



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ НОВЫХ РАЗРАБОТОК
И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПАТЕНТНУЮ
ЧИСТОТУ СОЗДАНЫХ И ВЫПУСКАЕМЫХ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 15.011-96
«ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению патентных исследований на уровень техники новых разработок и проведению экспертизы на патентную чистоту созданных и выпускаемых объектов интеллектуальной собственности в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения.	- 3
Введение.	- 5
1. Проведение патентных исследований на уровень техники. 1.1. Формулировка предмета поиска 1.2. Выбор стран поиска и баз данных для проведения патентного поиска 1.3. Определение классификационных рубрик МПК 1.4. Определение глубины патентного поиска 1.5. Отбор и изучение релевантных документов	- 9
2. Проведение экспертизы на патентную чистоту объектов техники. 2.1. Анализ условий исследований и выбор оптимальной методики 2.2. Изучение законодательства стран проверки в области интеллектуальной собственности 2.3. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту 2.4. Выбор технической документации 2.5. Определение классификационных рубрик для всех отобранных технических решений 2.6. Выбор патентной документации для проведения проверки 2.7. Разработка и согласование регламента поиска 2.8. Поиск релевантных патентных документов 2.9. Предварительная оценка и отбор документов для последующего анализа 2.10. Детальный анализ наиболее релевантных документов 2.11. Проверка правомерности выдачи «мешающих патентов» 2.12. Выводы и рекомендации 2.13. Составление отчета в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.	- 16
Список используемой литературы.	- 30
Примеры проведения патентных исследований.	

Термины и определения

Патентные исследования - исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

Объект (патентных) исследований – это объекты хозяйственной деятельности субъекта, к которым относят объекты техники, объекты интеллектуальной собственности, услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектом.

Объекты техники - это результаты хозяйственной деятельности, являющиеся товаром: промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, материалы и т.д.), объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов, технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические, сельскохозяйственные, медицинские препараты и т.д.

Патентные исследования на уровень техники - это оценка технического уровня путем выявления и анализа общедоступных сведений (патентных публикаций), в сравнении с которым может осуществляться определение направлений дальнейших разработок, соответствие технического решения условиям патентоспособности, оценка наиболее совершенных технических решений и т.д.

Патентная чистота - это юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без нарушения исключительного права действующих на ее территории патентов, принадлежащих третьим лицам.

Исследование (экспертиза) объектов техники на патентную чистоту - это процесс исследования всех составляющих данный объект технических решений на независимость от действующих на территории страны проверки патентных прав.

Конкурентоспособность - способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования» - Государственный стандарт РФ, определяющий содержание и порядок проведения патентных исследований.

Введение.

Проведение патентных исследований в Российской Федерации регламентируется ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» (далее – Стандарт).

Указанный Стандарт распространяется на деятельность хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, выполнение ими государственных заказов, хозяйственных договоров, инициативных работ, устанавливает единые требования к организации, проведению, оформлению и использованию результатов патентных исследований и применяется во всех отраслях народного хозяйства.

В соответствии со Стандартом патентные исследования проводят хозяйствующие субъекты:

- исполнители (разработчики) программ создания, развития производства и использования объектов техники;
- исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом продукции и исследований прикладного характера;
- исполнители НИОКР;
- заказчики (основные потребители объектов хозяйственной деятельности);
- изготовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности.

В зависимости от практической потребности, патентные исследования проводят:

- заказчик (основной потребитель) - при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей деятельности, исследовательском проектировании, формировании заказов исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции;
- исполнитель научно-исследовательских работ - при прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных исследований, выборе направлений исследований для создания новых и модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом обосновании; при определении инжиниринговых услуг; при изыскании, исследовании применения

объектов техники по новому назначению; при выполнении научно-исследовательских работ и их этапов; при осуществлении научно-технического сотрудничества;

- исполнитель (разработчик, проектант, проектировщик) - при прогнозировании, перспективном и текущем планировании своей деятельности; при обосновании необходимости выполнения конкретных работ; в процессе выполнения опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектных, технологических, изыскательских и других работ (и их этапов); при обосновании выбора форм реализации и обеспечения условий реализации продукции; при решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций и фирм; при определении инжиниринговых услуг; при осуществлении научно-технического сотрудничества;
- изготовитель (поставщик) - при перспективном и текущем планировании развития производства или его модернизации, постановке продукции на производство, при решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования технологии, материального, технологического обеспечения производства, приобретения зарубежного оборудования и лицензий; при совершенствовании продукции; при решении вопросов реализации продукции и обеспечения оптимальных ее условий, включая сервисные услуги поставленной продукции; при решении вопросов кооперирования производства, создании совместных предприятий;
- все хозяйствующие субъекты - при решении вопросов правовой охраны объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

В соответствии со Стандартом, проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривается в договорной и/или планово-технической документации на выполнение работ. В этой документации предусматривается необходимость применения требований данного Стандарта при организации, проведении, оформлении и использовании патентных исследований.

В соответствии с п. 5.1 Стандарта содержание патентных исследований может составлять следующее:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;
- исследование сложившейся патентной ситуации;

- анализ лицензионной деятельности разработчиков, производителей (поставщиков) продукции (услуг), их патентной политики, с целью выявления конкурентов, а также потенциальных партнеров по сотрудничеству;
- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;
- обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого работ и требований к их результатам;
- обоснование предложений о целесообразности разработки новых технических решений, обеспечивающих достижение требуемых технических показателей;
- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности;
- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в стране и за рубежом, выбор стран патентования;
- исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране исследования);
- анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности; а также проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.

Конкретное содержание патентных исследований определяют в зависимости от характера проводимой работы и стадий жизненного цикла объекта техники (п.5.2 Стандарта).

Основной частью проведения патентных исследований является выявление уровня техники и исследование патентной чистоты объекта техники.

Проведение патентного поиска на уровень техники позволяет выявить заявленные и запатентованные технические решения, характеризующие современный технический уровень, в сравнении с которым возможно:

1. выявить наиболее совершенные технические решения для проведения НИОКР;
2. определить направление дальнейших разработок и избежать копирования уже известных;
3. выявить ближайший аналог (прототип) и определить целесообразность патентования;
4. выявить и проанализировать решения конкурентов.

Исследование патентной чистоты объекта техники проводится посредством выявления, в рамках поиска действующих в стране проверки патентных прав, и установления возможности (или невозможности) свободного использования исследуемого объекта в данной стране без риска нарушения патентных прав третьих лиц.

Порядок выполнения патентных исследований включает:

- определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработку задания на проведение патентных исследований;
- определение требований к поиску патентной и другой документации, разработку регламента поиска;
- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске;
- систематизацию и анализ отобранной документации;
- обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и рекомендаций;
- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.

I. Проведение патентных исследований на уровень техники.

Патентный поиск на уровень техники выявляет известные на текущий момент заявленные или запатентованные технические решения по какой-либо конкретной тематике. Данный вид поиска целесообразно проводить перед началом разработок нового решения для того чтобы заранее избежать копирования известных технических решений, учесть все их достоинства и недостатки.

Целью поиска на уровень техники является определение целесообразности патентования, осуществление анализа решений конкурентов, выявление наиболее совершенных технических решений для проведения НИОКР и определения направлений дальнейших разработок.

1.1. Формулировка предмета поиска.

Выбор и формулировка предмета патентных исследований на уровень техники зависит от конкретных задач патентных исследований и от того, какие элементы, параметры, свойства и другие характеристики объекта предполагается исследовать.

Таким образом, при определении предмета поиска анализируется объект (конкретный продукт – например, устройство или способ) в целом, его составные части.

Если объектом исследования является устройство, то предметами поиска могут быть:

- устройство в целом;
- отдельные узлы и детали;
- форма выполнения связи между элементами;
- материалы (вещества), используемые для изготовления устройства в целом или его отдельных элементов;
- и др.

Если объектом исследования является способ (технологический процесс), то предметами поиска могут быть:

- способ (технологический процесс) в целом;
- его этапы;
- исходные продукты (сырье, реагенты, катализаторы);

- промежуточные продукты и способы их получения;
- конечные продукты;
- оборудование, на базе которого реализуется данный способ;
- условия осуществления действий, режимы;
- и др.

Если объектом является вещество, то предметами поиска могут быть:

- само вещество (его качественный и количественный состав);
- состав композиции;
- структура ингредиентов композиции;
- способ получения вещества;
- исходные материалы;
- области возможного применения;
- и др.

В ходе поиска может возникнуть необходимость уточнения предмета поиска, поэтому с самого начала важно обратить внимание на полноту определения (конкретизации) предмета поиска, с описанием всех свойств, параметров и характеристик.

После того, как предмет поиска четко сформулирован, необходимо определить область поиска, т.е. области науки и техники, с которыми данный объект наиболее тесно связан, используя для этого технические термины, определяющие область как широко, так и специфично (узко).

Информационный поиск должен охватывать все релевантные (имеющие наиболее близкое отношение) предмету поиска области науки и техники.

1.2. Выбор стран поиска и баз данных для проведения патентного поиска.

Проведение патентного поиска на уровень техники осуществляется по патентным документам (патентам, патентным заявкам), опубликованным различными патентными ведомствами мира (национальными, региональными, международными).

Максимально полно выявить соответствующий уровень техники позволяет проведение патентного поиска в базах данных следующих патентных ведомств:

- Всемирной организации интеллектуальной собственности (база данных международных заявок PATENTSCOPE),
 - России (СССР) (БД ФИПС – RUPAT, RUPAT_OLD, PATAP, RUPM),
 - Евразийского патентного ведомства (БД Eapatis)
 - Европейского патентного ведомства (БД Esp@cenet)
 - США (БД USPTO),
 - Германии (БД Depatisnet),
 - Японии (БД PAJ),
- а также Франции, Канады, Швейцарии и Великобритании.

Дополнительно, в перечень просматриваемых источников информации могут быть включены патентные фонды Кореи (БД K-PION и KIPRIS) и Китая (БД SIPO, CNPAT, CNIPR).

Все указанные выше базы данных позволяют проводить поиски по ключевым словам и классам МПК, внося сформированные поисковые запросы в соответствующие поисковые окна. Несмотря на то, что использование различных патентно-информационных источников имеет определенную специфику, все патентные базы данных, отвечая удобствам поиска, предлагают общий инструментарий.

Так, для учета различных вариантов написания слов в текстах описаний к патентным документам, а также учета всех «словоформ» и написания терминов в множественном числе существует оператор усечения (*). Его использование, например, в поисковом запросе: карбон*, позволит выявить в описаниях такие термины как «карбонат(ы)», «карбонит(ы)», «карбоновый» и др., тогда как усечение в запросе слова «карбона*» не позволит выявить документы с указанием, например, карбонитов.

Поисковые системы патентных БД делают возможным составление наиболее точных запросов, позволяющих осуществить отбор искомых релевантных документов (не пропустив нужные) с помощью логических (булевых) операторов:

- OR (ИЛИ) – расширяет запрос, позволяет использовать для поиска ряд синонимов (например, при поиске способа обработки жилок табачного листа указываем в запросе синонимичные признаки: расширен* OR экспандирован* OR вспуч*) или учитывать один (любой) из признаков искомого объекта. В запросе необходимо учесть все варианты написания поисковых терминов, объединив их логическим оператором OR;

- AND (И) – сужает запрос для ограничения массива в том случае, если при простой формулировке (по ключевому слову или по рубрике МПК) было найдено очень много документов. Такой запрос требует корректировки. Например, запрос по рубрике МПК может быть уточнен введением ключевых слов через оператор AND, что позволяет отобразить только конкретные документы, содержащие данную рубрику и совокупность всех ключевых слов. Таким образом, поисковая система из всего массива документов выберет только те, в описании которых использованы все слова объединенные оператором AND.
- NOT (не/ без) – уточняет запрос, убирая из результатов обработки поискового запроса (из всего массива документов), документы в которых после оператора NOT указан не интересный эксперту признак. Например, при поиске в области применения композиционных материалов, которые используются в любых других областях, кроме авиастроения, поисковый запрос может выглядеть следующим образом: (компози* NOT авиа*).
- WITHIN – позволяет при использовании двух ключевых слов в поисковом запросе установить допустимую близость нахождения слов в тексте описания патентных документов (например, в запросе «дигидро хинолин* within 2» оба слова будут находиться рядом, не далее двух слов друг от друга). Оператор WITHIN сужает поисковый запрос, и служит целям его уточнения.

Указанный выше инструментарий входит в состав стандартных поисковых возможностей практически всех поисковых систем.

Важно учитывать, что в силу ряда причин, в том числе в силу возможности подачи заявок и получения патентов на одно изобретение в разных странах, патентная информация дублируется, и проведение патентного поиска по всем указанным выше источникам информации ведет к значительному увеличению временных затрат.

В связи с этим, проведение патентного поиска по всем информационным источникам является избыточным.

Выбор требуемых источников для рационального проведения поиска обусловлен:

1. объемами патентных фондов (например, США и Европейское патентное ведомство);
2. степени разработанности тематики поиска (конкретной области техники) в тех или иных странах мира. Зачастую, разработчикам уже известны их прямые конкуренты, а также разработчики и производители

наиболее передовых решений. Локализация подобных фирм и производств может подсказать перечень дополнительных стран поиска.

Итак, надежность результата патентного поиска на уровень техники достигается проведением поиска в базах данных патентных ведомств России, США, ВОИС, Европейского патентного ведомства и в дополнительных источниках, отобранных в соответствии со спецификой исследуемой области техники (например, в области микроэлектроники - по фондам Кореи и Японии).

1.3. Определение классификационных рубрик МПК.

Перед началом проведения патентного поиска необходимо сформулировать и оформить регламент поиска. Согласно Стандарту, регламент поиска разрабатывается в соответствии с заданием на проведение патентных исследований применительно к работе в целом и (или) к каждому ее этапу, при выполнении которых необходимы патентные исследования (Приложение Б Стандарта). В регламенте, кроме предмета поиска, источников получения информации, ретроспективности, указываются соответствующие предмету поиска классификационные рубрики (в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК)).

Международная патентная классификация охватывает все области знаний, объекты которых могут подлежать защите охраняемыми документами.

Большинство стран мира используют МПК как основную классификационную систему, в других странах (например, США) МПК используется как дополнительная классификация, наряду с национальной системой.

МПК состоит из восьми разделов, которые представляют собой высший уровень иерархии МПК. Разделы включают в себя классы, подклассы, группы и подгруппы (комбинация их символов составляет полный классификационный индекс).

Международная патентная классификация постоянно совершенствуется, и в нее вносятся необходимые изменения.

В соответствии с предметом поиска отбирают те классификационные рубрики, которые в совокупности и будут характеризовать необходимую область поиска.

Для определения необходимых классификационных рубрик используется Алфавитно-предметный указатель к МПК (АПУ).

С помощью АПУ необходимо определить соответствующие подклассы, группы и подгруппы МПК. Во многих случаях, область поиска целесообразно характеризовать целым подклассом (или несколькими подклассами) МПК.

В первую очередь, область поиска включает рубрики МПК, которые имеют непосредственное отношение к предмету поиска. Однако для полноты информационного поиска, область поиска должна быть расширена за счет включения в нее как смежных, так и дополнительных рубрик МПК.

В процессе поиска может обнаружиться необходимость просмотра документов в дополнительных, т.е. первоначально не включенных в область поиска, рубриках МПК.

При необходимости область поиска может быть дополнена:

- более высокими подразделами МПК (более общими рубриками), позволяющими проводить поиск по обобщенным признакам настолько, насколько это оправдано с технической точки зрения;
- смежными подразделами (рубриками), учитывая при этом ослабление взаимосвязи рассматриваемых областей техники.

Правильное определение классификационных рубрик МПК, наряду с проведением поиска по ключевым словам (предварительно отобрав общие, специальные и синонимичные термины), будет гарантировать полноту информационного поиска для определения уровня техники.

1.4. Определение глубины патентного поиска.

Глубина патентного поиска на уровень техники зависит от области поиска и поставленных перед исследователем задач. Для «новых» технических отраслей, характеризующихся стремительным развитием в самое последнее время, может быть выбрана 5-тилетняя глубина поиска. Подобной глубины будет достаточно, чтобы увидеть последние (самые новые) заявленные и (или) запатентованные разработки и на их основе принять решение о возможности и целесообразности патентования собственных разработок и (или) о необходимости проведения НИОКР. В случаях, когда одной из задач поиска ставится исследование тенденций развития исследуемой области техники, то глубина поиска может быть увеличена до 15-20 лет. Подобная глубина, также позволит выявить релевантные предмету поиска публикации, раскрывающие известность из уровня техники признаков исследуемого объекта, выявить заявленные и запатентованные решения конкурентов и проследить динамику патентования в конкретной области техники.

Неоправданное увеличение периода поиска приводит к увеличению массива просматриваемых документов, а следовательно, к увеличению временных затрат и появлению дополнительных информационных «шумов», что может негативно сказаться на результатах поиска.

1.5. Отбор и изучение релевантных документов.

Отбор релевантных документов проводится в течение всего периода поиска, от составления поискового запроса, анализа полученных в результате его выполнения документов, коррекции поискового запроса (сужение, расширение или изменение), следующем анализе полученных результатов и т.д., и до получения искомой информации и принятия решения о завершении поиска. Как правило, этот процесс не завершается окончанием первого поискового цикла, так как в рамках одного поискового запроса редко бывает возможность объединения отобранных классов МПК и выбранных ключевых слов. В связи с этим первые поисковые запросы в электронных базах данных делаются достаточно широко, чтобы охватить большой массив документов для первичного анализа. Дальнейшие, более «узкие» запросы, либо позволяют найти не выявленные ранее документы, либо подтверждают правильность построения первоначальных запросов (при совпадении релевантных документов с ранее выявленными).

Итоговый отбор документов осуществляется на основе всех ранее проанализированных публикаций и проводится в соответствии с заданием к патентным исследованиям.

2. Проведение экспертизы на патентную чистоту объектов техники.

Патентная чистота – это юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без нарушения исключительного права действующих на ее территории патентов, принадлежащих третьим лицам.

Сущность патентной чистоты заключается в том, что введение в гражданский оборот объекта техники (технического решения) в конкретной стране не нарушает действующих в этой стране патентных прав, и может быть свободно в ней реализовано.

Таким образом, обладающими патентной чистотой в отношении какой-либо страны являются такие объекты, которые не подпадают под действие официально действующих в данной стране патентных прав (патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы).

Кроме того, эти объекты не должны нарушать права на охраняемые товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и фирменные наименования.

Экспертиза (исследование) объектов техники на патентную чистоту в отношении одной или нескольких стран – это процесс исследования всех составляющих данный объект технических или иных решений на независимость от действующих на территории данных стран охранных документов (действующих патентов).

Результатом экспертизы на патентную чистоту является установление возможности реализации (введения в гражданский оборот) данного объекта в конкретной стране или группе стран и определение мер, обеспечивающих эту реализацию без нарушения патентов (или других охранных документов), принадлежащих третьим лицам.

Объектами экспертизы на патентную чистоту являются все объекты техники, которые содержат, либо в которых используются, технические или иные решения, относящиеся к результатам интеллектуальной деятельности (изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам).

Среди основных особенностей проведения исследования на патентную чистоту можно назвать следующие:

- осуществляется проверка объекта в целом, с оценкой большинства (или даже всех) реализованных в нем технических решений;
- проводится экспертиза в отношении каждой страны в отдельности;

- принимаются во внимание законодательство всех стран, в отношении которых ведется экспертиза;
- принимаются во внимание только действующие на данной территории патенты;
- глубина поиска во времени ограничена сроком действия патентов в данной стране.

На заключительном этапе делается вывод о наличии или отсутствии патентной чистоты объекта в отношении конкретной страны на определенную дату.

2.1. Анализ условий исследований и выбор оптимальной методики.

Условия исследования определяются характером (спецификой) объекта техники и законодательством страны проведения исследований.

При проведении проверки на патентную чистоту способа (как последовательности определенных технологических этапов и выполняемых действий) в отношении Российской Федерации, объем поиска будет сужен за счет отсутствия необходимости проверки патентов на полезные модели РФ, которые в соответствии с национальным законодательством охраняют технические решения, относящиеся к «устройству», но не «способу».

До начала проведения патентного поиска, а именно на стадии составления Задания и Регламента встает необходимость определения перечня стран, в отношении которых будет проводиться исследование. При определении подобного перечня важно учесть все страны, в которых планируется введение объекта в гражданский оборот, т.е. тех стран, где проверяемое техническое решение (в составе готового продукта) будет использоваться (производиться, продаваться, и т.д.).

Глубина (ретроспективность) исследования будет напрямую зависеть от законодательства страны проверки, определяющего сроки действия патентной охраны и возможности ее продления. Например, в отношении РФ поиск в рамках экспертизы на патентную чистоту проводится на глубину 20 лет (срок действия патента РФ на изобретение; п.1 ст. 1363 ГК РФ). Однако, в отношении ряда объектов, например, лекарственных препаратов, пестицидов или агрохимикатов возможно продление действия патентов РФ (п.2 ст. 1363 ГК РФ). В связи с этим, при проведении экспертизы на патентную чистоту лекарственного препарата необходимо увеличить ретроспективность патентного поиска до 25 лет.

В остальном, условия и методика проведения исследования на патентную чистоту подчинены необходимости проведения максимально полного поиска

(за весь поисковый период, и без потерь документов, которые могут отразиться на результатах исследования). Этим задачам должен удовлетворять выбор полнотекстовых баз данных патентных ведомств соответствующих стран, выбор ключевых слов и классов МПК.

Завершается данный этап разработкой Задания на проведение патентных исследований.

2.2. Изучение законодательства стран проверки в области интеллектуальной собственности.

После определения перечня стран проведения экспертизы на патентную чистоту, важнейшим для выявления патентов, которые могут повлиять на вывод о наличии либо отсутствии патентной чистоты объекта исследования, является учет положений действующего в стране проверки законодательства при проведении поиска и анализа действующих в этой стране патентов.

Анализ патентных законодательств стран проверки начинают с установления участия этих стран в международных конвенциях и договорах. Далее, проверяется дата вступления в силу действующего в настоящее время патентного закона данной страны для соответствующего вида промышленной собственности с тем, чтобы определить, нужно ли принимать во внимание предшествующий закон (в случае если изменение закона произошло в пределах срока действия патентов).

Необходимо также учитывать возможные изменения законодательства, которые официально оформлены в виде дополнений, новой редакции закона и т. д.

При изучении законодательства особое внимание должно уделяться изучению такого понятия как «нарушение патентных прав» в конкретной стране.

Кроме этого, необходимо:

- определить сроки действия патентных прав, возможности продления патентов, условия прекращения и восстановления прав на патент; санкции за нарушение патентных прав;
- выявить положения законодательства, касающиеся т.н. «косвенной защиты» в стране проверки, а также объектов подлежащих и неподлежащих патентной охране.

2.3. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту.

Объектами исследования на патентную чистоту являются все объекты техники (конкретные изделия), которые содержат, либо в которых используются, технические или иные решения, относящиеся к результатам интеллектуальной деятельности.

К объектам техники условно относятся результаты (и средства) хозяйственной деятельности, являющиеся товаром: промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, материалы и т. д.); объекты капитального строительства, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов, технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические, медицинские препараты, и т.д. В рамках одного объекта могут быть исследованы несколько (или даже множество) технических решений, относящиеся к результатам интеллектуальной деятельности (прежде всего к изобретениям и полезным моделям).

В процессе исследования всех составляющих объект технических решений устанавливается их зависимость (или независимость) от действующих на территории страны охранных документов.

Исключить те или иные технические решения из числа проверяемых на патентную чистоту можно на основании «общезвестности» подобных решений из уровня техники, причем подобная известность превышает сроки патентной охраны.

2.4. Выбор технической документации.

Для проведения исследования на патентную чистоту важно взять за основу описание конкретного объекта (который будет введен в гражданский оборот, т.е. производиться и/или продаваться).

Для объектов, разработка которых закончена, следует использовать рабочие чертежи (исполнительную документацию), а для объектов, находящихся в стадии разработки, – документацию, заверленную ко времени начала проверки. Все подлежащие проверке технические решения должны быть показаны или описаны в отобранной документации так, чтобы можно было получить исчерпывающую информацию об их технической сущности, формах выполнения, связях между ними и всех других элементах, подлежащих проверке.

Описания, отражающие все признаки объекта проверки (его узлов, их взаимодействие, и т.д.), могут быть частью конструкторской или проектной документации. В зависимости от того, какие технические решения в составе объекта будут проверяться, в описании отражаются признаки всего объекта,

например, устройства в целом, его отдельных узлов и деталей, материалов, используемых для изготовления устройства или его отдельных элементов.

Дополнительная или более подробная техническая документация может потребоваться на стадии отбора и анализа патентов. В этом случае привлекается такая документация, в которой достаточно полно показаны или описаны признаки проверяемого объекта, подлежащие сопоставлению с соответствующими признаками изобретения по отобранному для анализа патенту.

При экспертизе на патентную чистоту устройств, как правило, используют общие виды, сборочные чертежи, а также конструктивные чертежи узлов, механизмов и других подлежащих проверке элементов. Для электрических устройств используют функциональные и принципиальные электрические схемы устройства в целом, а также соответствующие схемы подлежащих проверке элементов, а для механических устройств - их кинематические схемы.

Для способов в качестве подлежащих проверке технических решений следует выделить последовательность операций (технологического процесса, способа измерений и т. д.), параметры и режимы процесса, а также технические решения, относящиеся к применяемым приемам, использованию определенных исходных или вспомогательных материалов и т. д.

При экспертизе вещества следует выделить технические решения, относящиеся к качественному (наличие ингредиентов или компонентов) и количественному (их процентное содержание или соотношение) составу данного вещества.

2.5. Определение классификационных рубрик для всех отобранных технических решений.

После выделения технических решений, подлежащих проверке, проведения их структуризации осуществляется классификация объекта в целом и каждого технического решения (структурного элемента), подлежащего экспертизе.

Если предусмотрено введение объекта техники в хозяйственный оборот только на территории России, классификацию проводят по Международной патентной классификации, которую использует большинство стран мира. Вместе с тем целый ряд стран (например, США) использует национальные системы классификации изобретений.

В зависимости от характера технического решения классификационные индексы проставляются также по смежным классам и рубрикам.

Для определения необходимых классификационных рубрик используется Алфавитно-предметный указатель к МПК.

Проведение классификации должно осуществляться при обязательном участии специалиста в данной области, поскольку правильное индексирование объектов проверки является одним из решающих факторов достоверности экспертизы.

2.6. Выбор патентной документации для проведения проверки.

Для каждой из стран в отдельности определяется, в отношении каких объектов промышленной собственности, отобранные технические решения подлежат проверке.

Так, при проведении исследования на патентную чистоту устройства, например в отношении РФ или Германии нужно учитывать наличие в этих странах института полезных моделей, в связи с чем, к выбору патентной документации будут предъявляться дополнительные требования.

В указанном выше случае, проверяемое устройство может подпадать под действие патентов на изобретение или полезную модель, охраняющих технические решения на территории РФ и Германии.

Кроме этого, учитывая территориальное действие патентов, необходимо помнить о возможности действия на территории РФ не только национальных патентов на изобретения и полезные модели (выдаются патентным ведомством РФ – Роспатентом), но и регионального евразийского патента на изобретение (выдается Евразийским патентным ведомством - ЕАПВ), который может действовать в РФ наряду с национальным.

Таким образом, при проведении исследования на патентную чистоту в отношении России принимаются во внимание действующие и относящиеся к предмету поиска патенты на изобретения РФ, евразийские патенты на изобретения (действующие в РФ) и патенты на полезные модели РФ. Дополнительно осуществляется проверка опубликованных заявок на выдачу патентов на изобретение РФ и ЕА, делопроизводство по которым не прекращено и в отношении которых может быть получен патент РФ или ЕА.

Кроме того, в состав просматриваемой документации включаются опубликованные международные заявки (поданные по процедуре РСТ) по которым не исчерпана возможность перевода на национальную (для РФ) или региональную (для ЕА) стадию рассмотрения.

Указанные документы просматриваются за следующий период:

- изобретения РФ и Евразии – 20 лет (+ учет 5-и летнего продления в отношении ряда объектов);

- полезные модели РФ – 10 лет (+ учет 3-х летнего продления);
- международные заявки – до 5 лет (время для перевода на национальную фазу + срок до публикации соответствующей национальной заявки).

Патенты, прекратившие свое действие на территории страны проверки, и в отношении которых исчерпана возможность для восстановления, не принимаются во внимание при анализе в рамках проведения исследования на патентную чистоту.

2.7. Разработка и согласование регламента поиска.

Патентный поиск, проводимый в рамках исследования на патентную чистоту, а также отбор патентной документации осуществляется в соответствии с утвержденным регламентом (п.6.1 Стандарта).

Регламент поиска, в соответствии со Стандартом, разрабатывается исполнителем работ в соответствии с согласованным с заказчиком заданием на проведение патентных исследований. Регламент разрабатывается применительно к работе в целом или к каждому ее этапу. При обосновании в регламенте требований к поиску исходят из необходимости обеспечения достоверности результатов патентных исследований, учитывая наличие и состояние информационно-поисковых систем и технических средств поиска, а также его объем, решают вопрос о привлечении сторонних организаций для выполнения поиска.

При заполнении Приложения Б Стандарта указывается объект исследования и его составные части, страны поиска, источники получения информации (базы данных патентной информации, фонды), а также классы МПК и ретроспективность поиска.

Регламент отражает характер и объем проведенных патентных исследований.

2.8. Поиск релевантных патентных документов.

Поиск патентной документации направлен на обнаружение всех патентных документов, которые могут повлиять на патентную чистоту проверяемого объекта техники.

Проводится поиск в соответствии с регламентом, в частности по указанным в нем странам, базам данных, фондам, индексам МПК (или иной классификации).

При исследовании объектов техники на патентную чистоту целесообразно сочетать поиск по ключевым словам с поиском по классификационным индексам. Определив предварительные подклассы МПК, соответствующие предмету поиска, важно, проведя поиск по ключевым словам, убедиться в том, что все рубрики МПК охвачены заданным набором ключевых слов.

Кроме этого, необходимо корректировать поисковые запросы, подбирая ключевые слова как широко описывающие искомую область, так и характеризующие различные специфические признаки объекта, сужая поисковый запрос.

Построение запросов в различных вариациях, с использованием, как ключевых слов, так и классификационных индексов позволит избежать потери релевантных документов.

Ниже представлен пример составления поисковых запросов при проведении патентного поиска в области лекарственных средств.

Перед исследователем поставлена задача: выявить патентные документы, касающиеся медицинского применения моксифлоксацина в жидкой лекарственной форме.

На первой стадии осуществляем отбор соответствующих индексов МПК.

Моксифлоксацин (структура представлена ниже) представляет собой органическое соединение, относящиеся к производному хинолинонкарбоновой кислоты, проявляющее антибактериальную активность, и применяется для лечения бактериальных инфекций у людей и животных.



Таким образом, основные классы для проведения поиска будут следующими:

- Как химическое соединение (раздел C):
Органические гетероциклические соединения (подкласс C07D), содержащие только азот в качестве гетероатома, в которых

- конденсированная система содержит два гетероциклических кольца (C07D 471/02) с орто-конденсированной системой (C07D 471/04)
- Как лекарственный препарат с органическим активным ингредиентом (подгруппа A61K31/00):
 - . гетероциклические соединения (A61K 31/33)
 - .. с атомами азота в качестве гетероатомов (A61K 31/395)
 - ... содержащие шестичленные кольца только с одним атомом азота в качестве гетероатома (A61K 31/435)
 - орто- или пери- конденсированные с гетероциклическими кольцевыми системами (A61K 31/4353)
 - гетероциклическая система, содержащая пятичленное кольцо с азотом в качестве гетероатома (A61K 31/437)
 - Как лекарственное средство, отличающееся лекарственной формой (A61K 9/00)
 - . растворы (A61K 9/08)
 - . дисперсии; эмульсии (A61K 9/10)
 - .. эмульсии (A61K 9/107)
 - ... многофазные эмульсии, например масло-вода-масло (A61K 9/113)
 - Медицинское применение
 - Специфическая терапевтическая активность химических соединений или лекарственных препаратов (A61P/00)
 - . антибактериальные средства (A61P 31/04)
 - .. для лечения туберкулеза (A61P31/06)

Таким образом, основные классификационные индексы для такого запроса будут:

(C07D 471/04 or A61K 31/437) and (A61K 9/08 or A61K 9/10 or A61K 9/107 or A61K 9/113) and (A61P 31/04 or A61P 31/06)

Проведение поиска только по классам приведет к большому числу документов. Поэтому следует использовать также и ключевые слова.

Согласно IUPAC наименование будет следующим: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid.

Однако при составлении запроса по ключевым словам в обязательном порядке следует учитывать также и другие возможные синонимичные названия, например:

1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid

3-quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-

(1'S,6'S)-1-Cyclopropyl-7-(2,8-diazabicyclo[4.3.0]non-8-yl)-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid

1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-((4aS,7aS)-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid

1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(1S,7aS)-octahydro-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid

1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(4aS,7aS)-octahydro-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid

1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(4S,4aS)-octahydro-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid

7-[(4aS,7aS)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid

Таким образом, одним из возможных вариантов составления словарного поискового запроса для моксифлоксацина будет следующий:

Циклопропил* (дигидрохинолин or (дигидро хинолин* within 2) or (дигидро хинолинкарбонов* кислот*)) оксо ((октагидро пиррол* within 3) or октагидропиррол* or диазабицикло*).

В редких случаях, в рамках проведения исследования на патентную чистоту, когда достоверно известно, что работами в соответствующей области занято ограниченное число фирм, причем перечень таких фирм носит исчерпывающий характер, возможно проведение именного (или фирменного) поиска, который выявит полный объем релевантных документов.

При проведении поиска патентных публикаций РФ по наименованию фирм, указанных в библиографических данных в качестве заявителя или патентообладателя, необходимо учесть правильность написания данных, в том числе различные варианты транслитерации на русский язык названий зарубежных фирм.

Пример: проводя патентный поиск по фирме «MUTSUSHITA ELECTRIC» в базах данных Роспатента, нужно при создании запроса учесть такие варианты транслитерации как «Матсушита», «Мацушита», и даже «Матс(ц)усита». В противном случае, существует большая вероятность потери публикаций с указанием заявителя или патентообладателя с «неохваченным» в рамках поиска вариантом написания названия фирмы.

2.9. Предварительная оценка и отбор документов для последующего анализа.

В процессе проведения патентного поиска определенный массив нерелевантных патентных документов отфильтровывается, и не допускается к сопоставительному анализу. После этого, из группы потенциально релевантных патентных документов исключаются патенты, прекратившие действие, и в отношении которых отсутствует возможность восстановления.

Оставшиеся патентные документы систематизируются и предварительно оцениваются после изучения полных описаний изобретений к патентам.

Систематизация позволяет установить распределение патентов по исследуемым техническим решениям и определить, какие конкретно решения затрагиваются теми или иными патентами.

2.10. Детальный анализ наиболее релевантных документов.

Проводимый в рамках исследования на патентную чистоту анализ выявленных патентов, заключается в выполнении следующих операций:

- изучение формулы патента для установления объема прав патентообладателя;
- выявление независимых пунктов формулы;
- выявление всех признаков изобретения и их совокупности по каждому из подлежащих анализу независимых пунктов формулы патента;
- сопоставление признаков из независимого пункта формулы патента с соответствующими признаками проверяемого объекта;
- изучение возможности трактовки неиспользованных признаков из независимого пункта формулы в качестве эквивалентных.

Необходимость анализа выявленных в результате поиска патентов на предмет их использования в проверяемом объекте вытекает: 1) из правового определения понятия использования (нарушения) патента, которое может отличаться в разных странах; и 2) из самой сущности понятия патентной чистоты, заключающееся в том, что введение в гражданский оборот технического решения в конкретной стране, не нарушает действующих в этой стране патентных прав, и может быть свободно в ней реализовано.

При проведении исследования на патентную чистоту в отношении РФ, в частности, при проведении анализа выявленных патентных документов на

предмет их использования, необходимо руководствоваться критериями использования изобретения или полезной модели, раскрываемым в п.3 ст.1358 ГК РФ:

«Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п.2 настоящей статьи».

Таким образом, при осуществлении детального (сопоставительного) анализа перед экспертом стоит задача сравнения каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы патента на предмет его использования в проверяемом объекте. Если все признаки из формулы патента использованы, то делается вывод об использовании патента.

Введение в гражданский оборот исследуемого объекта без учета выявленного «мешающего» патента (патентов), приведет к нарушению патента, и может повлечь возникновение ответственности в соответствии с национальным законодательством страны, в которой произошло нарушение патентных прав.

По результатам сопоставительного анализа делается вывод - объект обладает патентной чистотой или не обладает (выявлен мешающий патент или патенты).

2.11. Проверка правомерности выдачи «мешающих» патентов.

При обнаружении в результате исследования на патентную чистоту патента (патентов), который будет нарушаться при использовании объекта исследования, кроме отказа от введения объекта в гражданский оборот, существуют следующие пути решения проблемы «мешающего патента»:

- заключение лицензионного соглашения на право использования патента на изобретение или на полезную модель;
- изменение конструкции исследуемого устройства или пересмотр этапов способа;
- оспаривание мешающего патента.

Выявленный мешающий патент следует оценить на возможность оспаривания (признания недействительным) по основаниям, предусмотренным патентным законодательством соответствующей страны.

Во всех странах при рассмотрении в судах дел об оспаривании патентов, как правило, во внимание принимаются те же обстоятельства, которые могли по закону воспрепятствовать выдаче патента при первоначальном рассмотрении заявок в патентном ведомстве. Так, если решение не удовлетворяло условиям патентоспособности на дату приоритета, и патент был выдан неправомерно, то существует возможность выявить в рамках дополнительно проведенного поиска, публикаций, раскрывающих известность признаков технического решения из уровня техники.

В Российской Федерации изобретению предоставляется правовая охрана, если оно «является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» (ст. 1350 ГК РФ); полезной модели - если она является новой и промышленно применимой (ст.1351 ГК РФ).

Таким образом, возможность оспаривания мешающего патента может быть реализована в рамках процедур по признанию патента недействительным.

Выявленная возможность оспорить мешающий патент не влияет на вывод о патентной чистоте объекта, если он подпадает под действие данного патента.

2.12. Выводы и рекомендации

По результатам проведенных исследований на патентную чистоту делается вывод о том, обладает ли исследуемый объект патентной чистотой в отношении каждой страны проверки в отдельности.

Объект считается обладающим патентной чистотой в отношении данной страны в следующих двух случаях:

1. при экспертизе не было выявлено ни одного действующего патента, имеющего отношение к объекту в целом, его узлам, механизмам, составным частям и другим элементам;
2. патенты были обнаружены, однако сопоставительный анализ их признаков, приведенных в независимых пунктах формулы, и описания объекта исследования, показал, что в исследуемом объекте не будет использоваться каждый признак из независимого пункта.

Если объект не обладает патентной чистотой в отношении одной или нескольких стран, в заключении необходимо дать рекомендации о мерах, которые следует предпринять для возможного использования объекта в странах, где действуют мешающие патенты (заключение лицензионного соглашения; внесение изменений в объект и выход из под действия патента; оспаривание мешающего патента и т.д.).

2.13. Составление отчета в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

Документальное оформление результатов исследования на патентную чистоту осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011–96 «Патентные исследования» и ГОСТ 15.012–84 «Патентный формуляр».

В соответствии с ГОСТ о патентных исследованиях (п.7.2) отчет о патентных исследованиях должен содержать:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание;
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;
- общие данные об объекте исследований;
- основную (аналитическую) часть;
- заключение;
- приложения.

В приложения к отчету о патентных исследованиях включают задание на проведение патентных исследований; регламент поиска; отчет о поиске и описания изобретений, отобранных при проведении поиска.

Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных исследований.

Список используемой литературы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
2. ГОСТ Р 15.011–96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования.
3. ГОСТ 15.012–84. Патентный формуляр.
4. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. М.: ЦНИИПИ, 1975.
5. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. М.: ВНИИПИ, 1988.

6. Скорняков Э. П., Омарова Т. Б., Чельшева О. В. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.

7. Фейгельсон В. М. Методика и практика экспертизы объектов техники на патентную чистоту. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

8. Ненахов Г.С., Максимова В.В., Федяева И.А. Информационный поиск для определения уровня техники. Методическое пособие для экспертов. М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2007.

9. Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объекта. Практическое пособие. М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011.