноситься до заявленого винаходу також у разі:

зміни зазначення виду об'єкта винаходу (пристрій, спосіб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин), якщо знов указаний вид у більшій мірі, ніж первісний, відповідає характеру ознак, що містяться в первісній формулі винаходу;

заміни первісно заявленого об'єкта винаходу "застосування за новим призначенням" на об'єкт зазначеного нового призначення, якщо встановлено, що заявлено застосування об'єкта, відомості про який не стали загальнодоступними до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету);

заміни первісно заявленого об'єкта винаходу на об'єкт винаходу "застосування за новим призначенням", якщо із загальнодоступних до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету) відомостей встановлена відомість засобу, який відрізняється від заявленого лише призначенням.

Зміни формули, що не стосуються заявленого винаходу, до уваги не беруть, про що повідомляють заявника.

Якщо додаткові матеріали містять змінену формулу винаходу, то її додатково перевіряють на відповідність вимозі єдиності.

8. Кваліфікаційна експертиза за клопотанням іншої особи

8.1. Відповідно до абзацу 3 частини 13 статті 16 Закону (3687-12) інша особа може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Заявника повідомляють про надходження такого клопотання.

8.2. Якщо клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи за однією заявкою подають декілька осіб, то до уваги беруть клопотання з більш ранньою датою надходження. Іншим надсилають повідомлення про можливість повернення зборів, сплачених ними за проведення кваліфікаційної експертизи.

8.3. Кваліфікаційна експертиза за клопотанням іншої особи проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4-6.5 цих Правил. При цьому заявнику не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами.

8.4. Експертний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи надсилається особі, яка подала клопотання.

9. Експертиза на відповідність умовам патентоздатності

9.1. Відповідно до частини 2 статті 33 Закону (3687-12) з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Державної служби клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом з клопотанням, у протилежному випадку клопотання вважається неподаним. Власника деклараційного патенту повідомляють про надходження такого клопотання.

9.2. Експертиза запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4-6.5 цих Правил, в обсязі опублікованих формули й опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами.

9.3. Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами.

9.4. Експертний висновок за результатами експертизи надсилається особі, яка подала клопотання.

10. Перетворення заявок

10.1. Заявник має право перетворити:

заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід і, навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі;

заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і, навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі.

У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, - дата її пріоритету.

10.2. Для перетворення заявки на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід заявник повинен подати заяву про це до Укрпатенту. Якщо заява подана в установлений строк, то заявнику надсилається повідомлення про перетворення заявки і подальший розгляд заявки проводиться згідно з розділом 5 цих Правил.

10.3. Для перетворення заявки на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель заявник повинен подати заяву про це до Укрпатенту. Якщо заява подана в установлений строк, то заявнику надсилається повідомлення про перетворення заявки і подальший розгляд заявки проводиться згідно з розділом 3 цих Правил.

10.4. Для перетворення заявки на видачу деклараційного патенту на корисну модель на заявку на видачу патенту на винахід заявник повинен подати заяву про це до Укрпатенту.

Якщо заява подана в установлений строк, то заявнику надсилається повідомлення про перетворення заявки і подальший розгляд заявки проводиться згідно з розділами 3, 5 і 6 цих Правил.

10.5. Для перетворення заявки на видачу деклараційного патенту на корисну модель на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід заявник повинен подати заяву про це до Укрпатенту.

Якщо заява подана в установлений строк, то заявнику надсилається повідомлення про перетворення заявки і подальший розгляд заявки проводиться згідно з розділами 3 і 5 цих Правил.

11. Міжнародна заявка

11.1. Функції зазначеного або вибраного відомства, визначені статтею 1 Договору (895_001), виконує Укрпатент. У відповідних випадках, що не врегульовані Законом (3687-12) і цими Правилами, відповідно до статті 4 Закону застосовуються правила Договору і Інструкції.

Укрпатент за клопотанням заявника може переглянути рішення будь-якого відомства - одержувача та Міжнародного бюро ВОІВ (стаття 25 (2) Договору) (895_001) і зберегти дію міжнародної заявки (статті 24 (2) і 39 (3) Договору), якщо визнає обґрунтованими і переконливими наведені в клопотанні доводи.

11.2. Умови прийняття міжнародної заявки до розгляду за національною процедурою

Міжнародна заявка, для якої встановлена дата міжнародного подання (стаття 11 Договору (895_001) і яка містить зазначення або вибір України і вказане зазначення або вибір України на

або виступ України, а вказане зазначення або виступ України не вилучене або не вважається вилученим, приймається до розгляду за національною процедурою за умови надходження її до Державної служби за адресою Укрпатенту не пізніше 21 місяця, а в разі проведення міжнародної попередньої експертизи - не пізніше 31 місяця від дати пріоритету.

Переклад міжнародної заявки українською мовою і документ про сплату збору за подання заявки повинні надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом 2 місяців після зазначених строків.

Строк надходження перекладу міжнародної заявки українською мовою та документ про сплату збору може бути продовжений до 6 місяців від дати прийняття міжнародної заявки до розгляду за національною процедурою за умови сплати збору за продовження.

За умови виконання зазначених у цьому пункті вимог Укрпатент надсилає заявнику повідомлення про прийняття міжнародної заявки до розгляду за національною процедурою.

Якщо принаймні одну із зазначених умов не виконано в установлений строк, то заявка не приймається до розгляду, про що заявнику надсилається повідомлення.

Міжнародна заявка розглядається в порядку, передбаченому цими Правилами.

11.3. Прискорення прийняття міжнародної заявки до розгляду за національною процедурою

За клопотанням заявника і за умов наявності комплексу необхідних для проведення кваліфікаційної експертизи документів, у тому числі клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, розгляд міжнародної заявки за національною процедурою може бути розпочатий до закінчення 21 або 31 місяця (статті 23 (2) і 40 (2) Договору (895_001).

Начальник управління
промислової власності

Л.А.Цибенко

Додаток 1
до пункту 2.4.2 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
встановлення дати подання
заявки

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

"_____" _____ 200__ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Висновок
про встановлення дати подання заявки на винахід
(корисну модель)

(21) Номер заявки

(71) Заявник(и)

(54) Назва винаходу (корисної моделі)

Матеріали заявки відповідають вимогам ст.13 Закону щодо

встановлення дати подання заявки на дату одержання Укрпатентом:

| | матеріалів заявки

| | виправлених матеріалів

| | креслень

Дата подання заявки "___" _____ 200__ р.

Начальник відділу

Виконавець
тел.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від 14.06.2011 }

Додаток 2
до пункту 3.4.3 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
видачу деклараційного патенту
на корисну модель

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності
"___" _____ 200__ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Висновок
про видачу деклараційного патенту на корисну модель
за результатами формальної експертизи

(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки

ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НАДАНО:
За попередньою заявкою, поданою в державі - учасниці
Паризької конвенції
(31) (32) (33) (62) Дата подання
попередньої заявки, з якої виділено заявку,
позначену кодом (21) (66) Дата подання до Установи попередньої заявки,
діловодство
за якою завершено (85) Дата прийняття заявки до розгляду за
національною
процедурою (86) Номер та дата подання міжнародної заявки (71)
Заявник(и) (72) Винахідник(и) (73) Власник(и) патенту (74)
Представник у справах інтелектуальної власності (51) МПК (54) Назва
корисної моделі

За результатами формальної експертизи, проведеної відділом _____ Укрпатенту відповідно до ч.8 ст.16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), встановлено, що заявка відповідає вимогам ст. 12 Закону.

Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі, що додається на _____ арк.

Державна реєстрація деклараційного патенту України на корисну модель відповідно до ч.2 ст.22 Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за його видачу.

Додаток: на _____ арк.

Начальник відділу

Виконавець
тел.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від 14.06.2011 }

Додаток 3
до пункту 3.4.6 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
відмову у видачі патенту на
винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

_____ 200 _ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Висновок
про відмову у видачі патенту на винахід
за результатами формальної експертизи
(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки (71) Заявник(и)
(74) Представник у справах інтелектуальної власності (51) МПК (54)
Назва винаходу

За результатами формальної експертизи, проведеної відділом _____ Укрпатенту, встановлено, що заявка не відповідає вимогам:

| | ч.1 ст. 6 Закону

| | ч.2 ст. 6 Закону

| | ч.3 ст. 6 Закону

| | ст. 12 Закону

| | Невідповідності, зазначені в запиті Укрпатенту від _____

N ____, заявником у листі від _____ N ____ не усунуто, а саме:

| | відповідь на запит від _____ N ____ до Укрпатенту не

надійшла в строк:

| | установлений ч.8 ст.16 Закону

| | установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про продовження строку від _____ N ____)

| | установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про поновлення строку від _____N ____)

Начальник відділу

Виконавець

тел.

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 (з0811-11) від 14.06.2011 }

Додаток 4

до пункту 3.4.6 Правил

розгляду заявки на винахід

та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс
(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
відмову у видачі деклараційного
патенту на винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший заступник голови

Державною службою

інтелектуальної власності

" ____ " _____ 200 _ р.

| | На Ваш лист від _____ N ____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| |

--- Номер справи заявника

Висновок

про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід

за результатами формальної експертизи

(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки (71) Заявник(и)

(74) Представник у справах інтелектуальної власності (51) МПК (54)

Назва винаходу

За результатами формальної експертизи, проведеної відділом
Укрпатенту, встановлено, що заявка не
відповідає вимогам:

| | ч.1 ст. 6 Закону

| | ч.2 ст. 6 Закону

| | ч.3 ст. 6 Закону

| | ст. 12 Закону

| | Невідповідності, зазначені в запиті Укрпатенту від _____

N ___, заявником у листі від _____ N___ не усунуто, а саме:

| | відповідь на запит від _____ N ___ до Укрпатенту не

надійшла у строк:

| | установлений ч.8 ст.16 Закону

| | установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про продовження строку від _____ N ___)

| | установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про поновлення строку від _____ N ___)

Начальник відділу

Виконавець
тел.

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від
14.06.2011 }

Додаток 5
до пункту 3.4.6 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
відмову у видачі деклараційного
патенту на винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

" ____ " _____ 200 _ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Висновок
про відмову у видачі деклараційного патенту на корисну модель
за результатами формальної експертизи
(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки (71) Заявник(и)
(74) Представник у справах інтелектуальної власності (51) МПК (54)
Назва корисної моделі

За результатами формальної експертизи, проведеної відділом
_____ Укрпатенту, встановлено, що заявка не
відповідає вимогам:

| | ч.1 ст. 6 Закону

| | ч.2 ст. 6 Закону

| | ч.3 ст. 6 Закону

| | ст. 12 Закону

| | Невідповідності, зазначені в запиті Укрпатенту від _____

N ____, заявником у листі від _____ N ____ не усунуто, а саме:

| | відповідь на запит від _____ N ____ до Укрпатенту не

надійшла у строк:

| | установлений ч.8 ст.16 Закону

| | установлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про продовження строку від _____ N ____)

| | установлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про поновлення строку від _____ N ____)

Начальник відділу

Виконавець
тел.

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від
14.06.2011 }

Додаток 6
до розділу 5 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
видачу деклараційного патенту
на винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

"____" _____ 200__ р.

--- На Ваш лист від _____ N _____

--- Стосується заявки N _____
(При листуванні просимо посилатися на цей N)

--- Номер справи заявника

Висновок
про видачу деклараційного патенту на винахід
за результатами експертизи на локальну новизну
(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки

ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НАДАНО:
За попередньою заявкою, поданою в державі - учасниці
Паризької конвенції
(31) (32) (33) (62) Дата
подання попередньої заявки, з якої виділено заявку,
позначену кодом (21) (66) Дата подання до Установи попередньої заявки,
діловодство
за якою завершено (85) Дата прийняття заявки до розгляду за
національною
процедурою (86) Номер та дата подання міжнародної заявки (71)
Заявник(и) (72) Винахідник(и) (73) Власник(и) патенту (74)
Представник у справах інтелектуальної власності (51) МПК (54) Назва
винаходу

За результатами експертизи на локальну новизну, проведеної
відділом _____ Укрпатенту, відповідно до ч.10
ст.16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі" (далі - Закон) встановлено, що заявка відповідає локальній
новизні.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, що
додається на _____ арк.

Державна реєстрація деклараційного патенту України на винахід
відповідно до ч.2 ст.22 Закону буде здійснена за умови сплати
державного мита за його видачу.

Додаток: на _____ арк.

Начальник відділу

Виконавець
тел.

{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від
14.06.2011 }

Додаток 7
до розділу 5 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
відмову у видачі деклараційного
патенту на винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

" ____ " _____ 200 _ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Висновок

**про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід
за результатами експертизи на локальну новизну**

(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки (71) Заявник(и)
(74) Представник у справах інтелектуальної власності (51) МПК (54)
Назва винаходу

За результатами експертизи на локальну новизну, проведеної
відділом _____ Укрпатенту відповідно до ч.10 ст.16
Закону, встановлено, що заявка не відповідає локальній новизні на
підставі:

(підстави)

Начальник відділу

Виконавець
тел.

Інформація для заявника

Згідно з ч.17 ст.16 Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з усіма
матеріалами, зазначеними в рішенні Установи.

Копії патентних матеріалів, що їх зажадав заявник,
надсилаються протягом місяця.

{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від
14.06.2011 }

Додаток 8
до розділу 6.7.1 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу попереднього
рішення про відмову у видачі
патенту на винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

" ____ " _____ 200 _ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Висновок
про невідповідність винаходу умовам патентоздатності
за результатами кваліфікаційної експертизи

(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки (71) Заявник(и)
(51) МПК (54) Назва винаходу

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної
відділом _____ Укрпатенту, встановлено, що згідно
із ст. 7 Закону заявлений винахід не відповідає умовам
патентоздатності:

| | за пунктом(ами) ____ формули не є новим

| | за пунктом(ами) ____ формули не має винахідницького рівня

| | за пунктом(ами) ____ формули не є промислово придатним

(підстави)

Начальник відділу

Виконавець
тел.

Інформація для заявника

Згідно з ч.17 ст.16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в рішенні Установи. Копії патентних матеріалів, що їх зажадав заявник, надсилаються протягом місяця.

Заявник має право протягом 2 місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту на винахіду внести зміни до матеріалів заявки, подати додаткові матеріали, які не виходять за межі розкритої в заявці суті винаходу.

Якщо заявник не внесе зміни і (або) не подасть додаткові матеріали, Установа прийме рішення про відмову у видачі патенту на винахід (ч.16 ст.16 Закону).

Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч.19 ст.16 Закону). Клопотання та документ про сплату збору за продовження строку повинні надійти до Укрпатенту до закінчення строку, який заявник бажає продовжити.

Зазначений строк може бути поновлений (ч.20 ст.16 Закону). Мотивоване клопотання про поновлення пропущеного строку повинно надійти до Укрпатенту протягом 12 місяців від дати завершення пропущеного строку. Разом із зазначеним клопотанням подаються:

документ про сплату збору за поновлення строку;

матеріали, строк подання яких пропущений, або

клопотання про продовження строку та документ про сплату збору за продовження строку, якщо можливість продовження цього строку відповідно до ч.19 ст.16 Закону не вичерпана раніше.

{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від 14.06.2011 }

Додаток 9
до пункту 6.8.1 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою

інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
відмову у видачі патента на
винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

_____ 200__ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Остаточний висновок
про невідповідність винаходу умовам патентоздатності
за результатами кваліфікаційної експертизи
(21) Номер заявки (22) Дата подання заявки (71) Заявник(и)
(51) МПК (54) Назва винаходу

1. За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної
відділом _____ Укрпатенту з урахуванням змін і
додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником
попереднього рішення про відмову у видачі патенту на винахід від
_____ N ___, встановлено, що заявлений винахід не відповідає
умовам патентоздатності:

| | за пунктом (ами)_____ формули не є новим

| | за пунктом (ами)_____ формули не має винахідницького рівня

| | за пунктом (ами)_____ формули не є промислово придатним

(підстави)

2. Заявник не вніс зміни і(або) не подав додаткових
матеріалів у зв'язку з одержанням ним попереднього рішення про
відмову у видачі патенту на винахід від _____ N _____ у строк:

| | встановлений ч.16 ст.16 Закону

| | встановлений ч.19 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні
про продовження строку від _____ N _____)

| | встановлений ч.20 ст.16 Закону (зазначений в повідомленні

про поновлення строку від _____ N _____)

Заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності як це
було встановлено попереднім рішенням про відмову у видачі патенту
на винахід.

Начальник відділу

Виконавець
тел.

Інформація для заявника

У зв'язку з прийняттям рішення про відмову у видачі патенту
на винахід зі строком дії 20 років деклараційний патент на винахід
N _____ вважається таким, що не набрав чинності від дати
публікації відомостей про його видачу в офіційному бюлетені
"Промислова власність" (ст.26 Закону).

Згідно з ч.17 ст.16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в рішенні Установи.

Копії патентних матеріалів, що їх зажадав заявник, надсилаються протягом місяця.

{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 (z0811-11) від 14.06.2011 }

Додаток 10
до пункту 6.9.1 Правил
розгляду заявки на винахід
та заявки на корисну модель

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)

Україна, 04119, Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, тел./факс

(044) 458-06-11, тел. бухгалтерії (044) 458-06-18

Висновок, затверджений
Державною службою
інтелектуальної власності,
набув статусу рішення про
видачу патенту на винахід

Адреса для листування _____

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Перший заступник голови
Державної служби
інтелектуальної власності

"_____" 200__ р.

| | На Ваш лист від _____ N _____

| | Стосується заявки N _____

(При листуванні просимо посилатися на цей N)

| | Номер справи заявника

Висновок

про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи

(20) Номер та дата подання до Установи заявки, раніше поданої
до патентного відомства ЄСРП (21) Номер заявки (22) Дата подання
заявки

ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НАДАНО:

За попередньою заявкою, поданою в державі-учасниці Паризької
конвенції

(31) (32) (33) (62) Дата
подання попередньої заявки, з якої виділено заявку,
позначену кодом (21) (66) Дата подання попередньої заявки до Установи,
діловодство
за якою завершено (85) Дата прийняття заявки до розгляду за
національною
процедурою (86) Номер та дата подання міжнародної заявки (71)
Заявник(и) (72) Винахідник(и) (73) Власник(и) патенту (74)
Представник у справах інтелектуальної власності (51) МПК (54) Назва
винаходу

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної
відділом _____ Укрпатенту, встановлено, що
заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, що
додається на _____ арк.

Перелік документів попереднього рівня техніки, узятих до
уваги експертизою, за кодом (56) додається на _____ арк.

Державна реєстрація патенту України на винахід відповідно до
ч.2 ст.22 Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за
його видачу.

Додаток: на _____ арк.

Начальник відділу

Виконавець
тел.

{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 (з0811-11) від
14.06.2011 }

Публікації документа

- **Офіційний вісник України** від 03.05.2002 – 2002 р., № 16, стор. 356, стаття 887, код акта 22226/2002

