



## Проблеми, що виникають в процесі судової експертизи щодо використання кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу

**Лариса Томачинська**

кандидат хімічних наук, провідний науковий співробітник, Київське відділення  
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз  
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», м. Київ, Україна, e-mail: l.tomachynska@gmail.com

*Проаналізовано випадки порушення прав власників запатентованого винаходу. Наголошено на важливості експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Дійшли висновку, що у разі, коли порушення стосується продукту, ключовими є саме незалежні пункти формули винаходу.*

**Ключові слова:** формула винаходу; сполука; спосіб; композиція; питання на вирішення експерту.

## Problems Arising during the Forensic Examination Process Regarding the Use of Each Feature Included in an Independent Claim

**Larysa Tomachynska**

*Cases of infringement of the rights of owners of a patented invention are analyzed. The importance of the examination of intellectual property objects is emphasized. It was concluded that in the case when the infringement concerns a product, the key points are the independent claims.*

**Keywords:** formula of the invention; compound; method; composition; question for the expert to decide.

Відповідно до чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності патент надає його власнику виняткове право використовувати винахід за своїм розсудом, забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу [1].

Проте непоодинокими випадками є порушення прав власників запатентованого винаходу, коли будь-яка особа використовує винахід під час створення свого продукту. Використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування

для продажу, зокрема через інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний обіг або зберігання такого продукту із зазначеною метою [1].

Захист прав на винахід здійснюється в судовому та іншому встановленому законом порядку. Під час судового розгляду позову щодо порушення прав інтелектуальної власності зазвичай суд призначає експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Одним із орієнтовного переліку вирішуваних питань є: «Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту



формули за патентом України № XXX, або ознака, еквівалентна їй?» [2, 3].

Значна кількість позовів щодо порушення прав інтелектуальної власності стосується фармацевтичної галузі, зокрема, коли фармацевтичні компанії подають на реєстрацію дженеричний лікарський засіб до закінчення строку дії патенту або сертифіката додаткової охорони. На вирішення експерта ставлять запитання: «Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № XXX від ЧЧ.ММ.РР, або ознака еквівалентна їй у лікарському засобі «ААА»?», у якому не вказується саме якого незалежного пункту стосується питання. До того ж зазвичай формула винаходу патентів щодо лікарських засобів (ветеринарних засобів або сільськогосподарських засобів), містить не один, а декілька незалежних пунктів. Наприклад, об'єктом за одним з незалежних пунктів є сполука (речовина), представлена або загальною формулою (формулою Маркуша), або конкретно структурною формулою, або кристалічною формою сполуки. Інші незалежні пункти такої формули винаходу стосуються способу отримання сполуки, заявленої в першому незалежному пункті, композиції, яка містить зазначену сполуку, застосування сполуки, комбінації тощо. У деяких випадках, коли сполука відома, заявленою в першому пункті є композиція, що її містить.

Отже, виникає проблема щодо того, який саме незалежний пункт мається на увазі в поставленому запитанні. Зазвичай, таке питання пе-

реформулюється на ту кількість питань, скільки незалежних пунктів міститься у формулі винаходу. Проте проблема набагато глибша.

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема для низькомолекулярних, застосовують такі ознаки, як хімічний склад і структура [4]. Тобто ознаками низькомолекулярних сполук є якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента); зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою. Отже, ознаками сполуки, за якими вона характеризується, є винятково її хімічний склад та структура, незалежно від того, яким способом вона отримана. Відповідно, якщо активним інгредієнтом лікарського засобу є сполука, хімічний склад і структура якої підпадають під обсяг винаходу за першим незалежним пунктом, об'єктом якого є сполука, то є підстави вважати, що в лікарському засобі використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом.

Щодо інших незалежних пунктів можуть виникати проблеми, наприклад, коли заявленим є спосіб отримання сполуки. В описі винаходу розкрито способи отримання сполуки в лабораторних умовах. За масштабування в умовах виробництва способи можуть зазнавати модифікації, тобто повної відповідності стадіям та умовам, за якими здійснюється синтез, може не бути. Окрім того, спосіб отримання сполуки може бути удосконаленим порівняно з наведе-



ним в описі та формулі, проте сполука, яку отримують, має всі заявлені ознаки.

Отже, якщо поставлене запитання «Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № ХХХ від ЧЧ.ММ.РР, або ознака еквівалентна їй у лікарському засобі «ААА»?» треба розділити на ту кількість запитань, скільки незалежних пунктів міститься у формулі винаходу, тож поміж запитань будуть ті, що стосуються способу отримання сполуки, застосування сполуки тощо. У такому разі у висновку може бути зазначено, що в лікарському засобі «ААА» використана кожна ознака, включена до незалежного пункту, об'єктом винаходу за яким є сполука, а щодо способу отримання може зазначатись, що в лікарському засобі «ААА» не використана кожна ознака, включена до незалежного пункту, об'єктом винаходу за яким є спосіб отримання. Оскільки відповідно до закону сталості складу кожна сполука має сталий якісний і кількісний склад незалежно від способу її отримання, зрозуміло, що та сама сполука може бути отримана різними способами, особливо, коли йдеться про лабораторні та промислові способи отримання, тобто ключовим об'єктом є сполука, її хімічний склад (якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента)) і структура (зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою). Саме її хімічний склад і структура зумовлює можливі

способи отримання та її біологічні властивості.

Проблема полягає в тому, що, коли у висновку зазначається, що за одним пунктом у лікарському засобі використана кожна ознака або еквівалентна їй, включена до незалежного пункту, об'єктом винаходу за яким є сполука, а за іншими об'єктами винаходу, за якими є спосіб отримання, застосування тощо, у лікарському засобі не використана кожна ознака або еквівалентна їй, включена до відповідного незалежного пункту, може складатися враження щодо відсутності порушення прав інтелектуальної власності або щодо неоднозначності наданого висновку.

Одним зі шляхів розв'язання проблеми є точність та конкретність запитання, яке ставиться перед експертом, або можливість коректного переформулювання експертом поставленого запитання. Отже, коли винахід стосується нової індивідуальної сполуки, запитання, поставлене перед експертом, насамперед має стосуватися винаходу, об'єктом якого є сполука, оскільки вона характеризує суть винаходу, який найбільше відповідає характеру задачі, що розв'язує винахід, а винаходи, заявлені в інших незалежних пунктах, пов'язані з ним.

### ***Перелік джерел посилання***

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII (зі змін. та допов.) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 18.09.2025).
2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних



- досліджень : затв. наказ. Мін'юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення: 18.09.2025).
3. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказ. Мін'юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення: 18.09.2025).
4. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель : затв. наказ. Мініекономіки України від 09.09.2024 р. № 23301 (зі змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1411-24> (дата звернення: 18.09.2025).