

Тема 5. Патентные исследования

План лекции

1. Патентные исследования. Особенности патентных исследований при их проведении на стадиях и этапах жизненного цикла продукции.
2. Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований.

1. Патентные исследования.

В рыночной экономике является верным утверждение, что без патентных исследований перекрыт доступ к выпуску конкурентоспособной продукции. Обеспечение конкурентоспособности связано с достоверной и всесторонней информацией. Обеспечить такую информацию могут только проводимые в соответствии с ГОСТом патентные исследования. ПИ – это глаза и уши разработчиков НТ. Патентные исследования по определению патентоспособности выпускаемой продукции проводятся, начиная от разработки и заканчивая постановкой на производство данного вида продукции, а также при определении возможностей обхода или аннулирования мешающих патентов. Это необходимо для эффективной юридической и, следовательно, экономической защиты собственной продукции. Также на всех стадиях разработки и освоения НТ, а точнее на всех стадиях ЖЦ НТ должны проводиться патентные исследования на патентную чистоту. ЖЦ НТ (жизненный цикл новой техники) предполагает следующие стадии ее существования:

- общественно-социальную потребность;
- техническое задание;
- техническое предложение;
- эскизный проект;
- технический проект;
- опытное производство;
- серийное производство;
- рынок;
- эксплуатацию;
- снятие производства;
- утилизацию.

Исследование НТ на патентную чистоту особенно важно перед поставкой НТ в чужие страны с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Такая проверка (на патентную чистоту) позволяет не допустить неожиданных претензий и убытков. Кстати, результаты патентных исследований на патентную чистоту – это КТ (коммерческая тайна) субъекта хозяйствования. И поэтому патентные исследования на патентную чистоту могут быть отнесены к КТ предприятия и учтены в балансе. Технические исследования на патентную чистоту можно осуществлять очень быстро – с помощью Интернета.

Действие патента ограничено территорией страны, куда была подана заявка на выдачу патента. Другие страны при этом не предоставляют никаких прав, если

заявка не была подана и патент не был выдан. Выбор стран для патентования определяется возможными эффективными рынками. При этом необходимо соотнести затраты на патентование с доходами от продажи продукции или(и) лицензией (или с возможными убытками от потери рынков).

Подать заявку сразу в несколько патентных ведомств можно по процедуре РСТ. Это не международный патент (его нет!), а это международная заявка, которая экономит ресурсы заявителя (и только!). На 2008 год есть столько несколько патентных ведомств в мире, которые предусматривают патенты, охраняющие достижения НТП на территории нескольких государств в соответствии с международными договорами:

- ЕПК (Европейской патентной конвенцией);
- ЕАПК (Евразийской патентной конвенцией – подписали 9 стран СНГ);
- АРИПО и ОАПИ (две африканские региональные конвенции, объединяющие франкоязычные и англоязычные страны; есть и соответствующие ведомства).

Патентные исследования – это исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и иной информации.

Источники правового регулирования порядка проведения патентных исследований

- Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1180-99 "Патентные исследования. Содержание и порядок проведения"
- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр» (Межгосударственный стандарт. Введен в действие на территории Республики Беларусь с 17 декабря 1992 г. постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3)
- Временное положение о регистрации отчетов о патентных исследованиях

По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам. Патентные исследования проводятся как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе работ субъекта хозяйствования. Проведение патентных исследований регламентируется Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». В соответствии со стандартом СТБ 1180-99, который стал обязательным для всех субъектов хозяйствования, патентные исследования проводят при:

1. разработке научно-технических приборов;
2. разработке [планов развития](#) науки и техники;
3. создании проектов техники;
4. освоении и производстве продукции;

5. определении целесообразности экспорта промышленной продукции и экспортировании ее образцов на [международных выставках](#) и ярмарках;
6. продаже и приобретении лицензии;
7. решении вопроса о патентовании созданных объектов ПС;
8. в других целях.

Содержание патентных исследований может касаться:

1. исследования технического уровня объектов техники, выявления тенденций направления их развития;
2. исследования состояния рынков конкретной продукции, сложившейся патентной ситуации, выявления требований потребителей к товарам и услугам;
3. исследования направлений научно-исследовательской и производственной деятельности предприятий и фирм, которые действуют на определенном рынке или собираются это сделать в качестве конкурентов
4. технико-экономического анализа и обоснования выбора технических и конструкторских решений;
5. выявления новых технических, художественно-конструкторских решений, определения патентоспособности объектов, целесообразности правовой охраны объектов, выбора стран патентования;
6. исследования патентной чистоты объектов техники;
7. мероприятий по коммерческой реализации объектов;
8. других работ типа [инжиниринг](#).

Инжиниринг – это выполнение на коммерческой основе каких-либо услуг научного, технического, экономического, финансового или иного характера. Инжиниринг включает проектно-консультационную, подрядную, управленческую деятельность, проводимую специализированными организациями самостоятельно или с привлечением субподрядчиков под конкретный заказ заинтересованного лица.

Среди патентных исследований следует особо выделить исследование патентной чистоты. **Патентная чистота** – это юридическое свойство технического изделия или технологии, заключающееся в том, что они могут использоваться в определенной стране без нарушения действующих на ее территории патентов. Установление патентной чистоты продукции позволяет избежать ответственности за возможное нарушение прав, вытекающих из патентов, действующих на территории той страны, в которой предполагается реализация данной продукции. Исследование на патентную чистоту заключается в отыскании действующих в данной стране патентов, имеющих отношение к продукции, их анализе, а также изучении обстоятельств, которые могли бы способствовать беспрепятственной реализации продукции на данном рынке. Экспертиза на патентную чистоту – процедура сложная, затратная, долговременная.

Патентная чистота (ПЧ) – это юридическое свойство конкретных технических объектов (машин, оборудования, их узлов и соединений) и технических процессов, определяемое совокупностью признаков, которые обеспечивают использование этих объектов без нарушения чужих патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изделие уже обладает патентной чистотой, если подпадает под патенты, срок которых уже истек (в

данных конкретных странах, на данную конкретную дату). ПЧ как свойство используется и в отношении ТЗ-ов (в отношении охранных документов на товарные знаки и [знаки обслуживания](#)).

Резюме (цель патентных исследований проста):

1. не нарваться на чужие права в хозяйственной деятельности;
2. защитить свои собственные права, если их нарушает другой субъект хозяйствования.

Это и есть 2 направления патентных исследований (ПИ), и в этих двух направлениях работают службы патентной информации любого хозяйствующего лица.

По 1ому направлению все свои товары проверяются на так называемую «патентную чистоту», чтобы случайно не нарушить чужие права. Вспомним, что права на ОПС – это монопольные права, исключительные права, которые исключают всех лиц, кроме собственника.

По 2ому направлению проводятся такие же патентные исследования, отбираются источники информации, анализируются. Но все это проводится в иной целью: защитить свои собственные достижения (НТ разработки, товары, услуги). Речь идет о правовой защите на территории своего [собственного государства](#) и на территории тех государств, где хозяйствующее лицо собирается торговать своими товарами, услугами. Смысл всех этих действий: нельзя нарваться на чужую монополию (это наказуемо, в финансовом отношении в 1ую очередь), а во-вторых, есть смысл самому стать монополистом (то есть иметь патент – охранный документ на монополию). Каждое хозяйствующее лицо должно стремиться к монополии на рынке, потому что монополии – это сверхприбыль.

Отчетным документом о проводимой экспертизе на патентную чистоту является отчет о патентных исследованиях с экспертным заключением о проверке объекта на патентную чистоту в отношении конкретных стран.

Если хотя бы на один элемент продукции уже действует патент, то уже вся продукция не удовлетворяет требованию патентной чистоты.

2. Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований.

Самая главная часть патентных исследований – это поиск патентной информации. При планировании тематики поиска решается техническая задача: выяснить, решалась ли поставленная задача ранее, какие технические решения уже защищены патентами, какие фирмы работают в данной области техники, каковы перспективы разработки темы. Патентный поиск производится также с целью ТЭА

(технико-экономического анализа) изобретений при прогнозировании тенденции развития техники.

Патентный поиск - это процесс отбора соответствующих запросу документов или сведений по одному или нескольким признакам из массива патентных документов или данных, при этом осуществляется процесс поиска из множества документов и текстов только тех, которые соответствуют теме или предмету запроса. Предмет поиска определяют исходя из конкретных задач патентных исследований, особенностей объекта (устройство, способ, вещество), а так же из того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики предполагается исследовать.

При патентном поиске сравниваются выражения смыслового содержания информационного запроса и содержания документа. Для оценки результатов поиска создаются определенные правила-критерии соответствия, устанавливающие, при какой степени формального совпадения поискового образа документа с поисковым предписанием текст следует считать отвечающим информационному запросу. Среди основных целей патентного поиска можно назвать проверку уникальности изобретения, поиск изобретателей или компаний, получивших патенты на изобретения в той же области, поиск патентов на какой-либо продукт, поиск потенциальных лицензиаров, поиск дополнительных информационных материалов.

Основные виды патентного поиска:

- предметный, именной (или фирменный),
- нумерационный,
- патентов-аналогов.

Выбор типа патентного поиска определяется как необходимой глубиной поиска и временными ограничениями, так и поисковыми возможностями лица или организации, проводящих поиск.

Предметный поиск – является основным и чаще всего применяемым. При этом виде поиска формулируется техническая задача (предмет поиска), выбором рубрики (рубрик) патентной классификации ограничивается тематическая область поиска, выявляются и анализируются патентные материалы, относящиеся к ней за необходимый временной промежуток.

Именной (или фирменный) – поиск проводится в том случае, когда известны имя (имена) изобретателя (изобретателей) или названия фирм. Этот вид поиска дополняет предметный поиск. Нумерационный поиск – осуществляется, когда известен номер охранного документа и по его номеру требуется узнать другие данные об изобретении, полезной модели, промышленном образце.

Поиск патентов-аналогов – проводится для выявления патентов, выданных в какой-либо стране и запатентованных затем в других странах, т.е. выявляются патенты, выданные в каждой стране патентования на одно и то же изобретение. К этому виду поиска целесообразно прибегать, если найден патент, интересующий специалиста, на редком языке, а патенты-аналоги позволяют ознакомиться с описанием этого изобретения на других более доступных языках. Кроме того, этот вид поиска дополняет предметный и проводится на стадии подробного ознакомления с полными описаниями к патентам.

Различают также документальный и фактографический поиск.

Документальный поиск - это информационный поиск, цель которого - нахождение в хранилище ИПС документов, соответствующих подученному запросу (с последующей выдачей самих документов или их копий). Существуют хранилища первичных документов (книгохранилища библиотек, массивы микродокументов и т.д.) и вторичных (картотеки, каталоги, записи в памяти ЭВМ и т.п.).

В реальных условиях документальный поиск осуществляется чаще всего в два этапа (по двум контурам): в хранилище вторичных документов, затем в хранилище первичных документов. Соответственно выделяют два вида документального поиска: библиографический и библиотечный.

Библиографический поиск - документальный, осуществляемый с целью нахождения данных о первичных документах и их адресов. Информационно-поисковая система, обеспечивающая хранение вторичных документов и библиографический поиск, называется библиографической ИПС.

Библиотечный поиск - документальный, осуществляемый с целью нахождения первичных документов в их собрании (фонде). Соответствующая ИПС называется библиотечной.

При документальном поиске потребитель информации сам извлекает из документов интересующие его факты и идеи.

Фактографический поиск представляет собой поиск фактов, непосредственно отвечающих на запрос. Например, на запрос "Суда на подводных крыльях, выпускаемые промышленностью СССР", документальная ИПС выдает книги, статьи, информационные материалы, содержащие сведения об этих судах; фактографический поиск выдает перечень судов с их техническими характеристиками. Важно иметь в виду, что фактографические ИПС (ФИПС) способны обслуживать не любые запросы, а только запросы фактографического характера. Например, если специалисту нужно ознакомиться с состоянием какой-либо проблемы, проследить развитие идеи, то ему требуется документальный поиск.

Рекомендуемая для изучения литература

1. Кудашов, В. И. Интеллектуальная собственность : охрана и реализация прав, управление : учеб. пособие / В. И. Кудашов. - Минск : БИТУ, 2004. - 322 с.
2. Кудашов, В. И. Методическое пособие по вопросам введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности / В. И. Кудашов, Т. И. Турлюк. - Минск : РУПИС, 2004. - 111 с.
3. Руденков, В. М. Международное патентно-лицензионное дело : курс лекций / В. М. Руденков. - Минск : БГУ, 2004. - 147 с.
4. А. Якимихо, А. 77. Управление объектами интеллектуальной

собственности в Республике Беларусь / А. П. Якимахо. - Минск : Амалфея, 2005. - 472 с.

Дополнительная:

Специальная:

1. Гражданское право : учебник в 2 т. / под общ. ред. В. Ф. Чигира. - Минск : Амалфея, 2002. - Ч. 2. - 1008 с. (главы 63, 65).
2. Гришаев, С. П. Интеллектуальная собственность : учеб. пособие / С. П. Гришаев. - М. : Юрист, 2004. - 238 с.
3. Идрис, К. Интеллектуальная собственность - мощный инструмент экономического роста / К. Идрис ; пер. с англ. - М. : ФИПС, 2004. - 450 с.
4. Интеллектуальная собственность : краткий учеб. курс / М. В. Карпычев [и др.] ; под общ. ред. И. М. Коршунова. - М. : Норма, 2006. - 304 с.
5. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2005. - 751 с.
6. Журнал «Интеллектуальная собственность в Беларуси».
7. Сборники «Промышленная собственность» (нормативно-методические материалы). - Минск: НЦИС.
8. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : сб. актов законодательства / сост. В. Г. Гавриленко. - Минск : Право и экономика, 2004. -384 с.

Нормативная:

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 28 октября 1998 года, одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 года // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 1999. - №7-9 ; НРПА Республики Беларусь. - 2000. - № 69. - 2/190 ; 2001. - № 46. - 2/750 ; 2002. - № 7. - 2/828 ; № 62. - 2/853. № 75. - 2/862 ; № 84. - 2/877. - № 128. - 2/897 ; 2003. - № 1. - 2/908 ; № 24.- 2/932 ; № 74. -2/960 ; 2004.-№4.-2/1016 ;№ 137.-2/1065 ; 2005. -№73.-2/1106. - № 122.-2/1141 ; 2006.-№6.-2/173.
2. Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 16 мая 1996 г., № 370-ХІІ // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь 1998. - №31-32. - Ст. 472 ; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2003.-№ 8. - 2/932.
3. Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» от 17 июля 2002 г., № 127-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. -№ 84. -2/876 ; 2004. - № 174. - 2/1068.
4. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г.. № 160-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003. - № 1. - 2/909 ; 2004. - № 174. - 2/1068.

5. Закон Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» от 13 апреля 1995 г., № 3725-XII // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. - 1995. - № 19. - Ст. 235 ; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - № 67. - 2/791 ; 2004. - № 103. - 2/1040.
6. Закон Республики Беларусь «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 7 декабря 1998 г., № 214-3//Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 1999. - № 1. - Ст. 3 ; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - № 67. - 2/791 ; 2004. - № 87. - 2/1035.
7. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г., № 2181-XII // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - № 106. - 2/222 ; 2002. - № 87. - 2/883 ; 2004. - № 5. - 2/1017. - № 174. - 2/1068.