

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению исследований на патентную чистоту
результатов интеллектуальной деятельности
в процессе их коммерциализации
(Разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96)

КАЗАНЬ - 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	4
2. Общие положения	5
2.1. Стадии жизненного цикла объекта техники.....	8
2.2. Субъекты, проводящие исследования патентной чистоты	8
2.3. Действия, нарушающие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации	10
3. Методика экспертизы объектов на патентную чистоту	11
3.1. Стадии экспертизы на патентную чистоту.....	15
3.2. Рекомендации по формированию программы проверки.....	17
3.2.1. Оценка условий и выбор оптимальной методики экспертизы объекта, определение стран проверки (1-й этап)	17
3.2.2. Изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводится экспертиза, влияющих на методику проверки (2-й этап).....	22
3.2.3. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту (3-й этап)	25
3.2.4. Выбор комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, подлежащих проверке на патентную чистоту (4-й этап)	30
3.2.5. Определение и подбор технической документации на данный объект для проведения экспертизы на патентную чистоту (5-й этап)	32
3.2.6. Определение классификационных рубрик для всех технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту (6-й этап).....	34
3.2.7. Выбор патентной документации для проведения проверки объекта на патентную чистоту (7-й этап).....	37
3.2.8. Формирование программы экспертизы объекта на патентную чистоту (8-й этап)	39
4. Методика экспертизы объектов на патентную чистоту. Вторая стадия.....	41
4.1. Содержание второй стадии	41
4.1.1. Поиск патентов, имеющих отношение к проверяемому объекту (9-й этап).....	42
4.1.2. Систематизация обнаруженных патентов, их предварительная оценка и отбор патентов, требующих дальнейшего исследования (10-й этап).....	44
4.1.3. Детальный анализ отобранных патентов (11-й этап)	47
4.1.4. Поиск патентов-аналогов и их анализ (12-й этап)	57
5. Заключительная стадия экспертизы	61
5.1. Оценка возможного объема претензий владельца нарушенного патента (13-й этап).....	61
5.2. Проверка правомерности выдачи мешающих патентов (14-й этап).....	67
5.3. Подготовка выводов и рекомендаций (15-й этап)	69
5.4. Документальное оформление результатов экспертизы объекта на патентную чистоту (16-й этап)	70
6. Проверка объектов техники в отношении промышленных образцов и средств индивидуализации.....	73
6.1. Промышленные образцы	73
6.2. Основные положения экспертизы на патентную чистоту объектов, содержащих средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в отношении Российской Федерации	79
6.3. Основные положения экспертизы на патентную чистоту объектов, содержащих средства индивидуализации, в отношении зарубежных стран.....	86
7. Объекты авторских и смежных прав, которые необходимо учитывать при исследовании патентной чистоты	92
8. Программы для ЭВМ и базы данных	95
9. Использование баз данных для поиска патентных документов	98
9.1. Общие сведения о Международной патентной классификации	98

9.2. Характеристики патентных баз данных.....	100
9.3. Общие сведения о Международной классификации промышленных образцов	110
9.4. Базы данных для поиска документов по промышленным образцам	111
Список литературы	112
Приложения	113
Приложение 1. Задание на проведение патентных исследований	114
Приложение 2. Регламент поиска	115
Приложение 3. Таблицы В.6.1, В.6.2, В.6.3	118
Приложение 4. Исследование патентной чистоты объекта техники	121
Приложение 5. Патентный формуляр	125

1. ВВЕДЕНИЕ

Инновационная экономика характеризуется интенсивным использованием **результатов интеллектуальной деятельности (РИД)** в производимой продукции и технологических процессах. Эффективность введения РИД в хозяйственный оборот с целью извлечения прибыли (коммерциализация) зависит от характеристик РИД и степени их влияния на улучшение потребительских свойств, повышение технического уровня и конкурентоспособности продукта или технологии (объекта техники), в которых РИД материализуется. В свою очередь важнейшим условием конкурентоспособности объекта является патентная чистота, обеспечивающая возможность свободного использования объекта в какой-либо стране без нарушения действующих на ее территории исключительных прав третьих лиц.

Для обеспечения патентной чистоты объектов техники необходимо принимать меры к созданию и использованию РИД, не подпадающих под действие патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных уполномоченным ведомством страны (патентным ведомством) и имеющих силу на территории стран(ы), где предполагается коммерческая реализация продукции, созданной с использованием РИД. Кроме того, маркировка этих объектов не должна нарушать исключительные права на зарегистрированные в этой стране товарные знаки, а также фирменные наименования и указания о происхождении товаров.

Патентная чистота должна обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла объекта техники, включая стадию научно-исследовательской работы, стадию разработки, модернизации или проектирования объекта и стадию серийного производства.

Настоящие Рекомендации основаны на **ГОСТ Р 15.011-96** (Государственный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание и порядок проведения), на нормах действующего законодательства, Гражданского кодекса РФ, в частности – части четвертой ГК РФ. При разработке настоящих рекомендаций использовались материалы, содержащиеся в источниках [1]–[12] представленные на стр.

Рекомендации разработаны сотрудниками ФИПС РФ, предназначены для обучения авторов разработчиков РИД, Научных руководителей и Ответственных исполнителей НИР, ОКР, НИОКТР, методам проведения патентных исследований проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 РФ. Целью обучения является повышение качества результатов выполняемых работ и повышение конкурентоспособности продукции, создаваемой с использованием результатов выполненных университетом НИР, ОКР, НИОКТР.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наличие в большинстве стран мира патентного законодательства, предусматривающего выдачу охранных документов, удостоверяющих исключительное право на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также установленная законами ответственность за нарушение исключительных прав приводит к необходимости принятия мер, предотвращающих подобные нарушения в странах реализации соответствующих объектов и, прежде всего, на территории Российской Федерации.

Патентная чистота – это юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он (объект) не нарушает действующих в данной стране исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащих третьим лицам, и может быть свободно реализован в этой стране.

Экспертиза объектов техники на патентную чистоту в отношении одной или нескольких стран – это процесс исследования всех составляющих данный объект технических и иных решений на независимость от действующих на территории данных стран охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Цель экспертизы на патентную чистоту заключается в выявлении всех действующих на территории данной страны охранных документов исключительного права, под которые подпадает объект техники в целом или отдельные, составляющие его технические и иные решения, а также средства индивидуализации, которые могут быть нарушены при реализации этого объекта в данной стране (продаже, предложению к продаже, экспонировании, лицензировании и т.п.).

Результатом экспертизы на патентную чистоту является установление возможности реализации (коммерциализации) данного объекта в конкретной стране или группе стран и определение мер, обеспечивающих эту реализацию без нарушения патентов и других охранных документов исключительного права третьих лиц.

Объектами экспертизы на патентную чистоту являются объекты техники, которые содержат технические решения, относящиеся к результатам интеллектуальной деятельности (изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, ноу-хау), а также средства индивидуализации (товарные знаки, наименования места происхождения товаров).

Патентная чистота определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату. Это обусловлено территориальным и временным действием любого охранного документа. Объект, не обладающий патентной чистотой в ряде стран, где он подпадает под действующие там патенты, может одновременно обладать ею в других стра-

нах, где таких патентов нет. Тот же объект с течением времени будет обладать патентной чистотой в странах, где утратят по какой-то причине силу патенты, под действие которых он ранее подпадал.

Патентная чистота – это понятие, которое относится как ко всему объекту в целом, так и к реализованным в нем техническим решениям, внешнему виду объекта, его маркировке, программному обеспечению и т.д. Если хотя бы один РИД в составе сложного объекта нарушает права третьих лиц, то считается, что весь объект не обладает патентной чистотой.

Понятие «патентная чистота» распространяется не только на товары, технологии и услуги, в которых материализованы РИД, но и на документацию, оформляющую реализацию этих товаров, технологий и услуг, включая предложение к продаже и продажу. К таким документам относятся рекламные проспекты, стандарты, инструкции, техническая и технологическая документация, вывески, информация, размещенная в сети Интернет и т.д.

Меры по обеспечению и проверка патентной чистоты объектов проводятся в следующих случаях, охватывающих различные формы коммерциализации содержащихся в объекте техники РИД:

- выполнения прикладных научно-исследовательских работ (НИР), результатом которых является конкретное техническое решение для использования его в дальнейших разработках;
- выполнения конструкторских, технологических работ и других видов разработок объектов;
- коммерческой реализации объектов на территории Российской Федерации;
- поставки объектов на экспорт;
- сооружения на территории Российской Федерации объектов капитального строительства;
- сооружения за рубежом при содействии российской компании объектов комплексных поставок (заводов, мостов, железных дорог и др.);
- продажи научно-технической и конструкторской документации;
- продажи лицензий, оказании услуг типа инжиниринга;
- экспонирования продукции и/или технологии на выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом;
- разработки проектов стандартов, регламентирующих конструкцию устройств, состав стандартных веществ, способы испытаний и измерений, внешний вид изделий и их маркировку, а также другие требования и нормы, которые могут быть отнесены к охраняемым РИД.

Патентная чистота объектов в зависимости от формы коммерциализации должна быть обеспечена в отношении следующих стран:

- при выполнении НИР и других разработок объектов, а также при создании проектов стандартов – в отношении Российской Федерации и ведущих в данной области техники стран;

- для объектов, реализуемых и создаваемых на территории Российской Федерации – в отношении Российской Федерации;

- при поставке на экспорт и создании объектов за рубежом – в отношении стран экспорта и страны, где будет сооружен объект;

- для лицензий, услуг типа инжиниринг, научно-технической и конструкторской документации – в отношении Российской Федерации и стран, где они будут реализованы, а также стран, в которые соглашением предусмотрена поставка продукции по лицензии и продукции, изготовленной по переданной научно-технической и конструкторской документации;

- для выставочных экспонатов – в отношении страны–устроителя выставки или ярмарки, а также стран, в которых планируется реализация экспортируемой продукции и/или технологии.

2.1. Стадии жизненного цикла объекта техники

Проверки патентной чистоты проводятся на всех стадиях жизненного цикла объекта техники – с целью обеспечения патентной чистоты вновь создаваемых, разрабатываемых, модернизируемых и серийно производимых объектов техники.

Жизненный цикл продукции – это совокупность процессов в период времени от замысла, исследования целесообразности и возможности создания продукции определенного вида до прекращения ее потребления, включающая стадии исследования и проектирования, изготовления, обращения, потребления или эксплуатации и утилизации продукции.

К стадиям жизненного цикла объекта техники, включающим соответствующие этапы, относятся:

- формирование плана исследований и разработок (прогнозирование развития техники; перспективное планирование; обоснование заявки на разработку и освоение продукции; текущее планирование; разработка технического задания);
- научно-исследовательская работа (выбор направления исследования; теоретические или экспериментальные исследования; обобщение и оценка результатов исследования);
- разработка объекта (разработка технического задания; разработка проектной документации; разработка рабочей документации и испытания опытных образцов);
- серийное производство (постановка на производство; сертификация продукции; экспорт, экспонирование, продажа лицензии; снятие с производства);
- утилизация.

Ответственной за проведение патентных исследований является организация, осуществляющая работы на том или ином этапе жизненного цикла объекта.

2.2. Субъекты, проводящие исследования патентной чистоты

В соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 по характеру и содержанию **патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам (НИР)**.

Экспертиза патентной чистоты является одним из видов патентных исследований и может проводиться как в их составе, так и самостоятельно.

Обязанность проведения патентных исследований возложена ГОСТ Р 15.011-96 на хозяйствующих субъектов, к которым относятся:

- исполнители (разработчики) программ (межгосударственных, государственных, региональных, отраслевых и других) создания, развития производства и использования объектов техники;
- исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом продукции и исследований прикладного характера;
- исполнители НИР и ОКР;

- заказчики (основные потребители объектов хозяйственной деятельности);
- изготовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности.

Проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривают в договорной и/или планово-технической документации на выполнение работ.

В указанной договорной документации определяют права и обязанности сторон, в том числе в отношении результатов патентных исследований, условия конфиденциальности, а также ответственность сторон за последствия, вызванные отказом от проведения патентных исследований, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от использования их результатов и т.д.

Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению патентных исследований определяет исполнитель работы.

Поставщики и разработчики комплектующих изделий, оборудования, материалов, технологии, созданных (создаваемых) не по единому исходному техническому документу (техническому, тактико-техническому заданию), а в ином порядке, представляют результаты патентных исследований на эти объекты головному исполнителю работ, заказчику, изготовителю конечной продукции по их запросам по отдельному договору.

Хозяйствующие субъекты при взаимодействии в создании объектов техники передают в комплекте документации, разработанной на этапе работы (стадии жизненного цикла объекта техники), включающем патентные исследования, результаты этих исследований для рассмотрения и использования на последующих стадиях жизненного цикла объекта техники.

2.3. Действия, нарушающие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

За нарушение исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, базы данных, объекты авторских прав) и средств индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания мест происхождения товаров, фирменные наименования) предусматривается ответственность нарушителя в соответствии с национальным законодательством страны, в которой произошло нарушение. Санкции к нарушителю определяются судом с учетом характера нарушения и ущерба, нанесенного правообладателю.

В обобщенном виде эти санкции могут включать:

- требование о прекращении нарушения права;
- возмещение убытков или выплату компенсации за нарушение права;
- запрещение ввоза в страну контрафактной продукции;
- изъятие из оборота и уничтожение контрафактной продукции и др.

3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ

Методика разработана для объектов техники, включающих различные виды РИД.

Методика основана на Инструкции по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, которая была утверждена ГК СМ СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 года в качестве нормативного документа, введена в действие и опубликована в 1975 году. В настоящее время Инструкция как нормативный документ не действует, но сохранила свою методологическую ценность.

При проведении экспертизы на патентную чистоту необходимо обеспечить сочетание трех ее составляющих частей (сторон) – правовой (юридической), технической (инженерной) и экономической, – с тем, чтобы правильно учесть значение каждой из них в конкретном случае.

Правовая сторона экспертизы заключается в точном и всестороннем учете всех юридических вопросов, имеющих отношение к данному случаю, и их оценке в конкретной сложившейся ситуации (в том числе при определении объема прав из патента, возможности его нарушения, опротестования и т.д.).

Техническая сторона заключается в правильной оценке технической сущности изобретения (полезной модели) по патенту в сопоставлении с проверяемым объектом, в определении существенности тех или иных признаков и их значения для запатентованного изобретения или для проверяемого объекта, в оценке роли составных частей и других элементов для объекта в целом, в определении путей возможного обхода патента и т.д.

Экономическая сторона заключается в оценке объема возможных претензий патентовладельца при нарушении его патента и подлежащего возмещению ущерба.

Экспертиза на патентную чистоту существенно отличается от экспертизы на новизну (патентоспособности) как по целям, так и по методике ее проведения. Основные различия представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Экспертиза на патентную чистоту	Экспертиза на новизну (патентоспособность)
1.	Проверяется объект в целом, причем оценке подвергаются все или большинство реализованных в нем технических решений.	Проверяется только данное техническое решение (предполагаемое изобретение).
2.	Экспертиза ведется по каждой стране в отдельности.	Экспертиза ведется безотносительно к каким-либо странам

3.	Принимаются во внимание патентные законы, правила и судебная практика тех стран, в отношении которых ведется экспертиза.	Во внимание принимается только патентное законодательство Российской Федерации
4.	Цель экспертизы – выявить использованные в объекте признаки запатентованного изобретения, несмотря на имеющиеся отличия в других признаках.	Цель экспертизы – выявить отличия проверяемого технического решения от прототипа, несмотря на имеющиеся общие признаки.
5.	Во внимание принимаются только действующие в данной стране патенты исключительного права.	Во внимание принимаются любые доступные источники, порочащие по закону новизну изобретения.
6.	Экспертиза не заканчивается до тех пор, пока не просмотрены все без исключения действующие патенты исключительного права в данной стране (сплошной или исчерпывающий поиск).	Экспертиза может быть закончена, как только найден хотя бы один источник, порочащий новизну заявленного изобретения (выборочный поиск).
7.	Глубина поиска патентов во времени определяется сроком их действия в данной стране и не должна превышать этого срока.	Глубина поиска по времени не связана со сроком действия патентов и, как правило, превышает 50 лет.
8.	При изучении патента основное внимание уделяется выявлению объема прав из патента.	Выявление объема прав не производится (большинство источников информации, кроме патентов, вообще исключительных прав не устанавливает).
9.	Ошибки и неточности могут привести к значительному материальному ущербу, что делает экспертизу весьма ответственной.	Ошибки и неточности легко устранимы на последующих стадиях экспертизы (возражения заявителя, протесты третьих лиц и т.д.).

Как видно из Таблицы 1, экспертиза на патентную чистоту значительно сложнее и требует более высокой квалификации исполнителей по сравнению со всеми другими видами патентной экспертизы.

Это определяет повышенные требования к лицам, проводящим экспертизу на патентную чистоту по опытно-конструкторским работам, разработке новых объектов, проектированию предприятий и других объектов капитального строительства, а также к разработке проектов стандартов.

При проверке на патентную чистоту устройств следует учитывать, что они (устройства) в зависимости от своей сложности могут содержать от небольшого (в пределах одного или нескольких десятков) до весьма значительного (сотен и даже тысяч) числа разнообразных технических решений, относящихся к объекту в целом, его узлам, деталям, механизмам, агрегатам и т.д. Поэтому задача состоит в отборе таких технических решений, данные о патентной чистоте которых в силу их значимости и важности необходимы для оценки патентной чистоты объекта в целом.

Правильный выбор подлежащих проверке технических решений позволяет весьма существенно сократить объем и время проведения экспертизы.

При проверке патентной чистоты способов, представляющих собой технологические процессы (способы производства), с помощью которых изготавливается (обрабатывается) какая-либо продукция (например, способы получения веществ, обработки металлов и т.п.), проверяется сам способ, его операции или приемы.

Кроме этого, необходимо учитывать, что патенты на такие способы зачастую защищают и продукцию, изготовленную непосредственно запатентованным способом (косвенная защита изделий).

Во многих случаях, кроме патентов на сами эти способы, следует учитывать возможность выдачи самостоятельных патентов на продукцию (изделия), полученную проверяемым способом.

Это обстоятельство может воспрепятствовать применению данного **способа, даже если проверяемый способ обладает патентной чистотой.**

В отдельных случаях следует учесть и возможность выдачи патентов (самостоятельных или в виде дополнительных пунктов патентной формулы) на способ применения продукции, полученной с помощью запатентованной технологии (например, инсектицид, способ его получения и способ применения).

Патенты на способы осуществления работ, измерений, испытаний, погрузочных работ (например, с помощью электромагнита), возведения сооружений, строительства дорог и т.п. защищают только сами эти способы и на объекты работ не распространяются.

Однако патенты на подобные способы, используемые в каких-либо устройствах (например, способ преобразования электрического сигнала в приборе), хотя и не распространяются на сами эти устройства, тем не менее могут воспрепятствовать их изготовлению и продаже, поскольку работа таких устройств неизбежно связана с реализацией запатентованного способа, т.е. с нарушением патента на данный способ.

Вещества (материалы) на патентную чистоту проверяются в следующих случаях:

- при разработке новых веществ (материалов) либо новых способов получения уже известных веществ;

- если данное вещество (материал) является объектом самостоятельной поставки на экспорт (экспонирования) либо будет изготавливаться за рубежом по отечественной технической документации.

Вещества, встречающиеся в природе в естественном состоянии, на патентную чистоту, как правило, не проверяются. Однако при получении их методом синтеза необходимо проверить на патентную чистоту способ получения этих веществ.

При проверке на патентную чистоту веществ следует, как правило, проверить также способы их (веществ) получения и применения.

Отсутствие патентной чистоты, как правило, не может служить препятствием к патентованию изобретений за рубежом; проверка его патентной чистоты по существу сводится к установлению зависимости этого изобретения от ранее выданных в странах патентования действующих патентов, имеющих наиболее близкое отношение к патентуемому изобретению.

3.1. Стадии экспертизы на патентную чистоту

Первая стадия экспертизы на патентную чистоту заключается в формировании ее программы, включает оценку проверяемого объекта и условия его проверки на патентную чистоту, выбор оптимальной методики проверки, которая удовлетворяла бы этим условиям, а также подготовку всех необходимых исходных данных и материалов для проведения проверки.

Вторая стадия экспертизы заключается в проведении поиска релевантных патентов и других охраняемых документов, в их изучении и анализе, а также в рассмотрении и оценке всех иных обстоятельств, на основании которых можно сделать выводы о патентной чистоте объекта и возможности его реализации.

На третьей стадии экспертизы оценивается объем возможных претензий в случае нарушения «мешающего» патента, исследуется правомерность его выдачи, готовятся обоснованные выводы и рекомендации по результатам экспертизы, проводится документальное оформление результатов экспертизы.

Первая стадия экспертизы включает восемь основных этапов, составляющих программу проведения экспертизы:

1. Оценка условий и выбор оптимальной методики экспертизы объекта, определение стран проверки.
2. Изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводится проверка объекта на патентную чистоту, влияющих на методику проверки.
3. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту.
4. Выбор комплектующих (готовых изделий и полуфабрикатов), сведения о патентной чистоте которых должны быть учтены.
5. Определение и подбор технической документации на данный объект для проведения экспертизы на патентную чистоту.
6. Определение классификационных рубрик для всех технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту.
7. Выбор фондов, баз данных патентной документации для проведения проверки объекта на патентную чистоту.
8. Формирование программы экспертизы объекта на патентную чистоту.

Вторая стадия экспертизы включает четыре этапа:

9. Поиск релевантных патентов и других охраняемых документов.
10. Систематизация обнаруженных охраняемых документов, их предварительная оценка и отбор патентов, требующих дальнейшего исследования.

11. Детальный анализ отобранных патентов.

12. Поиск патентов-аналогов и их анализ.

Третья, заключительная стадия экспертизы объектов на патентную чистоту, включает четыре этапа:

13. Оценка возможного объема претензий владельца нарушенного патента.

14. Проверка правомерности выдачи мешающих патентов.

15. Подготовка выводов и рекомендаций.

16. Документальное оформление результатов экспертизы.

3.2. Рекомендации по формированию программы проверки

3.2.1. Оценка условий и выбор оптимальной методики экспертизы объекта, определение стран проверки (1-й этап)

Цель этапа – выбор оптимальной методики экспертизы данного объекта на патентную чистоту, наиболее соответствующей конкретным условиям ее проведения и всем особенностям самого объекта и тех стран, в отношении которых должна быть проверена его патентная чистота.

Избранная методика должна обеспечить достаточную для данных условий **достоверность** результатов экспертизы при минимально необходимых затратах времени и средств на ее проведение за счет определения того, какие этапы экспертизы на соответствующих стадиях должны быть выполнены и в каком объеме (полностью либо частично), а какие могут не выполняться. Рекомендации по выполнению отдельных этапов экспертизы объектов на патентную чистоту приведены в Таблице 2.

В первую очередь следует уяснить цель экспертизы и в связи с чем она (экспертиза) проводится, поскольку от этого зависит определение основного направления предстоящей работы (обеспечение патентной чистоты вновь создаваемого объекта либо проверка патентной чистоты уже созданного или выпускаемого объекта), а также выбор стран, в отношении которых должна быть обеспечена или проверена патентная чистота данного объекта.

Далее следует определить страны, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота объекта, а также изучить и оценить объем, характер (вид) и доступность патентной документации (патентных фондов) этих стран.

Если объем патентного фонда данной страны достаточно велик и он полностью (за весь срок действия патентов) представлен в доступных базах данных патентных документов, то следует предусмотреть тщательное и исчерпывающее определение классификационных рубрик всех выделенных для проверки технических решений (с учетом их значения для объекта и возможных объемов его реализации в данной стране).

Если патентный фонд страны невелик и представлен в доступных базах данных в виде рефератов, то в ряде случаев вместо выделения в объекте подлежащих проверке технических решений и определения их классификационных рубрик следует предусмотреть просмотр наименований патентов по классам, которые в принципе могут иметь отношение к проверяемому объекту.

Методика экспертизы должна строго соответствовать виду проверяемого объекта (новая разработка, объект экспорта, проект стандарта, объект комплектной по-

ставки, выставочный экспонат и пр.). В зависимости от этого выбираются подлежащие проверке технические решения и определяется содержание работы по их проверке (непосредственная проверка по патентным фондам, запрос сведений о патентной чистоте у разработчика данного технического решения и т.п.).

Виды промышленной собственности, в отношении которых следует проверить данный объект, зависят от категории, к которой он относится (устройство, способ, вещество), от особенностей оформления объекта, а в отдельных случаях – от того, охраняется ли в стране данный вид промышленной собственности (полезные модели). Как правило, способы и вещества проверяются только в отношении изобретений (за исключением веществ с присвоенным им специальным наименованием, которое следует проверить в отношении товарных знаков). Устройства, имеющие характерное внешнее оформление (локомотивы, вагоны, аппаратура, приборы и пр.), должны быть проверены в отношении изобретений и промышленных образцов (а в отдельных случаях – и полезных моделей). Кроме того, все объекты, снабженные маркировкой (непосредственно или на упаковке), должны быть проверены в отношении товарных знаков.

В некоторых случаях методика экспертизы на патентную чистоту определяется условиями контракта на строительство или поставку объекта в данную страну, если в контракт включены специальные статьи или пункты, касающиеся обеспечения патентной чистоты объекта и связанных с этим обязанностей (ответственностью) сторон – заказчика (покупателя) или подрядчика (поставщика).

Если проверяемый объект или часть его выпускается по лицензии, приобретенной у иностранной фирмы, то условия лицензионного соглашения должны быть учтены при выборе методики экспертизы. В частности, объект, выпускаемый в точном соответствии с полученной от лицензиара технической документацией, не подлежит проверке на патентную чистоту в отношении стран, экспорт в которые предусмотрен для лицензиата лицензионным соглашением.

Существенное влияние на выбор методики экспертизы оказывают факторы, связанные с предполагаемым объемом выпуска разрабатываемого объекта, его стоимостью, экспортными возможностями, объемом поставки объекта экспорта в каждую из стран и т.п. Для объектов массового изготовления с экспортными возможностями (например, часы, лекарственные препараты, летательные аппараты и т.п.) необходимо предусмотреть проверку всех без исключения технических решений и элементов, включая и все комплектующие изделия.

Это же относится к стандартизуемым изделиям массового применения, широко используемым в различных видах машин и оборудования.

Для крупных объектов, выпускаемых небольшими сериями (например, шагающие экскаваторы, проходческие щиты и т.п.), предусматривается проверка лишь основных технических решений.

Следует также учесть все имевшие место предшествующие поставки объекта в данную страну, их сроки, общий объем поставок и результаты их проверки на патентную чистоту. С учетом этих факторов выбирается необходимая глубина проверки по времени. Кроме того, нужно оценить изменения, внесенные в объект экспорта по сравнению с ранее поставленными в данную страну, и степень их влияния на патентную чистоту объекта в целом.

При выборе методики экспертизы следует также оценить наличие и состояние (степень обработки, наличие справочно-поискового аппарата (СПА) и пр.) патентной документации соответствующих стран в доступных базах данных. При этом необходимо учесть как наличие справочных и вспомогательных материалов (указатели классов и СПА к ним), которые потребуются на первой стадии экспертизы, так и патентной документации (официальные бюллетени патентных ведомств, библиографические сборники патентных фондов, описания изобретений к патентам и пр.) для проведения второй ее стадии.

С учетом всех перечисленных выше факторов выбирается методика экспертизы данного объекта на патентную чистоту.

При этом необходимо определить и обосновать:

- страны и виды промышленной собственности, в отношении которых будет проводиться экспертиза;
- какие этапы экспертизы и в каком объеме предстоит выполнить;
- общий характер и примерное количество технических решений (элементов), которые нужно проверить;
- какие патентные фонды базы данных и вспомогательные материалы потребуются для проведения экспертизы;
- кто, помимо разработчика данного объекта, должен быть привлечен к проверке;
- ориентировочные сроки выполнения работ по стадиям и этапам.

Все объекты, снабженные маркировкой (непосредственно или на упаковке), а также техническая, рекламная и служебная документация, на которой могут быть размещены упомянутые средства индивидуализации, должны быть проверены в отношении товарных знаков, указаний мест происхождения товаров, фирменных наименований и коммерческих обозначений.

**Рекомендации по выполнению этапов экспертизы на патентную чистоту
для различных объектов**

№ пп.	Наименование объектов или ви- дов работ	Этапы экспертизы												Примечание						
		первая стадия						вторая ста- дия				Заключи- тельная стадия								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16		
1.	Научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы	+	+	•	-	+	+	+	+	+	+	*	*	*	*	*	+	*	+	
2.	Новые разработки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	*	*	*	*	*	+	*	+	
3.	Проекты объектов комплектных поставок (зарубежные)	+	+	+	-	☺	☺	+			+	*	*	*	*	*	+	*	+	
4.	Проекты объектов капитального строительства, сооружаемых в России	+	•	☺	-	☺	☺	☺	•		•	*	*	*	*	*	+	*	+	Поиск ведется только по патентам, действующим в России
5.	Поставки объектов на экспорт	+	+	+	☺	+	+	+	+	+	+	*	*	*	*	*	+	*	+	Для единичных поставок 4-й этап можно пропустить, а этапы 5-й и 6-й выполнить в сокращенном объеме
6.	Выставочные экспонаты	+	+	+	☺	+	+	+	+		+	*	*	*	*	*	+	*	+	
7.	Передача технической документации за границу	+	+	+	☺	+	+	+	+		+	*	*	*	*	*	+	*	+	
8.	Продажа лицензий	+	+	+	☺	+	+	+	+		+	*	*	*	*	*	+	*	+	
9.	Проекты стандартов	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	*	*	*	*	*	+	*	+	
10.	Устройства, способы, вещества, предназначенные для использования	+	•	☺	☺	☺	☺	☺	•	•	•	*	*	*	*	*	+	*	*	Поиск ведется только по патентам, действующим в

	в России				России
11.	Изобретения, патентуемые за рубежом	+ + ☺ - ☺ • + •	• * * *	* + * +	Поиск ведется только по патентам, действующим в странах патентования
<p align="center">Условные обозначения</p> + – выполняется в полном объеме ☺ – выполняется по усмотрению (-) - не выполняется			• – выполняется в сокращенном объеме * – выполняется при условии, если на этапе 9 были обнаружены патенты, имеющие отношение к объекту		

3.2.2. Изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводится экспертиза, влияющих на методику проверки (2-й этап)

Цель этапа – установить положения патентных законов соответствующих стран, которые могут оказать влияние на методику проверки и в силу этого должны быть учтены как при проведении самой экспертизы, так и при оценке ее результатов, а также при подготовке рекомендаций, связанных с оценкой возможности реализации объекта в стране и за рубежом.

Анализ патентных законодательств стран, по которым будет проводиться проверка на патентную чистоту, целесообразно начать с установления участия страны в международных конвенциях, договорах или соглашениях.

Затем следует установить дату вступления в силу действующего на момент проверки патентного закона с тем, чтобы определить, нужно ли принимать во внимание предшествующий закон в случае, если изменение закона произошло в пределах срока действия патента.

При вступлении в силу нового законодательного акта необходимо обращать внимание на порядок его введения, переходные положения, а также на то, положения какого закона подлежат применению при рассмотрении дел, связанных с различными РИД, начатых до введения в действие нового законодательства. В частности, переходные положения содержатся в Федеральном законе от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Далее необходимо установить, какие объекты интеллектуальной собственности пользуются правовой охраной в стране, а какие не признаются охраноспособными.

В результате для каждой страны определяется, подлежит ли данный объект проверке на патентную чистоту, и если подлежит, то в отношении каких объектов ИС.

Следует рассмотреть также требования к новизне изобретений (или других видов интеллектуальной собственности, в отношении которых будет проверяться данный объект) и источникам, ее порочащим (уровень техники), для того, чтобы, во-первых, правильно определить подлежащие проверке технические решения с точки зрения сроков их известности, и во-вторых, чтобы установить, какие источники информации могут быть противопоставлены мешающему патенту. Следует иметь в виду, что во внимание принимаются, т.е. включаются в уровень техники, только такие источники, которые доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц (публикация, открытое применение и т.д.).

По характеру требований к новизне изобретений страны можно разделить на три группы:

- страны, где изобретение должно обладать абсолютной мировой новизной в отношении уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (публикация, открытое применение в стране и за рубежом и т.д.); к ним относятся Россия, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция и др.;

- страны, где изобретение должно обладать относительной мировой новизной, при которой требуется абсолютная мировая новизна в отношении общедоступных публикаций и экспонирования, в то время как открытое применение порочит новизну лишь тогда, когда оно имело место на территории данной страны; к ним относятся Австрия, США, Япония, Канада и др.;

- страны, где изобретение должно удовлетворять требованиям только местной новизны в отношении любых источников информации (локальная новизна); к ним относятся Египет, Греция и др.

Сроки действия патентов следует установить для того, чтобы правильно определить глубину поиска, т.е. периода времени, за который должны быть изучены патенты данной страны.

Как правило, номинальные сроки действия патентов в большинстве стран лежат в пределах до 20 лет. При этом необходимо для каждой из стран в отдельности установить:

- дату, с которой исчисляется срок действия патента;
- возможно ли и на каких основаниях продление срока действия патента и в каких пределах;
- порядок уплаты пошлины за поддержание в силе патента: взимается ли она при выдаче патента единовременно за весь срок его действия, либо ежегодно, либо периодически, как в США.

Кроме того, следует установить, предусматривает ли закон возможность восстановления патента, утратившего силу из-за неуплаты очередной пошлины, и каковы условия такого восстановления;

- какие установлены сроки действия и порядок уплаты пошлины для дополнительных, зависимых, ввозных и других специальных видов патентов, предусмотренных законодательством данной страны.

Косвенная защита изделий предусматривает распространение действия патента, выданного на способ изготовления какого-либо изделия, также и на само изделие, изготовленное непосредственно запатентованным способом. Наличие или отсутствие в законе положений о косвенной защите изделий следует установить для того, чтобы определить необходимость при проверке патентной чистоты данного изделия учитывать также и

патенты, выданные на способ его изготовления. При этом следует принять во внимание как судебную практику, так и другие постановления, в силу которых в данной стране возможно фактическое установление косвенной защиты изделий (хотя она и не предусмотрена патентным законом).

Процедура рассмотрения заявок, установленная законом, должна быть изучена для того, чтобы установить, нужно ли принимать во внимание при экспертизе на патентную чистоту опубликованные (выложенные) заявки на патенты, оценить значение данного патента в зависимости от того, проводилась или нет при его выдаче экспертиза на новизну патентным ведомством страны (исследовательская или явочная система), а также для выявления обстоятельств, дающих возможность при необходимости опротестовать или оспорить патент по процедурным соображениям.

Помимо основных положений патентных законов следует, по возможности, ознакомиться с судебной практикой соответствующих стран, касающейся вопросов, имеющих непосредственное отношение к экспертизе объектов на патентную чистоту и, в частности, следующих вопросов:

- объем прав, определяемых судами при рассмотрении патентных споров и споров о нарушении патентов;
- применение в данной стране прецедентного права;
- рассмотрение дел о нарушениях прав патентовладельцев, в том числе и связанных с косвенной защитой изделий;
- рассмотрение дел об аннулировании патентов (полностью или частично) и о признании их недействительными.

Наличие в стране права преждепользования (послепользования) и порядок его осуществления, следует устанавливать в случаях, когда проверяемый объект выпущен, подготовлен к выпуску, сооружен, спроектирован или сделаны другие необходимые приготовления ранее приоритетной даты мешающего патента.

Право послепользования может возникнуть в случае, когда использование (применение) объекта или подготовка к этому происходили в промежуток времени между утратой патентом силы за неуплату пошлины (с учетом льготного срока для уплаты очередной пошлины) и восстановлением действия этого патента, если такое восстановление предусмотрено законом страны.

3.2.3. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту (3-й этап)

При экспертизе объектов на патентную чистоту важную роль играет выделение в них технических решений и других элементов, подлежащих проверке.

Объектом проверки на патентную чистоту может быть сложное устройство, состоящее из множества узлов и деталей, характеризующееся наличием и формой связи между элементами, их взаимным расположением, параметрами и другими характеристиками элементов и т.п.

Объектом проверки может быть узел изделия, характеризующийся формой его выполнения, материалом, из которого выполнен элемент, параметрами элемента и т.п.

Объектом проверки может быть отдельная деталь устройства, характеризующаяся, например, ее наличием, конструктивной формой выполнения и т.п.

Объектом проверки может быть технологический процесс, характеризующийся наличием определенных действий, порядком и условиями их выполнения, использованием веществ, устройств и т.п.

Объектом проверки может быть внешний вид изделия, его маркировка.

Цель этапа – установить исчерпывающий перечень использованных в проверяемом объекте технических решений (элементов), которые подлежат проверке по патентным фондам соответствующих стран, а также перечень всех других существенных для данного объекта технических решений (элементов), которые в силу своей давней известности такой проверке не подлежат.

Выбор технических решений и других элементов, подлежащих проверке, определяется:

- видом (категорией) проверяемого объекта, т.е. тем, относится ли он к устройствам, способам или веществам;
- характером и особенностями самого объекта: представляет ли он собой новую разработку или уже выпускаемое изделие, является ли он объектом комплектной поставки, лицензии и т.д.;
- сложностью объекта, количеством его составных частей и элементов;
- объемом выпуска, возможной реализации и экспорта объекта;
- степенью и сроками известности объекта, его узлов, механизмов и других элементов.

Зависимость подлежащих проверке технических решений от вида (категории) объекта определяется тем, что существует связь между видом объекта (устройство, способ или вещество) и характером тех патентов, которые могут быть нарушены при реализации

или использовании данного объекта. Устройство, основанное на использовании какого-либо способа, при своей работе нарушает патент на этот способ. В свою очередь использование способа, предусматривающего применение вполне определенных материалов (веществ) или устройств, может привести к нарушению патентов на такие вещества или устройства. Выпуск в продажу вещества может привести к нарушению патента на способ его изготовления и т.д.

Пример 1. Проверке подлежит устройство для получения металлполимерных материалов путем экструдирования полимера на предварительно обработанную в атмосферном разряде металлическую поверхность. Наряду с техническими решениями, относящимися к конструктивному исполнению металлполимерных материалов, должен быть проверен способ обработки металлической поверхности в атмосферном разряде.

Пример 2. Проверке подлежит солнечный коллектор с покрытием на приемном элементе, причем вследствие использования определенного вещества в составе покрытия оно обладает высокой поглощающей и малой излучающей способностью. В этом случае помимо конструкции солнечного коллектора, следует проверить вещество, из которого изготавливается покрытие приемного элемента, а также, при необходимости, способ нанесения покрытия на приемный элемент.

Пример 3. Проверке подлежит способ переработки угля с целью получения из него жидкого топлива путем каталитической гидрогенизации угля с последующей регенерацией катализатора. Помимо проверки способа, необходимо проверить патентную чистоту используемого в способе катализатора.

На этом основании при проверке объектов на патентную чистоту должны быть приняты во внимание следующие категории патентов:

а) для устройств:

- на общую компоновку, принципиальную схему и другие технические решения, относящиеся к конструкции самого устройства; и его узлов;

- на способ (технологический процесс), положенный в основу функционирования данного устройства;

- в отдельных случаях на материал (вещество), из которого изготовлено устройство, если применение такого материала существенно улучшает его характеристики (см. Пример 2);

- на способ изготовления, если данное устройство представляет собой изделие, которое можно изготовить только вполне определенным способом;

б) для способов:

- на способ, его этапы, стадии, операции или приемы;

- на вещества (исходные материалы, полуфабрикаты, добавки, присадки, катализаторы и пр.);

в) для веществ:

- на само вещество (его качественный и количественный состав);
- на способ его получения;
- на исходные материалы (полуфабрикаты), если они не являются естественным (необработанным) сырьем.

Выбор подлежащих проверке технических решений определяется также тем, что представляет собой подлежащий проверке объект – новую разработку или объект экспорта. При новой разработке во внимание принимается ограниченное число технических решений и почти не учитываются комплектующие изделия.

Сложность проверяемого объекта и его состав (число блоков, каскадов, механизмов, узлов и других составляющих объект элементов, а также связи между ними) определяют количество и характер подлежащих проверке технических решений. Для сложных устройств (крупные машины, агрегаты, радиотехнические устройства, станки, локомотивы, вагоны и т.п.) следует выделить в первую очередь технические решения, имеющие важное значение для объекта в целом. Как правило, к ним относятся: принципиальная схема устройства (кинематическая и электрическая), его общая компоновка, конструктивные решения основных механизмов и агрегатов, а для электрических устройств – также и принципиальные схемы основных блоков (каскадов). Далее следует выделить такие технические решения, которые хотя и не относятся к основным узлам и механизмам, однако оказывают существенное влияние на работу устройства в целом и по этой причине являются важными (например, система релейной защиты). Второстепенные технические решения подлежат проверке только для объектов массового применения.

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 (например, ведение процесса с нагревом в две стадии), использованию определенных исходных или вспомогательных материалов и т.д.

Пример. Проверке подлежит способ изготовления композиционного материала на основе алюминия. Способ заключается в том, что из 10-25 об.% порошка оксида алюминия и остальное – алюминиевого сплава в виде стружки подготавливают исходное измельченное сырье, проводят его высокоэнергетическую механическую обработку в течение 60–120 минут, проводят холодное двухстороннее прессование до достижения, по меньшей мере, 80% теоретической плотности, а затем – горячее прессование при темпера-

туре ниже температуры начала рекристаллизации алюминиевого сплава. Для проверки патентной чистоты данного способа необходимо рассмотреть следующие технические решения:

- использование стружки алюминиевого сплава в качестве компонента исходного сырья;
- подготовка измельченного сырья на основе алюминиевого сплава в виде стружки и порошка оксида алюминия;
- высокоэнергетическая механическая обработка измельченного сырья;
- холодное двухстороннее прессование до достижения, по меньшей мере, 80% теоретической плотности;
- горячее прессование при температуре ниже температуры начала рекристаллизации алюминиевого сплава.

При проверке вещества следует выделить технические решения, относящиеся сначала к качественному (наличие ингредиентов или компонентов), а затем к количественному (их процентное содержание или соотношение) составу данного вещества, поскольку предметом патентов на вещества могут быть как те, так и другие технические решения. Кроме того, проверке подлежат указания на введение в вещества (или их компоненты) всякого рода добавок, присадок и т.д. (но не способы их введения).

Объем выпуска, возможной реализации и экспорта объекта определяет необходимость проверки второстепенных, вспомогательных (а иногда и малозначительных) узлов и деталей либо возможность отказаться от их проверки без ущерба для обоснованности вывода о патентной чистоте объекта в целом.

Как правило, при небольшом объеме предполагаемого выпуска и экспорта изделий на патентную чистоту следует проверить лишь ограниченное число наиболее важных (базовых) технических решений. При крупном объеме выпуска (массовое производство) и предполагаемого экспорта проверке подлежит большинство технических решений, а иногда и все (кроме гарантированно вошедших в общественное достояние), включая малозначительные узлы и детали.

Пример. Проверяется противовирусное средство на основе определенного действующего вещества, размещенного в капсулах. На патентную чистоту следует проверить все технические решения, включая действующее вещество и его применение как противовирусного средства, способ получения действующего вещества, его размещение в капсуле, а также саму капсулу. Кроме того, при наличии оригинального названия и упаковки, для данного средства следует проверить на патентную чистоту и эти объекты.

Если техническое решение подлежит проверке на патентную чистоту, то следует оценить степень и сроки (давность) его известности. Технические решения, известность которых не превышает сроков действия патентов, должны быть проверены по патентным фондам стран проверки.

Узлы, детали, приемы и другие элементы, совпадающие с описанными в патентной, технической и другой литературе в период времени, выходящий за пределы сроков действия патентов, как правило, на патентную чистоту в отношении стран с так называемой мировой новизной изобретений не проверяются. Проверка патентной чистоты таких элементов в отношении стран, в которых признается местная новизна (например, Египет), проводится в случае, если они относятся к технологическим процессам, положенным в основу строящихся в этих странах предприятий, к изделиям, которые будут выпускаться там по отечественной технической документации, к объектам массовых поставок, а также к дорогостоящему или уникальному оборудованию. Как правило, подлежат проверке на патентную чистоту комплектующие изделия, являющиеся существенными, часто сменяемыми запасными частями, которые либо поставляются вместе с устройством, либо будут поставляться потребителю впоследствии для обеспечения нормальной эксплуатации устройства в течение гарантированного или расчетного срока его службы.

Технические решения, защищенные российскими патентами или защищенные зарубежными патентами, выданными российским фирмам, подлежат проверке на равных основаниях со всеми другими техническими решениями, поскольку совокупность признаков указанных изобретений может включать все признаки независимого пункта(-ов) формулы патента, принадлежащего третьему лицу, имеющего более ранний приоритет.

В случаях, когда объем фонда патентов исключительного права данной страны не превышает нескольких тысяч, с целью экономии времени и повышения достоверности оценки, выделение в объекте подлежащих проверке технических решений не производится, а вместо этого проводят сплошной просмотр действующих патентов, которые могут иметь отношение к данному объекту, его узлам, деталям, механизмам и т.п.

3.2.4. Выбор комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, подлежащих проверке на патентную чистоту (4-й этап)

Цель этапа – установить перечень комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, сведения о патентной чистоте которых должны быть приняты во внимание при оценке патентной чистоты объекта в целом.

Условия, определяющие выбор подлежащих проверке комплектующих изделий и полуфабрикатов, в основном аналогичны условиям выбора технических решений, перечисленным в разделе 2.3. Для способов и веществ, поскольку комплектующих изделий эти объекты не содержат, нужно оценить лишь необходимость проверки на патентную чистоту полуфабрикатов (если они применяются).

В первую очередь следует оценить устройство с точки зрения масштабов его выпуска, наличия в нем комплектующих изделий, их характера и выполняемых ими функций. В устройствах массового производства, в том числе поставляемых на экспорт крупными партиями (например, контейнеры, топливные элементы и т.д.), проверке подлежит большинство комплектующих изделий. В остальных устройствах, как правило, проверке подлежат только наиболее существенные комплектующие изделия, от которых непосредственно зависят технические данные, показатели, свойства и другие характеристики данного устройства.

Не проверяются комплектующие изделия, обладающие давней известностью.

При отборе комплектующих изделий, подлежащих проверке на патентную чистоту, следует оценить: количество комплектующих изделий данного вида, их стоимость, срок службы, периодичность замены (для запасных частей), а также принадлежность к одной или различным отраслям промышленности (например, манометры и подшипники), поскольку от этого зависит возможность сосредоточения патентов на такие изделия в руках одной или нескольких фирм.

Как правило, не проверяются на патентную чистоту (кроме устройств массового производства) комплектующие изделия, примененные в данном устройстве в небольших количествах и имеющие невысокую стоимость. Обязательной проверке подлежат все крупные и дорогостоящие комплектующие изделия.

Пример. В высокоскоростном пассажирском поезде необходимо проверить патентную чистоту двигателей, транспортных тележек, тормозов и других важнейших устройств, но не следует проверять осветительные и сигнальные лампы, монтажные провода, кухонное оборудование, динамики, табло в салонах и т.д.

При решении вопроса о необходимости проверки на патентную чистоту комплектующих изделий, являющихся сменными (запасными) частями устройства, следует, помимо указанных выше условий, оценить срок их службы до замены, периодичность замены, сколько

раз может быть заменена данная часть в пределах общего срока службы устройства в целом, количество данных запасных частей, поставляемых одновременно с устройством, будут ли впоследствии поставляться эти запасные части только изготовителем изделия или они имеются в продаже и могут быть приобретены потребителем самостоятельно.

Как правило, подлежат проверке на патентную чистоту комплектующие изделия, являющиеся существенными, часто сменяемыми запасными частями, которые либо поставляются вместе с устройством, либо будут поставляться потребителю впоследствии для обеспечения нормальной эксплуатации устройства в течение гарантированного или расчетного срока его службы.

Покупные полуфабрикаты (обработанное сырье) подлежат проверке на патентную чистоту при следующих условиях:

- проверяемый способ предусматривает обязательное применение данного полуфабриката, например гранулированного полимера, в качестве исходного сырья либо с другой целью;

- проверяемое вещество изготовлено из вполне определенного полуфабриката (полуфабрикатов), причем это может быть установлено анализом либо другими путями;

- проверяемое устройство содержит одну или несколько составных частей, изготовленных из полуфабрикатов, применение которых позволяет существенно улучшить характеристики устройства либо снизить его стоимость.

Сведения о патентной чистоте комплектующих изделий (полуфабрикатов) следует запросить у изготовителя соответствующих изделий или полуфабрикатов.

3.2.5. Определение и подбор технической документации на данный объект для проведения экспертизы на патентную чистоту (5-й этап)

Цель этапа – подобрать для проведения экспертизы на патентную чистоту техническую документацию, в которой с необходимой полнотой показаны или описаны все без исключения технические решения, которые были отобраны для проверки по патентным фондам.

Для уже прошедших стадию разработки объектов следует использовать рабочие чертежи (исполнительную документацию), а для объектов, находящихся в стадии разработки, – документацию, завершённую ко времени начала проверки. Если в ходе проверки продолжается разработка технической документации, то на соответствующих этапах и по окончании проверки следует заменить переработанные документы и, если это нужно, включить в состав используемой документации вновь разработанные документы, сделав при этом необходимые коррективы в экспертизе. Во всех случаях следует использовать только последнюю (по времени разработки) техническую документацию, в которой отражены все изменения и дополнения, внесенные в нее ко дню 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.

Кроме того, дополнительная или более подробная техническая документация может потребоваться на стадии отбора и анализа патентов.

В этом случае привлекается такая документация, где достаточно полно показаны или описаны те признаки проверяемого объекта, которые подлежат сопоставлению с соответствующими признаками изобретения по 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. Наряду с чертежами следует использовать также пояснительные записки, инструкции по эксплуатации и другие текстуальные документы, способствующие более полному раскрытию сущности и особенностей проверяемых технических решений.

Для способов используют описания (регламент) соответствующего технологического процесса, способа измерений и т.п., а также имеющиеся схемы и другие вспомогательные материалы, в том числе относящиеся к применяемой аппаратуре.

Для веществ используют рецептуру проверяемых композиций, состав и описание способов их получения.

3.2.6. Определение классификационных рубрик для всех технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту (6-й этап)

Цель этапа – установить перечень рубрик международной (МПК, МКПО, МКТУ) и национальных (НКИ) систем классификации изобретений, в соответствии с которыми будет проводиться поиск патентов, имеющих отношение к каждому из решений, подлежащих проверке на патентную чистоту. При этом важнейшей задачей является установление минимально необходимого числа рубрик, обеспечивающих отыскание всех без исключения нужных для данного случая патентов в возможно более ограниченном массиве патентной документации.

Правильность установления необходимых для проведения поиска классификационных рубрик обеспечивается учетом следующих факторов:

- применяемой системы классификации изобретений и принципа ее построения в каждой из стран, в отношении которых проводится проверка;
- даты введения действующей в стране классификации изобретений;
- объема патентной документации, т.е. количества действующих в стране патентов исключительного права;
- вида источников информации (патентной документации), по которым предполагается проводить первоначальный поиск патентов;
- степени обработки патентного фонда и наличия СПА по каждой из стран проверки;
- вида (характера) проверяемого объекта техники: его сложности, числа подлежащих проверке технических решений и т. п.;
- специфических условий, характерных для данного конкретного случая (если они имеются).

В настоящее время наиболее распространенной системой классификации изобретений является международная классификация изобретений (МКИ).

Основные особенности национальных систем классификации изобретений, которые следует учесть при экспертизе на патентную чистоту, заключаются в том, что в подавляющем большинстве этих систем за основу взят один из следующих двух принципов:

- отраслевой (предметный), при котором все объекты распределены по рубрикам соответственно их применению в той или иной исторически сложившейся отрасли (подотрасли) техники. Для отраслевой классификации, как правило, наиболее характерным является отнесение к определенным рубрикам изделий как таковых либо способов их изготовления. По отраслевому принципу построена германская система классификации изобретений.

Этот принцип положен также в основу национальных систем классификации большинства других европейских стран;

- функциональный, при котором все объекты распределены по рубрикам соответственно выполняемым ими функциям или получаемому эффекту (тождественность функций либо эффекта). По этому принципу построена американская система классификации изобретений.

Однако практически ни в одной из существующих систем эти принципы в чистом виде до конца не выдержаны.

В американской системе некоторые виды машин индексируются не по выполняемым ими функциям, а по признакам обрабатываемых ими материалов, а химические вещества – не по назначению или области применения, а по химическому составу.

В связи с этим в большинстве случаев, независимо от принципа построения применяемой в данной стране национальной системы классификации изобретений, все существенные для объекта технические решения (элементы), подлежащие проверке на патентную чистоту, должны быть, как правило, проиндексированы по двум направлениям: как по выполняемым ими функциям (например, разбрызгивание жидкости), так и по отраслевому признаку (например, пульверизатор, форсунка для жидкого топлива и т.д.). Что касается второстепенных для данного объекта элементов, то в большинстве случаев можно ограничиться отысканием для них одной рубрики, определяемой принципом построения данной системы (отраслевой или функциональной).

Международная классификация изобретений (МКИ) МПК имеет основной целью унифицировать различные применяемые в настоящее время системы на базе единой классификации. Она является наиболее логичной, и хотя по своему содержанию и построению МКИ ближе всего к германской системе, в ней органически учтены все те достоинства, которые присущи системам функциональным. По этой причине при определении рубрик по МКИ, как правило, нет необходимости двойного (отраслевого и функционального) их отыскания.

При экспертизе на патентную чистоту в отношении развитых в промышленном отношении стран мира с большим объемом патентного фонда (США, ФРГ, Великобритания, Япония и др.) классификационные рубрики определяют с максимально допускаемой данной системой дробностью делений (как правило, до подгруппы включительно) с использованием всего имеющегося СПА.

При проверке внешнего вида изделий в отношении промышленных образцов следует иметь в виду, что в зависимости от области применения сходные по внешнему оформлению

объекты могут быть отнесены не только к разным подклассам одного класса, но и к разным классам МКПО. Это расширяет область поиска.

3.2.7. Выбор патентной документации для проведения проверки объекта на патентную чистоту (7-й этап)

Цель этапа – определить для каждой из стран тот вид патентной документации, который обеспечивает возможность ознакомления со всеми без исключения действующими в данной стране патентами исключительного права, относящимися к проверяемому объекту.

Вид патентной документации, используемой на том или ином этапе экспертизы на патентную чистоту, определяется назначением данного этапа, а именно:

- на этапе первоначального поиска патентов, которые в принципе могут иметь отношение к проверяемому объекту, следует использовать только те официальные источники информации (бюллетени), которые содержат сведения обо всех действующих патентах. При этом подробность сведений имеет второстепенное значение – важна лишь их достаточность для того, чтобы нужный патент не был пропущен при просмотре данного источника, т.е., как минимум, наличие выходных данных патента;

- на этапе систематизации и отбора найденных патентов для их дальнейшего исследования следует использовать источники, содержащие более подробные сведения (например, реферативные издания патентных ведомств, отдельных информационных фирм или организаций), а также, если это необходимо, описания изобретений к патентам;

- на этапе детального анализа патентов следует использовать только полные описания изобретений к патентам. Другие виды патентной документации могут привлекаться лишь в качестве вспомогательных материалов.

В России в настоящее время издаются следующие официальные бюллетени: «Изобретения. Полезные модели», «Промышленные образцы», «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров», информационный бюллетень официальной регистрации «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем», а также реферативное издание «Изобретения стран мира», публикуемое в 112 выпусках на основе МПК.

Обязательный минимум сведений, которые необходимо получить на первоначальном этапе патентного поиска, включает:

- название изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- наименование патентообладателя и автора (авторов);
- классификационный индекс (индексы);
- номер опубликованной заявки и даты ее подачи;
- номер патента и заявки, по которой он выдан;

- номер первой заявки, даты подачи заявки и ее приоритет (для конвенционных заявок);
- номер международной заявки и дату публикации;
- дата выдачи патента (для стран, где срок действия патента исчисляется с этой даты).

3.2.8. Формирование программы экспертизы объекта на патентную чистоту (8-й этап)

Цель этапа – составление первого раздела экспертного заключения о проверке патентной чистоты объекта по установленной форме.

В результате работы, проделанной на первых семи этапах, следует составить программу экспертизы, т.е. первый раздел экспертного заключения о проверке патентной чистоты объекта, включающий:

- вводную часть;
- краткую характеристику проверяемого объекта;
- перечень технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам (этап 3), с указанием реквизитов технической документации (этап 5) и классификационных индексов для каждого из них (этап 6);
- перечень существенных для объекта технических решений, которые ввиду их давней известности по патентным фондам можно не проверять;
- перечень комплектующих изделий, сведения о патентной чистоте которых необходимо получить;
- перечень патентной документации, привлекаемой для проведения первоначального поиска;
- перечень объектов ИС, которые наряду с изобретениями должны быть учтены при экспертизе (ПМ, ПО, ТЗ, НМПТ, фирменные наименования, программы для ЭВМ, БД, топологии ИМС и т.п.).

Вводная часть должна содержать сведения об организации, разработавшей данный объект, о времени его разработки (от утверждения технического задания на разработку объекта до утверждения технической документации на его изготовление).

Указывается цель проверки, а также страны, занимающие ведущее место в данной отрасли техники, и те страны, в отношении которых будет проводиться проверка патентной чистоты (Российская Федерация во всех случаях является обязательной страной проверки).

В краткую характеристику объекта, наряду с общими сведениями о проверяемом объекте, следует включить и некоторые дополнительные сведения, в том числе:

- данные об отечественных изобретениях (полезных моделях, промышленных образцах), использованных при разработке объекта, с указанием библиографических данных охраняемых документов, полученных в стране и за рубежом;
- данные об изобретениях (полезных моделях, промышленных образцах), созданных в ходе разработки объекта;

- источники известности технических решений, примененных в данном объекте, степень доступности этих источников неограниченному кругу лиц;

- сведения об иностранных фирмах, выпускающих (разрабатывающих) аналогичные объекты.

Перечень технических решений, подлежащих проверке, с указанием реквизитов технической документации для каждого решения и его классификационных индексов, релевантных патентных документов целесообразно свести в таблицу согласно Приложению **Б** ГОСТ Р 15.011-96.

В отношении патентной документации указываются библиографические данные, в отношении научно-технической или иной документации – наименование источника информации с указанием страны, автора или организации – держателя документации, года, места и органа издания (депонирования) источника.

Перечень комплектующих изделий, отобранных на этапе 4, по которым требуется запросить соответствующие сведения, целесообразно представить в таблице согласно Приложению **В 6.3** ГОСТ Р 15.011-96. Остальные сведения, в том числе масштабы выпуска, объемы поставок, особые условия контрактов и т.п., излагаются в произвольной форме.

Сформированная программа должна быть согласована с ответственным за разработку (изготовление) объекта должностным лицом и патентным подразделением.

4. МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ. ВТОРАЯ СТАДИЯ

4.1. Содержание второй стадии

Вторая стадия экспертизы имеет целью (этапы 1–8) подготовить (на основании выработанной программы) все данные для обоснованных выводов о патентной чистоте объекта и подразделяется на следующие пять этапов:

- поиск патентов и других охранных документов, которые могут иметь отношение к проверяемому объекту;

- систематизация обнаруженных охранных документов, их предварительная оценка и отбор патентов, требующих дальнейшего детального исследования, проверка их действительности;

- детальный анализ (исследование) отобранных патентов;

- поиск патентов-аналогов и их анализ.

Девятый этап (поиск патентов) выполняется во всех случаях проведения экспертизы объекта на патентную чистоту. Результаты девятого этапа определяют необходимость выполнения этапов 10, 11 и 12 второй стадии экспертизы.

Например, если в результате поиска по объекту экспорта в Китай (КНР) в патентном фонде данной страны не обнаружено ни одного релевантного документа, следующие этапы второй стадии экспертизы (10–12) не выполняются (см. Таблицу 2).

4.1.1. Поиск патентов, имеющих отношение к проверяемому объекту (9-й этап)

Цель этапа – выявить в патентном фонде стран, в отношении которых ведется экспертиза объекта на патентную чистоту, все без исключения действующие патенты, которые могут иметь отношение к техническим решениям и другим элементам данного объекта, подлежащим проверке по патентным фондам.

В общем случае патентный поиск при экспертизе на патентную чистоту осуществляется в следующих формах:

а) в форме предметного или тематического поиска по классификационным рубрикам, соответствующим выделенным для проверки техническим решениям. Предметный поиск является основным видом патентного поиска при проверке на патентную чистоту. Предметный поиск первоначально ведут по названиям Изобретений, Полезных моделей (ПМ) или Промышленных образцов (ПО) и для дальнейшего анализа отбирают документы, которые по названию могут иметь отношение к проверяемому объекту.

Поиск по названию дополняется поиском по т.н. «ключевым» словам и словосочетаниям.

Сочетание поиска по названию и ключевым словам в предназначенных к просмотру классификационных рубриках существенно повышает эффективность поиска.

Предметный поиск проводят по официальным публикациям патентных ведомств, т.е. по патентным бюллетеням, где содержатся сведения обо всех объектах интеллектуальной собственности (ИС) и по электронным базам данных (БД), предоставляемым патентными ведомствами в Интернете и на CD-ROM;

б) в форме фирменного (именного) поиска, когда известно, что работами в соответствующей области занято ограниченное число фирм, причем перечень таких фирм практически носит исчерпывающий характер, благодаря чему изучение патентов других фирм не увеличивает степени полноты патентного поиска. Как правило, этот вид поиска (вместо предметного) можно использовать лишь в отдельных случаях проверки на патентную чистоту научно-исследовательских работ, новых разработок. При экспортных поставках, продаже лицензий, экспонировании и других случаях заменять предметный поиск фирменным не следует.

При проведении фирменного поиска необходимо правильно указывать точное наименование фирмы в оригинальном написании на языке соответствующей страны, поскольку любая транслитерация затрудняет поиск и неизбежно ведет к существенным ошибкам.

В качестве документации, необходимой и достаточной для проведения именного поиска, используются именные алфавитные указатели (специальные или помещаемые в официальных бюллетенях), в которых в алфавитном порядке перечислены наименования фирм-правообладателей с указанием номеров выданных им в данной стране охранных документов, а в ряде стран (США, Германия и др.) – годовые указатели, в которых, кроме наименования фирм, приводятся фамилия, имя (инициалы) изобретателя. Для проведения фирменного поиска рекомендуется использовать электронные БД, предоставляемые патентами ведомствами в Интернете и на CD-ROM;

в) в форме смешанного (комбинированного) поиска, когда предметный поиск, проводимый по ограниченному кругу стран (как правило, наиболее развитых в данной отрасли), дополняется фирменным поиском, проводимым с целью отыскания патентов определенных фирм, полученных ими в других странах.

Смешанный поиск обычно проводится в особо ответственных случаях (например, при передаче технической документации на важный объект, продаже крупной лицензии, крупной экспортной поставке и т.п.) с целью надежного выявления всех патентов определенных фирм, имеющих непосредственное отношение к проверяемому объекту. В ходе такого поиска могут быть обнаружены патенты, которые в силу различных причин были проиндексированы по другим классификационным рубрикам, не выявленным ранее. При обнаружении таких патентов сфера предметного поиска должна быть расширена, с тем, чтобы в новых классификационных рубриках найти патенты, относящиеся к проверяемому объекту.

Расширение границ предметного поиска следует провести и в тех случаях, когда в обнаруженных патентах стран, где на описаниях изобретений указано несколько классификационных рубрик, выявляются рубрики, не учтенные ранее, причем эти рубрики повторяются в нескольких патентах либо к ним отнесены патенты на существенно важные для данного объекта технические решения.

Во всех случаях расширения границ предметного поиска (по результатам именного, по вновь обнаруженным классификационным рубрикам и др.) его следует дополнительно провести за весь период, установленный для данного поиска.

Поиск патентов-аналогов следует проводить в целях изучения полного описания изобретений, полезных моделей трудноязычных стран (Японии, Китая, Республики Корея, Норвегии и др.), а также косвенной оценки патентной чистоты объектов в отношении тех стран, полные описания изобретений которых отсутствуют в доступных базах данных, а их анализ необходим для выявления «мешающих» патентов (например, Индия, Египет, Монголия и др.).

4.1.2. Систематизация обнаруженных патентов, их предварительная оценка и отбор патентов, требующих дальнейшего исследования (10-й этап)

Цель этапа – выявить и отобрать из числа обнаруженных действующие патенты, которые достаточно близко затрагивают проверяемый объект и в силу этого требуют детального анализа для обоснованного решения вопроса об их возможном нарушении и последующих рекомендаций.

Систематизацию и предварительную оценку патентов, обнаруженных на предыдущем этапе в ходе патентного поиска, целесообразно осуществлять путем ознакомления с полными текстами описаний изобретений к патентам, получаемым из доступных баз данных, предоставляемых патентными ведомствами.

Для удобства дальнейшего рассмотрения и оценки в зависимости от количества обнаруженных патентов производится их систематизация по странам, фирмам, техническим решениям и другим признакам.

Систематизация по фирмам (патентовладельцам) позволяет объединить запатентованные технические решения, относящиеся к сфере деятельности данной фирмы (фирм), и определить область, на которую могут распространяться ее патентные права. Чем больше затрагивающих объект патентов принадлежит одной фирме, тем более вероятно предъявление ею претензий в случае нарушения этих патентов и тем тщательнее и глубже должен быть проведен их анализ. Кроме того, систематизация по фирмам-патентовладельцам позволяет решить вопрос о необходимости проведения дополнительного фирменного поиска, если патенты данной фирмы относятся к наиболее важным техническим решениям проверяемого объекта, или о расширении границ предметного поиска, если будут обнаружены не учтенные ранее классификационные рубрики, имеющие значение для проверяемого объекта.

Систематизация по техническим решениям позволяет установить количественное распределение патентов по основным группам элементов (технических решений) проверяемого объекта и определить, какие конкретно технические решения (основные или второстепенные) затрагиваются наибольшим числом патентов, т.е. определить значимость каждой составной части объекта.

Рекомендуется группировать патенты по следующим категориям технических решений:

а) для устройств:

- способы (технологические процессы), реализуемые с помощью данного устройства;
- принципиальная схема (электрическая или кинематическая) устройства;
- общая компоновка устройства и его важнейших агрегатов (узлов, блоков);
- конструкция основных агрегатов (узлов, блоков);

- вспомогательные и второстепенные агрегаты, узлы, блоки (схема, компоновка, конструкция);

- материалы, из которых выполнено устройство, его узлы и детали;

- способы (технологические процессы) изготовления устройства и его важнейших частей;

б) для способов:

- состав и последовательность выполнения этапов, стадий, операций, приемов;

- режимы, параметры и другие характеристики способа (технологического процесса)

в целом или его стадий, а также особенности их выполнения;

- применяемое оборудование и аппаратура (в том числе контрольно-измерительная);

- применяемые материалы и вещества (исходное сырье, полуфабрикаты, катализаторы, присадки и т. д.);

- продукция, получаемая с помощью данного способа;

в) для веществ:

- качественный и количественный состав вещества;

- способы получения данного вещества;

- применение данного вещества.

Систематизация по оставшимся срокам действия патентов позволяет установить те патенты, которые еще могут быть действующими ко времени последующего изготовления и реализации объекта в стране и за рубежом.

Если, судя по рассмотренным разделам описания, патент имеет непосредственное отношение к проверяемому объекту, его узлам и другим элементам, патент следует включить в перечень для дальнейшего детального анализа даже в том случае, если область применения изобретения по патенту не совпадает с областью применения проверяемого объекта, однако его техническая сущность достаточно близка к соответствующим техническим решениям объекта.

Патент следует исключить из дальнейшего рассмотрения в тех случаях, когда становится очевидным, что изобретение по патенту решает задачу принципиально иначе по сравнению с проверяемым техническим решением.

Внешние различия в форме выполнения изобретения, показанные на чертежах патентного описания по сравнению с чертежами проверяемого объекта, не могут служить единственным основанием для исключения данного патента из дальнейшего рассмотрения, поскольку различные конкретные формы реализации изобретения (в том числе и не показанные на чертежах патентного описания, где обычно дается один или несколько из

возможных вариантов выполнения изобретения) могут охватываться пунктами патентной формулы, что можно установить лишь при детальном анализе патента.

В результате предварительного рассмотрения и отбора составляется перечень патентов, подлежащих дальнейшему детальному анализу.

В отношении всех патентов, включенных в перечень, следует первоначально провести поиск по установлению правового статуса охранного документа, проверив, является ли данный патент действующим, т.е. своевременно ли уплачена пошлина за поддержание его в силе. Сведения о патентах, утративших силу из-за неуплаты очередной пошлины (с учетом льготного срока уплаты), регулярно публикуются в специальных разделах официальных патентных бюллетеней. Патенты, досрочно прекратившие свое действие из-за неуплаты пошлины, из дальнейшего рассмотрения исключаются, кроме патентов стран, где по закону возможно восстановление утративших силу патентов. Такие патенты не исключаются, если не истек установленный законом срок для восстановления патента.

По каждому из оставшихся в перечне патентов следует проверить достаточность для сопоставительного анализа той технической документации, которая была отобрана на 5-м этапе экспертизы. При этом исходят из технической сущности защищенного патентом изобретения и степени подробности его раскрытия в тексте патентного описания и на чертежах. Необходимо обеспечить, чтобы каждый из признаков этого изобретения, включенных в патентную формулу, либо был четко показан (изображен или описан) в технической документации на проверяемое решение, либо можно было достоверно установить отсутствие данного признака в проверяемом решении. Если ранее отобранная техническая документация не позволяет этого сделать, необходимо дополнительно привлечь такую официальную документацию (детальные чертежи, схемы, описания и пр.), которая удовлетворяла бы указанным выше требованиям.

4.1.3. Детальный анализ отобранных патентов (11-й этап)

Цель этапа – путем выявления, всестороннего рассмотрения и оценки защищенных патентом признаков изобретения в сопоставлении с соответствующими признаками проверяемого объекта установить, распространяется ли данный патент на проверяемый объект или его часть, т.е. подпадает ли объект под действие этого патента.

Анализ патента, проводимый в рамках экспертизы объектов техники на патентную чистоту, заключается в выполнении следующих операций:

- выявлении частей описания изобретения к патенту, имеющих правовое значение для установления объема прав патентообладателя (права из патента);
- определении системы построения патентной формулы (именуется также «формула изобретения», «предмет изобретения», «патентные притязания»);
- определении пунктов патентной формулы, анализ которых необходим для выявления максимальных границ объема прав из патента;
- выявлении всех признаков изобретения и их совокупности по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы;
- сопоставлении признаков защищенного патентом изобретения по каждому анализируемому пункту формулы с соответствующими признаками проверяемого объекта и установлении совпадающих признаков (идентичных) и несовпадающих признаков;
- определении существенности каждого из неиспользованных в проверяемом объекте признаков защищенного патентом изобретения;
- изучении возможности расширительного толкования формулы на основе установления эквивалентности каждого из неиспользованных в проверяемом объекте признаков защищенного патентом изобретения;
- выводе о распространении действия пункта патентной формулы и патента в целом на проверяемый объект (или его часть).

Основой для анализа патента может являться только точный перевод на русский язык полного текста патентного описания. Как правило, нельзя вести анализ патента по сокращенному переводу, за исключением тех случаев, если рассмотрение патентной формулы дает исчерпывающие основания для выводов в отношении данного патента и проверяемого объекта, когда заведомо не требуется обращения к другим частям патентного описания для толкования или разъяснения примененных в формуле терминов. Однако и в этом случае необходимо наличие полного и точного перевода всех пунктов патентной формулы.

Перевод патентного описания должен быть выполнен лицом, не только знающим язык оригинала и техническую сущность данной проблемы, но и достаточно знакомым со спецификой перевода патентной документации, иначе неизбежны серьезные ошибки в определении объема прав патентообладателя. В переводе должны быть полностью сохранены форма и стилиевые особенности оригинала.

Особо точным должен быть перевод патентной формулы, в котором необходимо строго сохранять все ее формальные и специфические особенности.

Патентная формула является основным разделом описания и самостоятельным документом заявки при определении объема прав, охраняемых данным патентом. Как правило, объем прав из патента определяется на основании патентной формулы, назначение которой заключается именно в установлении точных границ, в пределах которых действует исключительное право патентообладателя и за которые оно выходить не может. Однако в большинстве стран мира на практике патентная формула, являющаяся во всех случаях основой для определения объема прав из патента, толкуется не обособленно, а с учетом и других разделов патентного описания, которые, не изменяя по существу и не увеличивая число признаков изобретения, охватываемых патентной формулой (или ее пунктом), иногда дают возможность расширенного толкования применяемых в ней терминов и определений. Это в ряде случаев может заметно изменить границы применения изобретения, что должно быть учтено при определении объема прав из патента. Разделы описания, предусматривающие такое расширенное толкование терминов патентной формулы, иногда носят название «расширительных».

Помимо «расширительных» разделов патентного описания, важных для правильного толкования патентной формулы, правовое значение имеет раздел, в котором указываются цели, на осуществление которых направлено данное изобретение, поскольку при решении вопроса о нарушении патента учитывается совпадение проверяемого объекта с запатентованным не только по его выполнению и способу работы (в соответствии с патентной формулой), но и по создаваемому техническому результату и функциям, т.е. по общности (эквивалентности) целей, которые достигаются как с помощью проверяемого объекта, так и тех целей, на достижение которых направлено изобретение по патенту. Как правило, патент распространяется на проверяемый объект в тех случаях, когда этот объект, во-первых, подпадает под действие патентной формулы, и, во-вторых, выполняет те же функции, тем же способом и с тем же техническим результатом.

Кроме того, во всех сомнительных случаях, а также для более точного толкования патентной формулы, следует привлекать при необходимости и другие разделы патентного описания, в частности те, где указано, на преодоление каких недостатков известных устройств, способов или материалов направлено данное изобретение.

Таким образом, правовое значение для определения объема прав из патента имеют, как правило, следующие разделы описания:

- патентная формула;
- раздел, в котором указаны цели, задачи, технический результат изобретения.

Вместе с тем при анализе патента необходимо тщательным образом изучить весь текст и чертежи патентного описания, поскольку без этого невозможно полностью уяснить все особенности запатентованного изобретения и правильно определить объем прав из патента на основании разделов, имеющих правовое значение.

Определить систему построения патентной формулы требуется для того, чтобы правильно выбрать необходимую последовательность и методику анализа пунктов патентной формулы.

Хотя системы изложения патентной формулы в различных странах мира различаются между собой, однако большинство из них по принципу своего построения может быть сведено к двум основным системам – германской (ее часто называют европейской) и американской.

По германской системе (действует в большинстве стран Европы, включая Россию) пункт формулы излагается в виде двух частей – ограничительной (совокупность признаков, общих с прототипом) и отличительной (совокупность признаков, отличающих данное изобретение от прототипа). Формула строится в зависимой форме (многозвенная формула), когда независимым является, как правило, только первый, главный пункт, а остальные зависят либо от него, либо от одного или нескольких предшествующих пунктов и без них самостоятельного правового значения не имеют.

По американской системе пункт формулы не делится на ограничительную и отличительную части, все признаки, независимо от их новизны, излагаются в общей совокупности (инвентарная формула). Наиболее распространенным является построение формулы в виде нескольких независимых друг от друга пунктов (многозвенная формула), однако допускается излагать формулу и в зависимой форме (чаще это имеет место в патентах на способы и вещества).

Определив систему, в которой изложена патентная формула рассматриваемого патента, следует выделить в ней те пункты, анализ которых необходим для выявления максимально возможных прав из данного патента. При этом исходят из того принципа, что объем защиты данного пункта обратно пропорционален числу включенных в него признаков изобретения, благодаря чему введение любого дополнительного признака уменьшает объем защиты изобретения. По указанной причине в многозвенных патентных формулах, построенных по германской или американской системе в зависимой

форме, объем защиты главного, независимого пункта патентной формулы всегда больше, чем любого другого пункта, зависящего от него (прямо или косвенно, через любой промежуточный зависимый пункт). В силу этого при анализе патентов, формула которых построена в зависимой форме, как правило, можно ограничиться анализом только независимых пунктов – первого (главного) и других независимых пунктов формулы (если они имеются, например, в патентах на вещество и способ его получения, на способ и устройство для его осуществления и т. п.). При этом необходимо убедиться, что все остальные пункты патентной формулы действительно зависят от них — об этом свидетельствует формулировка пункта, например: «Устройство (или способ, вещество), по п. 1 (или 2, 3, 4 и т.д.), отличающееся (или характеризующееся) тем, что...» либо «Способ по п. 3, в котором...» и т.п.

Однако из приведенного правила возможны исключения в тех случаях, когда в зависимых пунктах формулы указываются такие признаки, которые не развивают, а заменяют один (или несколько) из признаков первого (главного) пункта (альтернативные признаки). При этих условиях необходимо подвергнуть анализу такие зависимые пункты с альтернативными признаками, несмотря на то, что проверяемый объект не затрагивается первым (либо предыдущим) пунктом.

Если будет установлено подпадание проверяемого объекта (или части его) под действие первого, главного пункта формулы (или другого независимого пункта), необходимо последовательно, один за другим, рассмотреть остальные зависящие от него пункты, с тем, чтобы выявить все без исключения пункты патентной формулы (зависимые и независимые), под действие которых подпадает проверяемый объект. Это нужно для выработки обоснованных рекомендаций в отношении мешающего патента.

В отдельных, сравнительно редких случаях проверки особо важных объектов (крупная экспортная поставка, технологический процесс, положенный в основу сооружаемого за рубежом объекта комплектной поставки и т. п.) следует сразу рассмотреть все (или большинство) пункты формулы патента, относящегося к наиболее существенным техническим решениям данного объекта, независимо от того, распространяется или нет на эти решения первый (главный) пункт. Это связано с возможным несовершенством изложения формулы анализируемого патента, когда в одном из зависимых пунктов нарушено единство изобретения (т. е. когда правильно было бы защитить изобретение по такому пункту формулы самостоятельным патентом). В подобном случае суд, рассматривая иск о нарушении патента, может исправить патентную формулу и признать патент нарушенным.

В многозвенных патентных формулах, построенных по американской системе в независимой форме, анализу подлежат все без исключения пункты патентной формулы, поскольку каждый из них имеет самостоятельное правовое значение, защищает данную конкретную форму (или способ) выполнения изобретения и может не содержать одного или нескольких признаков, включенных в предшествующие пункты формулы, что может увеличить (либо изменить, не уменьшая объема) общий объем защиты изобретения по сравнению с предшествующими пунктами патентной формулы.

При анализе патентов по американской системе, построенных в зависимой форме, применяются принципы, изложенные выше для патентов германской системы.

Выявление всех без исключения признаков изобретения по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы осуществляется с целью их последующего сопоставления с соответствующими признаками проверяемого технического решения.

Под признаками изобретения понимают внесенные в патентную формулу указания на составляющие его элементы, которые в совокупности характеризуют техническую сущность и объем данного изобретения, в том числе:

- на наличие в объекте изобретения элемента (узла, детали, механизма или иной составной части в устройстве, ингредиента или компонента в веществе, операции или приема в способе);
- на особую форму выполнения любого из упомянутых в формуле элементов;
- на взаимное расположение элементов;
- на соотношение размеров элементов;
- на наличие или форму связи между элементами;
- на параметры, характеризующие температурные, временные, электрические и всякие иные режимы в способах, а также на применяемые при этом аппаратуру или оборудование;
- на содержание либо соотношение элементов или ингредиентов в веществе;
- на другие особенности выполнения или применения данного изобретения.

Выявлению подлежат все признаки, включенные в пункты патентной формулы, независимо от того, насколько существенными или важными они представляются лицу, проводящему анализ патента. Однако при решении вопроса о подпадании проверяемого объекта под действие пункта патентной формулы следует дополнительно рассмотреть вопрос о существенности неиспользованных в объекте признаков данного пункта.

Как правило, число признаков, которые могут быть выделены в проверяемом объекте и его элементах, многократно превышает число признаков анализируемого

патента, поэтому начинать надо с выявления признаков по патенту, а затем выделить аналогичные им признаки в проверяемом объекте.

При определении патентной чистоты объекта необходимо учитывать существование различных видов охранных документов, к которым относятся:

- заявки, открытые для всеобщего ознакомления до проведения полной экспертизы (выложенные заявки), для стран с отсроченной экспертизой (Россия, Германия, Нидерланды, Япония и др.);

- заявки, опубликованные после проведения полной экспертизы (акцептованные заявки);

- выданные патенты.

При анализе формулы выложенной заявки следует принимать во внимание, что в ряде стран, в том числе в России, предусмотрена временная правовая охрана изобретения, предоставляемая со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента в объеме опубликованной формулы изобретения. Если указанная формула распространяется на проверяемый объект, то необходимо установить, соответствует ли заявленное изобретение условиям патентоспособности. В зависимости от результата анализа должны быть предложены предусмотренные законодательством данной страны меры к недопущению выдачи патента с формулой, представляющей опасность. В качестве такой меры, при патентовании по процедуре Европейского патента может быть осуществление подготовки и направление в ЕПВ материалов, подтверждающих отсутствие новизны и/или изобретательского уровня у заявленного изобретения. При проведении экспертизы такие сведения могут быть включены экспертом в уровень техники, что, как правило, приводит к выдаче патента с меньшим объемом прав.

Ситуация с экспертизой заявки, по которой может быть выдан мешающий патент, должна отслеживаться по соответствующим документам. При этом в окончательных выводах должен использоваться последний вариант формулы изобретения.

Слежение за заявкой, по которой может быть выдан мешающий патент, необходимо и потому, что она может быть отозвана, признана отозванной, либо по ней принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная законом возможность подачи возражения против решения об отказе.

При анализе патентных формул надо учитывать, что формула может претерпеть изменения в результате действий правообладателя или рассмотрения возражения против выдачи патента. Причем изменения могут иметь широкий диапазон – от прекращения действия патента до изменения отдельных пунктов патентной формулы. Необ-

ходимо проверять по официальным бюллетеням патентных ведомств сообщения об аннулировании патентов или о возможном изменении объема прав правообладателя путем аннулирования или изменения пунктов патентной формулы.

По охранным документам, прекратившим действие досрочно из-за неуплаты очередной пошлины с учетом льготного срока уплаты, необходимо установить дату истечения срока его восстановления. Охранные документы, досрочно прекратившие действие, срок восстановления которых истек, подвергать анализу не следует.

Выявление включенных в патентную формулу признаков ведется отдельно для каждого из ее пунктов, подлежащих анализу.

Рекомендуется первоначально выделить в данном пункте укрупненные признаки, характеризующие, например, использование узла в устройстве, приема в способе или компонента в веществе, а дальнейшее, более детальное разделение этого признака проводить в случае, если будет установлено использование (наличие, применение) данного укрупненного признака в проверяемом объекте (или отдельном техническом решении).

Для того чтобы определить, распространяется ли данный пункт патентной формулы на проверяемый объект (или часть его), необходимо сопоставить все признаки, включенные в пункт формулы, с соответствующими признаками проверяемого объекта (технического решения).

В результате сопоставительного анализа должны быть установлены все без исключения пункты патентной формулы, под действие которых подпадает проверяемый объект. Для этой цели в патентной формуле, составленной в независимой форме, последовательно один за другим анализируются все ее пункты. В патентной формуле, составленной в зависимой форме, последовательному анализу подвергаются все пункты, зависящие от того основного (независимого) пункта, который распространяется на проверяемый объект.

При сопоставительном анализе следует первоначально выявить использование в проверяемом объекте укрупненных признаков данного пункта патентной формулы, и если все они использованы – наличие остальных детализирующих признаков.

Если при сопоставительном анализе будет установлено, что один или несколько признаков, включенных в данный пункт патентной формулы, не использованы в проверяемом объекте, необходимо рассмотреть вопрос о существенности неиспользованных признаков для осуществления запатентованного изобретения и о том, не могут ли быть признаны эквивалентами технические решения, примененные в объекте вместо упомянутых неиспользованных признаков.

Объект лишь в том случае может считаться не подпадающим под пункт патентной формулы, если неиспользованные в нем признаки данного пункта являются существенными для изобретения по патенту и, в то же время, не могут быть признаны эквивалентами этих признаков.

Эквивалентными (равноценными) считаются такие технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом.

Как правило, теория эквивалентов применяется судами для расширительного толкования патентной формулы в спорах о нарушении патентов в тех случаях, когда применение средств (признаков), которые признаются эквивалентами, являлось очевидным специалисту средней квалификации на основе данных, определяющих уровень техники на приоритетную дату нарушенного патента. Таким образом, применение теории эквивалентов допускается лишь при условии, что эквивалентность признаков была известна к моменту подачи заявки на данный патент и в соответствии с этим не может составить предмета изобретения.

На основании результатов сопоставления признаков запатентованного изобретения с соответствующими признаками проверяемого объекта и выявления признаков по патенту, которые следует считать использованными в объекте, устанавливают те пункты патентной формулы, под действие которых подпадает проверяемый объект, т.е. пункты, которые могут быть нарушены в случае реализации или применения объекта. При этом исходят из того, что объем защиты данного пункта патентной формулы определяется полной совокупностью всех признаков, включенных в этот пункт. Для патентной формулы, изложенной по германской системе, эта совокупность представляет собой общую сумму всех признаков ограничительной и отличительной ее частей. В силу этого пункт патентной формулы считается нарушенным, если в проверяемом объекте использованы все без исключения признаки, включенные в данный пункт, независимо от того, в какую его часть они входят – ограничительную или отличительную. Таким образом, не может считаться нарушенным пункт патентной формулы германской системы, если в проверяемом объекте использованы только признаки его отличительной части.

Если все признаки пункта патентной формулы, как укрупненные, так и детализированные, использованы в проверяемом объекте, то этот объект подпадает под действие данного пункта формулы независимо от значения этих признаков для осуществления запатентованного изобретения, т.е. от их существенности.

Пункт патентной формулы считается нарушенным, если использованы все без исключения его признаки, независимо от того, что проверяемый объект может содержать любое количество других, не упоминаемых в формуле признаков, даже если эти новые признаки объекта улучшают его по сравнению с запатентованными. В силу этого добавление любых новых признаков не может вывести объект из-под действия нарушенного пункта патентной формулы, если в этом объекте использованы все признаки, включенные в данный пункт.

Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в целом, вне зависимости от того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, объект, подпадающий под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, подпадает под действие данного патента. Однако при анализе патента должны быть установлены все без исключения пункты патентной формулы – как независимые, так и зависимые, – под действие которых подпадает проверяемый объект. Это необходимо для оценки степени нарушения патента и выработки соответствующих рекомендаций о возможности обхода патента или применения иных мер (приобретение лицензии, оспаривание патента и пр.).

Пример сопоставительного анализа проверяемого объекта с охраняемым объектом промышленной собственности приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Сопоставляемые признаки		Выводы	
по охранному документу (п.1 формулы изобретения)	по объекту техники	по каждому признаку пункта формулы	по охранному документу
многослойное селективное покрытие для солнечного коллектора	многослойное селективное покрытие для солнечного коллектора	использован	не использован
состоит из пленки твердого аморфного углеродсодержащего материала, осажденного на металлическую или металлизированную поверхность, пленка состоит из двух слоев	состоит из двух последовательно осажденных в вакууме на металлическую или металлизированную поверхность диэлектрических слоев углеродсодержащего материала	использован	
пленка состоит из двух последовательно осаженных	первый слой выполнен из TiC_xO_y или TiN_x ,	не использован	

<p>денных из тлеющего разряда в парах органических или элементоорганических соединений слоев</p> <p>первый слой имеет толщину $d_1 = \lambda_0 / 2n_1$ и интегральный коэффициент пропускания в солнечном спектре не более 0,2</p> <p>второй слой имеет толщину $d_2 = \lambda_0 / 4n_2$ и показатель преломления $n_2 = (n_1 \cdot n_0)^{1/2}$, где n_0 – показатель внешней среды; n_1 – показатель преломления первого слоя; λ_0 – длина волны, соответствующая максимуму спектра солнечного излучения</p> <p>интегральный коэффициент пропускания пленки в солнечном спектре не больше 0,15</p>	<p>получаемых при реактивном распылении в вакууме титана в атмосфере CO₂ или N₂</p> <p>первый слой имеет толщину $d_1 = \lambda_0 / 2n_1$ и интегральный коэффициент пропускания в солнечном спектре не более 0,2</p> <p>второй слой имеет толщину $d_2 = \lambda_0 / 4n_2$ и показатель преломления $n_2 = (n_1 \cdot n_0)^{1/2}$, где n_0 – показатель преломления внешней среды, n_1 – показатель преломления материала первого слоя, λ_0 – длина волны максимума спектра излучения Солнца</p>	<p>использован</p> <p>использован</p> <p>не использован</p> <p>Пункт 1 формулы не использован</p>	
---	---	---	--

4.1.4. Поиск патентов-аналогов и их анализ (12-й этап)

Цель этапа – в случае подпадания проверяемого объекта под действие одного или нескольких патентов в странах (стране), по которым проводилась экспертиза его патентной чистоты, установить, в каких еще других странах, помимо упомянутых, имеются действующие патенты, выданные на те же изобретения (патенты-аналоги), и тем самым определить наиболее полный круг стран, в отношении которых данный объект не обладает патентной чистотой.

Поиск патентов-аналогов при экспертизе на патентную чистоту рекомендуется проводить, как правило, в следующих случаях:

- когда экспорт или реализация объекта в другой форме возможны не только в странах, относительно которых проводится его проверка, но и в ряде других стран, перечень которых заранее не определен. Такие условия возникают, в частности, при проверке на патентную чистоту научно-исследовательских работ, новых разработок (за исключением тех, которые заведомо предназначены для использования в определенной стране, в отношении которой ведется их проверка), проектов стандартов, а иногда и выставочных экспонатов;

- когда обнаружены патенты, под действие которых подпадают существенные технические решения в объектах комплектных поставок или в объектах экспорта, причем упомянутые патенты выданы в странах с мировой новизной иностранным фирмам.

Как правило, отыскание патентов-аналогов, следует вести к патентам, затрагивающим лишь достаточно существенные для данного объекта технические решения, либо такие его элементы, которые применены в нем в больших количествах и представляют собой изделия широкого распространения.

Как правило, поиск патентов-аналогов следует проводить в форме фирменного (именного) поиска. Ниже дополнительно изложены основные особенности фирменного поиска и анализа патентов-аналогов.

Поскольку фирменные указатели в большинстве стран издаются ежегодно с включением в них сведений о патентах, опубликованных за истекший год, главным является правильно определить год, в течение которого предположительно был выдан соответствующий патент-аналог.

При определении предполагаемого срока выдачи патента-аналога следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев заявки на эти патенты подаются в другие страны – участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности в течение не позднее одного года со дня подачи первоначальной заявки (чаще всего – в стране

происхождения). Наиболее распространена практика подачи заявок в другие страны в конце годового конвенционного срока. Однако следует учитывать, что имеются случаи (сравнительно редкие), когда даже на очень важные изобретения заявки в другие страны по разным причинам подаются позднее, без истребования конвенционного приоритета.

Таким образом, фирменный поиск патента-аналога следует начинать с даты, отстоящей примерно на год после приоритетной даты первичного патента с добавлением минимального (но не среднего) срока рассмотрения заявок в соответствующей стране.

Наряду с этим возможны случаи, когда публикация о выдаче патентов-аналогов появляется раньше выдачи патента в стране первоначальной заявки, если срок рассмотрения заявок в ней сравнительно велик.

Идентификация патентов-аналогов (установление факта их выдачи на одно и то же изобретение, а не на другое), производится на основании определения тождественности наименования патентовладельца (заявителя), изобретателя (изобретателей), а также приоритетной даты и номера первоначальной заявки. Идентификацию начинают с выявления идентичности патентовладельцев (заявителей) по первичному патенту и по патентам-аналогам.

Сверка по приоритетным датам и номерам первоначальных заявок возможна лишь для патентов-аналогов, выданных с истребованием конвенционного приоритета в странах – участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Совпадение указанных дат и номеров первоначальной заявки является, как правило, наиболее достоверным и исчерпывающим фактором для правильной идентификации патентов-аналогов. Некоторую трудность представляет идентификация патентов, выданных по нескольким конвенционным заявкам (например, если один патент-аналог выдан по двум разным первичным заявкам, поданным на данное изобретение и его усовершенствование, или если патент-аналог выдан на устройство и способ его осуществления на основании двух первичных заявок, поданных отдельно на способ и устройство).

При выявлении и идентификации патентов-аналогов следует учитывать, что наименования изобретений по патентам, выданным в разных странах, могут не совпадать между собой. Возможна ситуация, что вследствие уступки прав на получение патента могут не совпадать наименования патентовладельцев (Заявителей) в разных странах.

Идентичность аналога первичному патенту по тексту описаний изобретений следует устанавливать с учетом различных правил составления этих описаний в разных странах, а также возможности неодинакового объема защиты по патентам-аналогам (см. пункт 3.5.8). Более достоверной в ряде случаев является идентификация по чертежам (если они имеются), однако при этом нужно иметь в виду, что количество чертежей в описании может не

совпадать. В подобных случаях наибольшее число чертежей, как правило, имеется в описаниях к патентам-аналогам, выданным в странах с явочной системой.

Во многих случаях объем защиты изобретения по патентам-аналогам не совпадает с объемом его защиты по первичному патенту (выданному по первоначальной заявке), а также и по патентам-аналогам, полученным в других странах. Это вызвано различием в процедуре выдачи патентов (исследовательская или явочная система), степенью тщательности экспертизы и другими причинами. Чаще всего объем защиты больше в странах с явочной системой, а также с менее строгой экспертизой заявок. По указанной причине анализу следует подвергать каждый патент-аналог в отдельности.

Пример. Европейский патент EP0498436 на способ гальванического цинкования алюминиевой поверхности или поверхности из алюминиевого сплава, первым независимым пунктом которого охраняется способ, при котором поверхность алюминия или алюминиевого сплава подвергается анодированию в кислом растворе, и далее – катодному электролизу в цинковокислом растворе, или сульфате цинка, или хлориде цинка, причем упомянутый для стадии анодирования кислый раствор используется и на стадии катодного электролиза. Признаки независимого пункта далее развиваются в шести зависимых пунктах формулы изобретения. Аналогичную формулу изобретения имеет и входящий в одну семью с EP0498436 немецкий патент DE69210435. Однако два других патента, входящих в эту же семью, – американский патент US5245847 и австралийский патент AU640853, – имеют формулу изобретения, представленную, соответственно, двумя и тремя независимыми пунктами и в обоих случаях – 15 зависимыми. При этом родовое понятие охраняемого способа гальванического цинкования алюминиевой поверхности уточнено признаком «для корпуса автомобиля». Далее, в случае американского и австралийского патента в независимых пунктах отсутствуют такие признаки, как «алюминиевый сплав», «сульфат цинка», «хлорид цинка», однако присутствует дополнительный признак, описывающий третью стадию, а именно, стадию формования давлением алюминиевой поверхности на корпусе автомобиля. Таким образом, патенты-аналоги имеют различный объем защиты, например, в США и Германии.

Если будет установлено, что объем защиты по одному или нескольким патентам-аналогам меньше, чем по первичным патентам, выявленным в ходе экспертизы в отношении стран, по которым проверяется данный объект, такие патенты-аналоги могут быть в отдельных случаях использованы для ограничения объема защиты упомянутых первичных патентов, обнаруженных ранее. Равным образом, эти ранее обнаруженные патенты могут быть использованы для ограничения объема защиты патентов-аналогов, если объем защиты последних окажется шире. Различия в объеме защиты могут быть использованы также для

ограничения неправомерного объема защиты патентов-аналогов, выданных в странах с мировой новизной изобретений и распространяющихся на объекты экспорта и объекты комплектных поставок.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

5.1. Оценка возможного объема претензий владельца нарушенного патента (13-й этап)

Целью данного этапа является оценка возможного объема претензий правообладателя нарушенного патента, который может быть определен судом в качестве возмещения его ущерба. Данная оценка определяет степень риска, связанного с реализацией объекта, не обладающего патентной чистотой в конкретной стране.

Иск о защите исключительных прав на изобретение может содержать ряд требований, в т.ч. запрещение реализации товара, наложение ареста на контрафактный товар, возмещение материального ущерба.

Настоящий раздел касается только возможных экономических санкций в виде возмещения материального ущерба патентообладателя.

Оценку объема возможных претензий следует проводить, когда при проведении проверки патентной чистоты установлен факт подпадания проверяемого объекта или его частей под действие патента в одной или нескольких странах.

На стадии НИР и ОКР, в случае если результат (устройство, способ, вещество) не обладает патентной чистотой, следует определить, в какой мере это отражается на объекте, созданном на основе НИР и ОКР, и каковы масштабы реализации объекта в стране и за рубежом.

При разработке стандартов оценивают масштабы применения стандартизуемого объекта.

Для лицензий, услуг типа инжиниринга, выставочных элементов и объектов экспорта оценивают масштабы реализации объекта и учитывают все факторы, определяющие обоснованный объем возможных претензий.

Иск о нарушении патента может быть заявлен правообладателем в течение всего срока действия патента.

Объем претензий (сумма иска) правообладателя нарушенного патента определяется следующими факторами:

- видом нарушения патента (ввоз, подготовка к реализации, производство и т.д.);
- видом контрафактного объекта (устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма);
- распространением объема прав из патента (объект в целом или его часть агрегат, узел, блок, элемент и т.п.);
- ценой объекта или той его части, на которую распространяется действие патента;
- объемом реализации объекта на дату предъявления претензий;

- конъюнктурой рынка в данной стране;
- другими факторами, характерными для конкретного случая.

Действия, которые признаются в данной стране нарушением патента, определяются законом или судебной практикой.

Объем возможных претензий может быть наиболее крупным при незаконном производстве и реализации объекта, а также при использовании запатентованного способа.

Объем претензий при незаконном ввозе в страну, хранении контрафактной продукции на складе, будет существенно меньше, поскольку при отсутствии реализации правообладателю еще не было нанесено ущерба.

При экспонировании на выставке контрафактного объекта (предложение к продаже) объем претензий также не должен быть значительным, ввиду отсутствия факта продажи.

Для устройств (изделий) и веществ объем претензий, как правило, определяется в зависимости от объема продаж контрафактного товара за весь период нарушения патента.

В случае нарушения патента на охраняемый способ, когда оценить материальный ущерб правообладателя весьма затруднительно, этот ущерб определяется в виде возмещения в пределах стоимости лицензии на соответствующую технологию.

На практике в подобных случаях учитывают как сумму паушального (единовременного) первоначального платежа, так и последующих лицензионных платежей (роялти). Величина этих отчислений зависит от сферы применения изобретения по патенту и сложившейся в данной отрасли конъюнктуре.

В настоящее время примерные ставки роялти для различных отраслей оцениваются следующим образом (Таблица 4):

Таблица 4

	Вид изделия	Ставка роялти (%)
1	Подъемно-транспортное оборудование	5
2	Железнодорожное оборудование	3–5
3	Электронное оборудование	4–8

Однако если патентообладатель требует возмещения ущерба в связи с нарушением патента на способ изготовления продукта, выданного в стране, где предусмотрена косвенная защита продукта через способ его получения, то сумма ущерба определяется, как правило, исходя из суммы продаж продукта, произведенного непосредственно запатентованным способом.

Зависимость объема возможных претензий от предмета нарушенного патента определяется тем, в какой степени нарушенный патент распространяется на контрафактный объект.

Если патент распространяется на объект в целом, то объем возможных претензий определяется, как правило, на основе общей стоимости продаж (или иных форм реализации) всей партии контрафактного товара (или стоимости лицензии на него).

К числу патентов, распространяющихся на объект в целом, относятся патенты, защищающие следующие решения:

- общая компоновка устройства;
- общая кинематическая схема устройства;
- общая электрическая (принципиальная или функциональная) схема электрического устройства;
- способ в целом;
- состав материала, вещества – количественный или качественный.

Если нарушенный патент выдан лишь на часть устройства (составная часть, комплектующее изделие, узел), то возможные претензии, как правило, исчисляются на основе цены конкретных агрегатов, узлов, комплектующих изделий, являющихся предметом нарушенного патента, а не определяются стоимостью устройства в целом, независимо от значимости этих узлов и комплектующих для устройства в целом.

Если нарушенным патентом охраняется только определенная часть технологического процесса, но не процесс в целом, то на практике ущерб исчисляется в пределах лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить правообладатель за предоставление права на использование охраняемой патентом стадии или операции общего технологического процесса.

Если нарушенным патентом охраняется один из нескольких исходных продуктов, используемых для получения материала химическим или иным путем, то объем претензий определяется стоимостью того исходного продукта, который является предметом патента и был совместно с другими использован при изготовлении данного материала.

Аналогичный подход применяется к патентам, охраняющим вещества, используемые в качестве катализаторов, которые не входят в состав конечного продукта. В данном случае ущерб правообладателя может быть исчислен только на основе общей стоимости катализатора, использованного при производстве определенной партии продукта.

Если нарушение патента заключалось в реализации контрафактной продукции, объекта в целом, узла, детали, охраняемых патентами, то возможный объем претензий правообладателя на возмещение его убытков определяется расходами, которые лицо, чье право

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также неполученными доходами, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ). Форма ответственности в виде возмещения убытков является общей мерой гражданско-правовой ответственности и присутствует в гражданском праве многих стран.

Фактически упущенная выгода правообладателя является прибылью, которую он мог бы получить, но не получил по вине нарушителя, который получил прибыль вместо него.

Ввиду этого, основным вопросом при оценке объема возможных претензий является определение прибыли, которую предполагается получить при реализации товара, имеющего признаки контрафактности, в стране, где действует мешающий патент. Для получения достаточно простой формы оценки величину прибыли обычно выражают в долях продажной цены.

По оценке ряда специалистов с достаточной степенью достоверности в среднем прибыль составляет 10% от продажной цены товара. Величину в 10% можно принять в качестве базы для оценки прибыли от реализации объекта.

При определении общей суммы возможных претензий правообладателя нарушенного патента необходимо ориентироваться на полный объем реализации в данной стране контрафактной продукции с учетом всех предшествующих поставок этой продукции (нарастающим итогом).

При поставках контрафактной продукции в крупных размерах и в течение длительного времени сумма возмещения ущерба правообладателю может быть весьма значительной и даже привести к банкротству нарушителя.

Пример. Компании Creative и Apple в 2001 г. представили на рынке свои новые цифровые плееры – соответственно, Zen и iPod. При этом представители обеих компаний с разницей в несколько месяцев направили в Патентное ведомство США заявки на патентование графической системы навигации и представления информации в портативном музыкальном устройстве. Поскольку представители Creative подали заявку раньше представителей Apple, первые получили патент (US6928433 «Automatic hierarchical categorization of music by metadata»), а заявка Apple была отклонена.

В мае 2006 г. Creative подала иск против Apple и потребовала от Международной торговой комиссии США провести расследование законности распространения iPod на территории США. Apple подала встречный иск о нарушении своих прав.

В августе 2006 г. компании Apple и Creative пришли к соглашению. Согласно договоренности, Apple единовременно выплатила Creative 100 млн. долл. за лицензирование технологии пользовательского интерфейса цифровых плееров. Если бы компании не пришли к соглашению и суд подтвердил правоту иска Creative к Apple, компании Apple было бы запрещено распространять плееры iPod на территории США, что привело бы к гораздо большим потерям, нежели выплата указанной суммы.

Вместе с тем следует учитывать, что у судов различных стран нет единообразного подхода в определении размеров взыскания по искам о нарушении патента.

В ряде случаев упущенная выгода взыскивается в полном объеме; в то же время при требовании о взыскании очень крупных сумм суды могут учесть конкретные обстоятельства и снизить сумму в 2–3 раза.

Однако для оценки рисков надо ориентироваться именно на полную сумму взыскания упущенной выгоды.

При рассмотрении конфликтной ситуации с мешающим патентом необходимо проверить, с какой даты осуществлялись в страну первые поставки контрафактной продукции. Если окажется, что поставки были начаты до даты приоритета мешающего патента, то необходимо изучить вопрос о возможности получения права преждепользования, что может снять вопрос о нарушении патента и возмещении убытков правообладателю.

При расчете ущерба во внимание может приниматься доначисление процентов по убыткам, которые патентообладатель понес за время до принятия судом решения об их возмещении. Такое решение возможно, если действия нарушителя были направлены на затягивание судебного разрешения спора.

При оценке возможных претензий, как указывалось выше, существенную роль играет объем реализации контрафактной продукции. Его оценка строится на изучении конъюнктуры рынка соответствующей страны для данного товара.

При изучении конъюнктуры рынка необходимо принимать во внимание следующие факторы, определяющие долю рынка:

- конкурентоспособность товара на рынке, с учетом качественных характеристик;
- степень насыщения рынка аналогичными товарами;
- степень удовлетворения спроса потребителей;
- наличие и интенсивность конкуренции;
- средний уровень цен на аналогичный товар.

На основании прогноза доли рынка с учетом среднего уровня цен следует определить, превышает ли прибыль от продажи контрафактного товара ту прибыль, которую можно получить от реализации товара, не обладающего качественными характеристиками запа-

тентованного продукта. Разница дает возможность оценить размер упущенной выгоды патентообладателя.

Возмещение убытков, помимо упущенной выгоды, предполагает возмещение патентообладателю еще и прямого ущерба, понесенного им в связи с нарушением патента (например, затрат на подготовку производства и т.п.), оставшихся не реализованными вследствие нарушения патента. Однако для выплаты прямого ущерба необходимо доказать наличие непосредственной причинно-следственной связи между нарушением патента и понесенным ущербом. Доказательство наличия такой связи является крайне сложной задачей.

По результатам выполненных на данном этапе исследований производится оценка возможного объема претензий владельца нарушенного патента в случае предъявления им иска о нарушении патента. Далее следует сопоставить сумму объема претензий с предполагаемыми судебными издержками.

При оценке судебных издержек можно воспользоваться опубликованными данными. Так, согласно данным Американской ассоциации права интеллектуальной собственности (AIPLA), средняя стоимость судебного процесса о нарушении патента в США составляет 2,5 млн. долл.

Многие компании в США отказываются от судебных процессов, экономя на судебных издержках, которые составляют от 5 до 50 % суммы, присуждаемой к возмещению ущерба.

Несколько ниже размеры судебных издержек в Германии, Великобритании, Франции, но и в этих странах суммы исчисляются величинами от 300000 до 1000000 евро.

В Российской Федерации судебные издержки по делам о нарушении патента могут составлять в среднем от 300000 руб. до 5000000 руб.

При этом дело о нарушении патента, как правило, сопровождается параллельным процессом о признании такого патента недействительным, обычно из-за несоответствия условию патентоспособности «новизна» или «изобретательский уровень».

Степень риска при решении о поставке контрафактного товара в конкретную страну оценивается путем сопоставления суммы возможных претензий патентообладателя с предполагаемыми судебными издержками с учетом всех факторов, указанных при описании этапов 2–9.

5.2. Проверка правомерности выдачи мешающих патентов (14-й этап)

Цель этапа – установить возможность опротестования или оспаривания действующего мешающего патента, его аннулирования, признания недействительным либо ограничения объема защиты по основаниям, предусмотренным патентным законодательством соответствующей страны с учетом значения мешающего патента для проверяемого объекта техники.

При подготовке материалов к оспариванию мешающего патента следует различать протест (возражение) против выдачи патента в сроки и по основаниям, предусмотренным законом, и оспаривание патента в суде (иски об аннулировании патента, признании его недействительным или ограничении объема защиты).

Под протестом против выдачи патента (опротестованием патента) понимаются действия, предпринятые заинтересованным лицом в пределах установленных патентным законом сроков и по указанным в нем основаниям и заключающиеся в подаче обоснованного возражения (протеста) против выдачи патента в патентное ведомство или его соответствующие органы (например, в суд патентного ведомства).

Если предусмотренные патентным законом сроки для подачи в патентное ведомство протеста против выдачи мешающего патента или заявления об его отмене истекли, то при необходимости может быть возбуждено в суде дело об аннулировании патента, признании его недействительным (полностью или частично) или об ограничении объема защиты, причем соответствующий иск может быть заявлен в течение всего срока действия патента. Как правило, оспаривать патент, т.е. возбуждать в суде иск об аннулировании патента, признании его недействительным либо об ограничении объема защиты, следует лишь в порядке встречного иска в случаях, если патентовладелец заявит иск о нарушении его патента. Однако возможности предъявления такого встречного иска должны быть изучены заблаговременно, в ходе экспертизы объекта на патентную чистоту, а также подготовлены необходимые для этого материалы и документы.

При подготовке материалов к оспариванию патента следует, в первую очередь, еще раз проверить, является ли мешающий патент действующим, т.е. не утратил ли он за истекшее время силу, после чего оценить значение мешающего патента для объекта в целом. Рассматривать возможности оспаривания следует главным образом для патентов, под действие которых подпадают существенные для данного объекта технические решения, а также узлы, детали и элементы, примененные в значительных количествах. Для объектов, поставляемых на экспорт крупными партиями либо в течение длительного времени (локомотивы, вагоны и т.д.), следует провести эту работу для всех патентов, под действие которых подпадают элементы данного объекта.

Во всех странах при рассмотрении в судах дел об аннулировании патентов, ограничении объема их защиты и т.п. во внимание принимаются, как правило, те же обстоятельства, которые могли по закону воспрепятствовать выдаче патента при первоначальном рассмотрении заявок в патентном ведомстве.

В соответствии со сложившейся практикой, главным основанием опротестования или оспаривания патента является отсутствие новизны изобретения на его приоритетную дату. Если нет возможности оспорить мешающий патент по новизне, следует рассмотреть вопрос о возможности оспорить его по другим указанным в законе основаниям, в том числе отсутствию изобретательского уровня, недостаточности описания для осуществления изобретения (дефектность описания), нарушении процедуры рассмотрения заявки или выдачи патента и пр. Однако следует иметь в виду, что случаи признания судами патентов недействительными по процедурным основаниям в практике встречаются сравнительно редко.

5.3. Подготовка выводов и рекомендаций (15-й этап)

Целью этапа является оформление окончательного вывода о патентной чистоте объекта и подготовка рекомендаций о мерах, которые следует предпринять для возможного использования объекта в странах, где действуют мешающие патенты.

Основанием для окончательного вывода о патентной чистоте являются результаты анализа охраняемых документов на объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства о регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров).

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

Указанные обстоятельства необходимо отразить в рекомендациях о возможности использования объекта.

При подготовке рекомендаций в отношении использования объекта, не обладающего патентной чистотой, следует также рассмотреть:

- возможность применения права преждепользования (послепользования);
- возможность обхода мешающего патента;
- возможность использования объекта при отсутствии патентной чистоты в отношении данной страны отдельных его элементов;
- целесообразность приобретения лицензии на мешающий патент.

При оценке возможности обхода мешающего патента необходимо учитывать, что обход может быть обеспечен лишь при неиспользовании (с учетом теории эквивалентов) в объекте одного или нескольких существенных признаков того пункта формулы мешающего патента, под действие которого попадает объект. Следует также учитывать, что при рассмотрении дела о нарушении патента, судом может признан факт нарушения, если используемое решение хотя и не содержит один или несколько признаков по патенту, однако является худшим по сравнению с запатентованным.

При оценке возможности опротестования или оспаривания мешающего патента следует, прежде всего, исходить из перспектив и масштабов реализации объекта в данной стране (экспорт крупных партий, продажа лицензий, строительство объекта комплектной поставки и т.п.), а также из значения мешающего патента для объекта в целом. Как правило, нет необходимости опротестовывать, а тем более оспаривать в суде (за исключением случаев предъявления встречного иска), патенты, распространяющиеся на второстепенные для данного объекта элементы.

Рекомендация о том, что мешающий патент должен быть опротестован либо оспорен (в случае предъявления в суде иска о его нарушении), должна сопровождаться указанием на основания, по которым предполагается опротестовать либо оспорить мешающий патент (наличие в формуле признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели, несоответствие условиям патентоспособности новизна или изобретательский уровень и т.д.), а также перечислить все источники информации (патентные, общетехнические, включая данные об открытом применении, рекламные материалы и т.п.), которые могут быть включены в предшествующий уровень техники в отношении к оспариваемому патенту.

Рекомендации о необходимости приобретения лицензии, как правило, могут быть уместны лишь при наличии достаточных оснований для ожидания получения существенной финансовой выгоды. Например, если в данной стране предполагается строительство предприятия с использованием технологии по мешающему патенту, если намечена организация производства данного объекта или использование в Российской Федерации технологии, если намечается крупная экспортная поставка и т.д. Во всех случаях следует оценить возможную стоимость лицензии и экономическую целесообразность ее приобретения.

5.4. Документальное оформление результатов экспертизы объекта на патентную чистоту (16-й этап)

Цель данного этапа – документально оформить проделанную работу, т.е. составить заключение о результатах проверки объекта на патентную чистоту.

Документальное оформление результатов экспертизы на патентную чистоту осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р15.011-96 «Патентный формуляр».

Проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривается в договорной документации, а также в документации на выполнение работ.

Задание на проведение патентных исследований разрабатывается по **Приложению А** ГОСТ Р15.011-96 (форма задания в Приложении 1).

В соответствии с заданием разрабатывается поиск по форме **Б** ГОСТ Р15.011-96 (форма регламента поиска приведена в Приложении 2).

Предмет поиска определяется в зависимости от вида провидимой экспертизы, стран проверки, наличия систематизированного патентного фонда.

В соответствующей графе регламента поиска предмет поиска описывается согласно принципу деления объекта на составные части – от общего решения к частным. Составные части объекта, сведения о которых стали общедоступными более 20 лет назад, в данную графу не вносятся.

Все исследования объектов на патентную чистоту должны начинаться с изучения патентного фонда России.

Иные страны поиска и классификационные индексы в процессе проведения исследований могут изменяться и уточняться.

В результате проведения поиска оформляется отчет о поиске. Поиск проводится в соответствии с регламентом и с обязательным указанием номеров и дат просмотренных охранных документов.

Отчет о поиске оформляется в соответствии с формой **Приложения В** ГОСТ Р 15.011-96. Форма отчета включает шесть таблиц. При проведении проверки на патентную чистоту обязательно заполняются таблицы В.6.1, В.6.2 и В.6.3.

Таблица В.6.1 «Патентная документация» содержит сведения об охранных документах, наиболее близких к проверяемому объекту (т.н. релевантные документы).

Таблица В.6.2 «Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах) используется для внесения в нее информации об общеизвестных технических решениях, содержащихся в проверяемом объекте. В данном случае в графу 1 «Предмет поиска» вносят сведения о техническом решении, не подлежащем проверке вследствие его давней известности, а в графу 2 «Наименование источника информации» сведения о соответствующих источниках информации.

Таблица В.6.3 «Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация», заполняется по мере возникновения необходимости.

Решение о целесообразности проведения проверки патентной чистоты комплектующих изделий принимается на основании полученных от изготовителей данных.

При отсутствии комплектующих изделий сведения об их патентной чистоте запрашивать не требуется, о чем делается запись в Таблице В.6.3.

Форма таблиц В.6.1, В.6.2 и В.6.3 приведена в Приложении 3.

Приложение Д является основной аналитической частью отчета о патентных исследованиях. Приложение Д включает раздел Д.3 «Исследование патентной чистоты объекта техники», который состоит из подразделов:

Д.3.1 «Экспертиза на патентную чистоту»,

Д.3.2 «Обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объекта техники» и

Д.3.3 «Обоснование мер по беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом».

Подраздел Д.3.1 содержит три таблицы:

Д.3.1.1. «Объект техники, его составные части (в том числе, художественно-конструкторские решения), подлежащие экспертизе на патентную чистоту»,

Д.3.1.2. «Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собственности» и

Д.3.1.3. «Выводы о патентной чистоте объекта техники».

Примеры заполнения указанных форм приведены в Приложении 4.

Допускается изложение раздела Д.3 отчета о патентных исследованиях в произвольной форме.

На основании данных раздела Д.3 составляется патентный формуляр, предусмотренный ГОСТ 15.012-84. Патентный формуляр предназначен для представления его в организации, решающие вопросы коммерциализации объекта техники в нижеследующих формах в России и за рубежом:

- коммерческой реализации объекта на территории Российской Федерации;
- поставки объекта на экспорт;
- капитального строительства в России за рубежом;
- продажи научно-технической и конструкторской документации;
- продажи лицензий, оказании услуг типа инжиниринга;
- экспонирования на выставках и проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом.

Патентный формуляр на момент его представления должен содержать сведения о результатах исследований с учетом последней имеющей информации.

Патентный формуляр должен прилагаться к комплекту технической документации при передаче ее другому предприятию (организации) и содержать следующие разделы:

- общие сведения;
- результат проверки патентной чистоты;
- охранные документы, под действие которых подпадает объект техники;
- правовая защита объекта техники.

Форма патентного формуляра приведена в Приложении 5.

6. ПРОВЕРКА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ В ОТНОШЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

6.1. Промышленные образцы

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, являющееся новым и оригинальным.

Экспертиза объекта на патентную чистоту в отношении промышленных образцов включает следующие этапы:

- оценка необходимости экспертизы объекта на патентную чистоту в отношении промышленных образцов, исходя из его назначения (устройство, готовое к употреблению, комплектующее изделие, полуфабрикат и т.д.) и характера (новая разработка, объект, экспорта, выставочный экспонат, проект стандарта и т.п.);

- определение стран, в отношении которых должна проводиться экспертиза, и изучение законодательства этих стран по охране промышленных образцов;

- выбор методики экспертизы по каждой из упомянутых выше стран;

- определение источников (патентной и иной документации), по которым будет проводиться поиск зарегистрированных промышленных образцов;

- выявление в объекте элементов (чертеж внешнего вида), подлежащих проверке, и их классификация;

- поиск охраняемых в странах проверки промышленных образцов, имеющих отношение к проверяемому объекту;

- сопоставление обнаруженных промышленных образцов с проверяемым объектом и выводы о его патентной чистоте в отношении промышленных образцов.

По общему правилу в качестве промышленных образцов могут охраняться только устройства, причем охране подлежат лишь внешние, видимые в готовом изделии черты. Внутренние элементы конструкции, не видимые в готовом изделии при обычном его употреблении, в качестве промышленных образцов не охраняются. Вместе с тем, если они поставляются в виде запасных частей, сменных элементов, их внешний вид может быть защищен как промышленный образец.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

- решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

- объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

- объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Способы, составы и материалы проверке на патентную чистоту в отношении промышленных образцов не подлежат.

Как правило, на патентную чистоту в отношении промышленных образцов следует проверять машины, приборы и другие устройства как бытового (магнитофоны, холодильники, пылесосы), так и производственно-технического назначения (локомотивы, вагоны, кабины машинистов), предназначенные к самостоятельной поставке потребителю.

Изделия, поставляемые в качестве комплектующих составных частей для устройств, изготавливаемых другими предприятиями, следует проверять лишь в тех случаях, когда они непосредственно участвуют в формировании общего внешнего вида (включая видимые при обычном употреблении элементы внутреннего оформления). Изделия, предназначенные для использования в схемах электрических устройств или в качестве внутренних элементов конструкции машин (например, реле, шариковые подшипники и т.д.), а также полуфабрикаты, как правило, проверке не подлежат.

Изделия должны быть проверены на патентную чистоту в отношении промышленных образцов при их разработке, реализации, экспорте, экспонировании в стране и за рубежом, а также при передаче за границу технической документации или продаже лицензии на их изготовление. Проекты стандартов на устройства проверяются, если в них регламентируются или приводятся элементы внешнего оформления стандартизируемых устройств.

При изучении законодательства страны, относящегося к охране промышленных образцов, следует установить, какая система их охраны применяется в данной стране (по типу патентного либо авторского права), какие изделия подлежат защите, срок охраны и начало его действия, возможность продления этого срока, процедуру рассмотрения заявок (исследовательская, явочная) и требования к новизне (мировая, локальная).

Выбор методики экспертизы в отношении данной страны определяется, главным образом, характером охраны промышленных образцов (по типу патентного либо авторского права) и объемом сведений, которые содержатся в публикациях о регистрации промышленных образцов.

Все перечисленные правовые нормы, прежде всего, следует установить в отношении Российской Федерации, как обязательной страны проверки.

Для стран, где промышленные образцы охраняются по типу патентного права, следует применять методику, включающую все этапы, перечисленные в пунктах 3.2.1 – 4.1.2.

Для стран, применяющих охрану промышленных образцов по типу авторского права, проверка сводится к установлению того, являются ли внешние формы и другие элементы оформления проверяемого объекта результатом самостоятельной творческой разработки либо они скопированы (полностью или частично) с какого-либо образца. Если будет установлено, что проверяемый объект является в полной мере оригинальным и ниоткуда не скопирован, то проверку на этом можно закончить и считать, что этот объект обладает патентной чистотой по промышленным образцам в отношении данной страны. Такой вывод базируется на том, что охрана промышленных образцов по типу авторского права является ограниченной по своему объему и защищает только от копирования. Патент считается нарушенным лишь в случае, если изделие целиком или в какой-либо части скопировано с охраняемого промышленного образца. Именно по указанной причине ни в одной из стран с охраной по типу авторского права публикация о регистрации промышленного образца не содержит фотографий, чертежа или рисунка его внешнего вида. Охрана может осуществляться путем регистрации или депонирования; если же проверяемый объект был скопирован (полностью или частично), то устанавливается, зарегистрирован ли он в данной стране и не истек ли срок его регистрации. Выполняется эта работа в соответствии с рекомендациями пункта 4.1.3.

Для поиска охраняемых в данной стране промышленных образцов используются официальные публикации об их регистрации, а при необходимости – каталоги и проспекты соответствующих фирм и другие материалы.

Выявление в объекте элементов, подлежащих проверке в отношении промышленных образцов, проводят с учетом того, что охране могут подлежать:

- общий внешний вид изделия;
- самостоятельные элементы его внешнего оформления;
- внешний вид отдельных частей объекта;
- внешний вид (элементы оформления) тех его внутренних частей (деталей), которые видны при обычном употреблении объекта.

Внешние формы объекта подлежат проверке в том виде, как они воспринимаются при обозрении объекта в целом, без выделения в нем отдельных деталей, не имеющих самостоятельного значения (например, форма углов – прямоугольная или округлая, расположение ручек и т. д.).

В качестве самостоятельных элементов внешнего оформления объекта могут быть выделены рисунки на нем.

Внешний вид отдельных частей объекта выделяется для проверки тогда, когда эти части являются самостоятельными предметами производства или могут быть отделены от

объекта. Во всех случаях эти части должны восприниматься при обозрении как самостоятельно, так и в общем комплексе внешнего вида объекта в целом.

Пример. В локомотиве в качестве самостоятельных элементов проверки следует выделить фары, кабину машиниста, приборную панель, форму сидений и т.д.

Внешний вид элементов внутреннего оформления выделяется для самостоятельной проверки только тогда, когда они обозримы при обычном употреблении объекта.

Выделенные для проверки элементы следует проиндексировать по принятой в большинстве стран-участниц Парижской конвенции международной системе классификации промышленных образцов (МКПО), а также по национальной системе классификации, если такая система применяется в данной стране для регистрируемых промышленных образцов (например, в США и Индии).

Поиск охраняемых промышленных образцов осуществляется по соответствующему официальному источнику, в котором публикуются сведения о зарегистрированных в данной стране образцах за полный номинальный срок их действия, установленный законом, с учетом возможного продления. Ведется поиск по классификационной рубрике, к которой относится проверяемый объект в целом, а в случае, если для проверки выделены кроме общего внешнего вида и другие элементы оформления – по всем классификационным рубрикам, к которым отнесен каждый из элементов.

При обнаружении зарегистрированных промышленных образцов, затрагивающих проверяемый объект или его элементы, следует проверить, не утратил ли силу патент на данный образец в связи с неуплатой очередной пошлины (сведения об этом публикуются в тех же официальных патентных бюллетенях). Патенты, утратившие силу, во внимание не принимаются.

Заключительным этапом экспертизы объекта на патентную чистоту по промышленным образцам в отношении стран с их охраной по типу патентного права является его сопоставление с обнаруженным охраняемым образцом. Для стран, где не публикуется внешний вид зарегистрированных образцов, это сопоставление ведут по фотографиям, рисункам и т.п., помещаемым в фирменных каталогах, проспектах, журналах и других непатентных источниках, либо непосредственно по образцам изделий, если они имеются.

Сопоставление ведут, исходя из того принципа, что нарушением патента на промышленный образец признается выпуск в продажу изделия, которое может быть не идентичным зарегистрированному образцу, однако производит на потребителя впечатление аналогии с этим образцом и, тем самым, может ввести его в заблуждение относительно производителя данного изделия. При этом не придается значения тому, имеет ли место заимствование (копирование) либо объективное (случайное) совпадение. В силу этого, при сопо-

ставлении следует обращать внимание не на полное совпадение всех черт внешнего оформления объекта или его частей с аналогичными элементами зарегистрированного образца, а лишь на общность их зрительного восприятия неподготовленным лицом, причем в соответствии со сложившейся судебной практикой в США, Англии и большинстве других стран с охраной промышленных образцов по типу патентного права при возникновении спора о нарушении, сопоставление зарегистрированного образца с контрафактным изделием ведется путем их поочередного (а не одновременного) показа.

При решении вопроса о том, подпадает или нет проверяемый объект под действие рассматриваемого патента на промышленный образец, следует иметь в виду, что зарегистрированный образец понимается как целый, нераздельный объект, но не как совокупность его отдельных частей. В силу этого использование лишь отдельных элементов внешнего оформления зарегистрированного образца не рассматривается как нарушение патента. Нарушение будет иметь место лишь в том случае, если используемая часть зарегистрированного образца защищена независимо от него самостоятельным патентом.

При экспертизе в отношении стран с охраной промышленных образцов по типу авторского права сопоставление с зарегистрированным образцом, как правило, не производят (главным образом из-за отсутствия изображения внешнего вида в публикации о регистрации образца). Практически достаточно ограничиться установлением совокупности двух фактов: проверяемый объект скопирован с другого образца, а этот последний защищен в стране действующим патентом. Если оба эти условия имеют место, то проверяемый объект не обладает в данной стране патентной чистотой в отношении промышленных образцов. При этом следует иметь в виду, что по сложившейся практике, если данные о внешнем виде образца не были опубликованы (в проспекте, каталоге, путем экспонирования, продажи и т. п.), то в случае конфликта истец должен доказать недобросовестность ответчика (факт заимствования), а если публикация имела место, то бремя доказательства своей невиновности (отсутствия заимствования) возлагается уже на ответчика.

При отсутствии патентной чистоты внешнего вида объекта разрабатываются рекомендации по обеспечению его свободной реализации в стране проверки, аналогичные рекомендациям в отношении изобретений и полезных моделей.

Если нарушение выявлено на стадии НИР или ОКР, подготовки к производству, то необходимо внести изменения в техническую документацию, позволяющие обойти мешающий патент. Следует также учесть возможность его оспаривания и признания недействительным.

В случае нарушения патента на стадии производства, предложения к продаже, реализации целесообразно вступить в переговоры с правообладателем на предмет приобрете-

ния лицензии. Формировать позицию на переговорах следует с учетом результата информационного поиска по общедоступным источникам с целью определения возможности аннулирования действия мешающего патента из-за несоответствия условиям патентоспособности.

6.2. Основные положения экспертизы на патентную чистоту объектов, содержащих средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в отношении Российской Федерации

Под товарными знаками понимаются помещаемые на товарах (изделиях или их упаковке) обозначения (словесные, буквенные, цифровые, в виде двумерных рисунков или трехмерных объектов в сочетании со словами, буквами, цифрами или без них и т.п.), предназначенные для того, чтобы отличать товары одного предприятия от однородных товаров других предприятий.

При оценке возможности беспрепятственного использования обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации необходимо исследовать, не нарушаются ли при его использовании исключительные права третьих лиц на следующие объекты:

- охраняемые товарные знаки (в отношении однородных товаров);
- наименование мест происхождения товаров;
- фирменные наименования;
- коммерческие обозначения;
- наименования селекционных достижений в отношении однородных товаров;
- охраняемые промышленные образцы;
- знаки соответствия;
- доменные имена;
- название известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства;
- персонажи и цитаты из них,
- имена, псевдонимы, портреты и факсимиле известных в Российской Федерации лиц.

При этом в отношении товарных знаков следует проверять все без исключения обозначения, а в отношении промышленных образцов и объемных товарных знаков – только объемные и комбинированные обозначения (этикетки). В отношении наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований, коммерческих обозначений, наименований селекционных достижений, доменных имен, названий известных произведений, псевдонимов известных лиц проверяются словесные товарные знаки и комбинированные товарные знаки.

В отношении персонажей из известных произведений, портретов известных лиц проверяются изобразительные, объемные и комбинированные обозначения.

Анализ на сходство обозначений предполагает сравнение фонетических, семантических и графических факторов, формирующих восприятие обозначений потребителем.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Судебная практика последних лет признает основным критерием сходства обозначений общее зрительное впечатление, оказываемое сравниваемыми обозначениями на потребителя. При этом в качестве доказательств принимаются экспериментальные данные в виде результатов тахистоскопических исследований и результаты опросов потребителей.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условие сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Например, однородными являются товары:

3 кл. – салфетки, пропитанные косметическими средствами и 5 кл. – гигиенические салфетки;

3 кл. – косметические наборы и 21 кл. – косметические принадлежности;

7 кл. – вентиляторы для двигателей и 11 кл. – вентиляторы;

9 кл. – спидометры, указатели скорости, аккумуляторы электрические для транспортных средств и 12 кл. – транспортные средства.

Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, программы для ЭВМ (9 кл.) и составление программы для ЭВМ (42 кл.), одежда (25 кл.) и пошив одежды (40 кл.).

Степень однородности товаров поясняется нижеследующим примером, относящимся к одежде и обуви.

В силу функциональных особенностей товаров, производитель одежды не может быть конкурентом производителю обуви, и наоборот, поскольку эти товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя. Функциональные различия и связанные с ними различия внешнего вида не могут вызывать смешения в восприятии товара (одежда это или обувь) потребителем, и поэтому потребитель при выборе товара будет сравнивать обувь с обувью и одежду с одеждой. Ввиду этого, смешения товара в представлении потребителя (одежда или обувь) не произойдет, и, следовательно, даже наличие тождественной марки-

ровки на одежде и обуви не повлечет за собой ситуацию, при которой потребитель вместо необходимой ему обуви приобретет ненужную ему одежду.

При обнаружении тождественного проверяемому обозначению или сходного с ним до степени смешения товарного знака, фирменного наименования, коммерческого обозначения, наименования места происхождения товара, наименования селекционного достижения, объекта авторского права, промышленного образца, знака соответствия, доменного имени следует руководствоваться принципом, предоставляющим преимущество тому средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (первый по времени – первый в праве).

При исследовании патентной чистоты обозначения в отношении охраняемых в Российской Федерации товарных знаков следует иметь в виду, что знаки могут охраняться как на основе национальной регистрации, так и на основе международной регистрации в силу международных договоров Российской Федерации.

Для обеспечения патентной чистоты обозначений необходимо использовать следующие реестры, входящие в информационные ресурсы Роспатента:

- Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
- Реестр наименований мест происхождения товаров (НМПТ) Российской Федерации;
- Реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков;
- Реестр международных товарных знаков.

Проверка на патентную чистоту в отношении указанных выше средств индивидуализации должна включать этап изучения действия охраняемых документов.

Охраняемые документы, у которых истекли срок действия и льготный срок для подачи заявления о продлении срока действия, при экспертизе на патентную чистоту не учитываются.

При проверке обозначения на патентную чистоту в отношении фирменных наименований используется единый Государственный реестр юридических лиц, в отношении селекционных достижений – Государственный реестр охраняемых достижений, в отношении коммерческих обозначений, доменных имен, объектов авторского права целесообразно использовать поисковые системы Google, Yandex, Rambler и т.д.

Сравнительный анализ на предмет установления наличия либо отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений целесообразно поручить производить специалистам, имеющим опыт соответствующих экспертиз – патентным поверенным по товарным знакам.

Наименование места происхождения товара защищается путем его регистрации либо с выдачей свидетельства, либо без выдачи охранного документа.

В качестве наименования места происхождения товара, как правило, охраняется обозначение, содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности, другого географического объекта, или обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Наряду с наименованиями мест происхождения товаров во многих странах охраняются географические указания. Географические указания представляют собой обозначения, которые определяют товар как происходящий с территории страны или региона, или местности этой территории, при этом особое качество, репутация или другие характеристики данного товара главным образом определяются его географическим происхождением. Фактически наименования мест происхождения товаров отличаются от географических указаний отсутствием для последних прямой связи свойств товара с людскими факторами.

В Российской Федерации охраняются наименования мест происхождения товаров, а географические указания не включены в перечень охраняемых РИД.

Таким образом, на территории Российской Федерации патентную чистоту наименований мест происхождения товаров следует проверять как в отношении охраняемых наименований мест происхождения товаров, так и в отношении товарных знаков, а именно, словесных или комбинированных, зарегистрированных в отношении однородных товаров и содержащих название географического объекта, тождественное или сходное до степени смешения с проверяемым наименованием.

Фирменные наименования охраняются во всех странах – участницах Парижской конвенции уже в силу своего существования без обязательной регистрации в патентном ведомстве, независимо от того, входит наименование в состав ТЗ или нет. В ряде стран для получения охраны требуются доказательства использования фирменного наименования в хозяйственном обороте.

Под фирменным наименованием понимается устойчивое обозначение предприятия, фирмы, компании и т.д., отличающее их в гражданском обороте от других предприятий, компаний и фирм, например: ОАО «Российские железные дороги», «Сименс АГ», «Дженерал Моторс».

Фирменные наименования или их часть могут использоваться самостоятельно в словесной форме – «Аэрофлот», «Лукойл», «Нестле», «Юнилевер», либо входить в состав товарных знаков.

Столкновение фирменного наименования возможно с правами третьих лиц на следующие объекты:

- фирменное наименование;
- коммерческое обозначение;
- товарный знак и знак обслуживания.

При этом обладатель старшего исключительного права может требовать полного или частичного запрета на использование фирменного наименования, а также возмещения убытков.

Для исключения подобных ситуаций при создании коммерческой организации на территории Российской Федерации необходимо проводить проверку патентной чистоты наименования в отношении охраняемых в Российской Федерации фирменных наименований, коммерческих обозначений и товарных знаков, включая заявленные на регистрацию.

Однако в настоящих условиях проведение экспертизы фирменного наименования в отношении коммерческих обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия источника информации об охраняемых в Российской Федерации коммерческих обозначениях. Кроме того, действующее законодательство не раскрывает понятие «известность» предприятия в пределах определенной территории и не содержит механизма определения даты начала действия исключительного права на коммерческое обозначение.

Экспертиза фирменного наименования на патентную чистоту в отношении других фирменных наименований проводится на основе сведений из Государственного реестра юридических лиц. Из указанных сведений выявляются тождественные или сходные до степени смешения с проверяемым фирменные наименования, имеющие более раннюю государственную регистрацию. Сходство определяется путем сравнения именно произвольных частей фирменных наименований. Различия организационно-правовой фирмы не влияют на вывод о сходстве (например, сходными являются ООО «Кристалл» и ОАО «Кристалл»).

При установлении сходства произвольных частей фирменных наименований следует руководствоваться правилами и критериями, установленными Роспатентом для словесных товарных знаков.

В случае выявления тождественного с проверяемым или сходного с ним до степени смешения фирменного наименования с более ранней датой возникновения исключительного права, необходимо исследовать хозяйственные аспекты деятельности этого юридического лица для установления возможности отнесения ее к категории «аналогичная деятель-

ность». При этом следует руководствоваться действующей методикой определения однородности товаров и услуг в отношении товарных знаков применительно к реальным обстоятельствам использования юридическим лицом своего фирменного наименования.

При выявлении в Государственном реестре юридических лиц тождественного проверяемому или сходного с ним до степени смешения фирменного наименования, исключительные права на которое возникли у правообладателя, занимающегося аналогичной деятельностью, ранее, следует сделать вывод об отсутствии патентной чистоты у проверяемого фирменного наименования.

Проверка фирменного наименования на патентную чистоту в отношении товарных знаков осуществляется аналогично изложенной выше методике проверки словесных обозначений в отношении товарных знаков. При проверке следует установить дату возникновения исключительного права на тождественный или сходный до степени смешения с проверяемым фирменным наименованием товарный знак. Такой датой для знаков, охраняемых по национальной процедуре, является дата подачи Заявки в Федеральный институт промышленной собственности, а для международных знаков – дата их международной регистрации.

В отношении общеизвестных знаков дата устанавливается решением Роспатента на основании рассмотрения соответствующих материалов и данных опроса потребителей. При проверке необходимо иметь в виду, что охрана общеизвестного товарного знака может распространяться на товары и услуги, неоднородные с теми, в отношении которых знак признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого правообладателя.

При установлении однородности товаров и (или) услуг, на которые распространяется действие товарного знака, товарам и (или) услугам, производимым или оказываемым правообладателем сходного до степени смешения фирменного наименования, следует сделать вывод об отсутствии патентной чистоты фирменного наименования в отношении товарных знаков.

В ряде стран мира, включая Россию, охраняется в качестве объекта исключительных прав «коммерческое обозначение». Согласно действующему российскому законодательству, коммерческое обозначение используется предпринимателями «для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных предприятий».

Условиями предоставления права на коммерческое обозначение является его достаточная различительная способность и известность предприятия в пределах определенной территории.

При использовании коммерческого обозначения на территории Российской Федерации следует проверить его патентную чистоту в отношении других коммерческих обозначений, фирменных наименований и товарных знаков.

Проверка осуществляется аналогично проверке патентной чистоты фирменных наименований.

6.3. Основные положения экспертизы на патентную чистоту объектов, содержащих средства индивидуализации, в отношении зарубежных стран

Проверка объектов на патентную чистоту в отношении средств индивидуализации заключается, как правило, в выполнении следующих этапов:

- оценке объекта с точки зрения необходимости его проверки в отношении средств индивидуализации;
- выявлении в объекте всех элементов его маркировки, требующих проверки;
- определении стран, в отношении которых следует провести проверку, а также участия этих стран в Парижской конвенции и в Мадридских и Лиссабонском соглашениях;
- определении классификационного индекса изделия или услуги по международной системе классификации товаров и услуг (Ницкое соглашение о международной классификации товаров и услуг – МКТУ);
- определении источников патентной и иной документации, по которой следует провести проверку;
- проведении поиска охраняемых в стране проверки средств индивидуализации с целью выявления тождественных или сходных до степени смешения;
- сопоставлении проверяемых элементов маркировки с выявленными средствами индивидуализации с последующими выводами о патентной чистоте объекта.

Проверке на патентную чистоту в отношении средств индивидуализации подлежат все промышленные изделия, снабженные маркировкой, помещаемой как на самом изделии, так и на упаковке, независимо от того, подвергались ли эти изделия проверке на патентную чистоту в отношении других видов промышленной собственности (например, любые изделия с давней известностью свыше 20–25 лет, а также объекты, не признаваемые патентоспособными в данной стране химические вещества, пищевые и лечебные вещества, швейная продукция и т. д.). Кроме того, проверке подлежит сопроводительная служебная и техническая документация, рекламные материалы, деловые бумаги, бланки, счета, интернет-сайт и т.п., если на них помещена маркировка или они содержат вновь вводимые (не употреблявшиеся ранее) наименования материалов и веществ, а также специальные наименования самих изделий. Непромышленные изделия (сырьевые товары, сельскохозяйственная продукция и пр.) подлежат проверке только в случаях, когда они реализуются в упаковке или таре, на которой помещен товарный знак, а также, если в названии этих товаров содержатся иностранные географические наименования (например, лабрадорский мрамор).

Например, крупа поступает в продажу либо в мешках (продается вразвес), либо расфасованной в кульки весом 0,5 и 1,0 кг, на которых нет ни товарного знака, ни какого-либо

специального наименования. В данном случае вопрос о проверке в отношении товарных знаков не возникает.

Если партия трикотажных верхних изделий поступает в продажу с ярлыком, где помещен товарный знак изготовителя, проверка необходима.

Если проектная организация передает за рубеж документацию на проект железнодорожного моста, на которой размещены товарный знак и фирменное наименование организации, проверка необходима.

Как правило, экспертизу объекта на патентную чистоту в отношении товарных знаков, фирменных наименований и указаний о происхождении товаров проводит предприятие-изготовитель данного объекта. Разработчик объекта выполняет эту работу лишь в отношении товарных знаков, помещаемых им на служебной или технической документации (в особенности на инструкциях по применению), рекламных и других материалах (например, выставочных проспектах), а также в тех случаях, когда разрабатываемому объекту присваивается специальное наименование (например, телевизор «Вега», препарат «Полирон» и т.п.).

Как правило, проверке подлежит только товарный знак (маркировка), помещаемый на изделии в целом. Товарные знаки, помещаемые на комплектующих изделиях и других внутренних частях объекта, во внимание не принимаются. Такое положение обосновывается в мировой практике тем, что, выпуская данное изделие и снабжая его своим товарным знаком, изготовитель берет на себя ответственность за надлежащее качество всего изделия в целом, включая покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, материалы и пр. Таким образом, товарные знаки составных частей как бы поглощаются общим товарным знаком изготовителя в целом. Кроме того, считается, что изготовители комплектующих изделий обязаны обеспечить независимость маркировки своего товара от охраняемых прав третьих лиц.

В силу этого проверять товарные знаки комплектующих изделий следует лишь в тех случаях, когда данное изделие имеет исключительную важность для объекта в целом, а товарный знак этого изделия хорошо виден в готовом объекте, причем изготовителю объекта заведомо известно, что проверка чистоты маркировки такого комплектующего изделия в отношении данной страны не проводилась.

Проверке на патентную чистоту в отношении средств индивидуализации подлежат следующие элементы маркировки товара:

- товарный знак, помещаемый на изделии и его упаковке, рекламных материалах, сопроводительной и технической документации, если этот знак не зарегистрирован в данной стране;

- специальное наименование (название) товара, помещаемое на самом товаре, его упаковке, рекламных материалах, технической документации и пр. (например, часы «Слава», автомобиль «Лада», паста «Свобода» и т.п.);

- наименование изготовителя данного товара, если оно помещается на товаре, упаковке и т.д. и представляет собой слово (или сочетание слов), применение которого возможно в иностранных языках (например, фирма «Старт»);

- наименование материала, из которого изготовлен данный товар, если это наименование входит в маркировку (например, указано в ярлыке) и не является видовым для данного материала, причем употребление этого наименования возможно в иностранных языках;

- словесные или изобразительные элементы как географическое указание места происхождения товара;

- все прочие обозначения (буквенные, цифровые, словесные или их сочетания), входящие в маркировку товара;

- специальной формы упаковка, если данный товар реализуется только в этой упаковке, например, вино, пиво, одеколон и т. п. (так называемые объемные знаки).

Проверка должна производиться в отношении Российской Федерации и конкретных стран, в которые предполагается поставка или экспонирование данного объекта.

В отношении Российской Федерации, независимо от наличия на изделии зарегистрированного в стране товарного знака, проверка проводится только в тех случаях, когда помимо товарного знака на изделии, его упаковке или документации к нему указаны фирменное наименование, специальное наименование товара или материала, из которого он изготовлен (например, кашмилон). В особенности это относится к товарам бытового назначения, медикаментам, парфюмерии и т. п.

В отношении стран, по которым требуется провести проверку, следует установить, участвуют ли они в Мадридских соглашениях о международной регистрации товарных знаков и о санкциях за ложное указание происхождения товаров.

Если данная страна участвует в Мадридском соглашении о международной регистрации, то помимо проверки по национальному фонду зарегистрированных товарных знаков следует дополнительно провести проверку и по фонду международных знаков.

Если страна участвует в Мадридском соглашении о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний о происхождении товаров и Лиссабонском соглашении об охране наименований мест происхождения, то необходимо с особой тщательностью отнестись к проверке наименования товаров и других элементов маркировки как входящих, так и не входящих в товарный знак, которые могут быть восприняты в качестве указания о гео-

графическом месте происхождения данного товара (например, изображение характерных для какой-либо конкретной местности растений, животных, элементов пейзажа и т.п.).

При проверке объекта на патентную чистоту в отношении товарных знаков следует определить классификационный индекс соответствующего вида (класса) товаров, по которому будет проводиться поиск зарегистрированных в стране товарных знаков. В отличие от определения классификационных индексов для изобретений и полезных моделей, для товарных знаков определяется индекс только для изделия (товара) в целом, но не для отдельных элементов его маркировки. При определении классификационного индекса следует иметь в виду, что «сходные» товарные знаки могут быть зарегистрированы и по другим классам для таких товаров, которые хотя и не аналогичны проверяемому, но, несмотря на это, могут быть признаны «однородными» с ним.

В настоящее время в большинстве стран применяется Международная система классификации товаров и услуг МКТУ, включающая 45 классов товаров и услуг.

С 2007 г. действует 9-я редакция МКТУ. Для правильной классификации товаров и услуг необходимо использовать Алфавитный перечень товаров и услуг, а также Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг.

При поиске зарегистрированных и поданных на регистрацию товарных знаков целесообразно пользоваться информационными ресурсами, предоставляемыми патентными ведомствами через Интернет, либо заказывать соответствующие поиски в патентных ведомствах.

В базе данных Товарного знака Европейского сообщества Online database of OHIM (The Trademarks and Designs Registration Office of the European Union “CTM - ONLINE”) возможен поиск по номерам заявок и словесным элементам обозначений. В базе данных ВОИС Romarin (WIPO database) содержится информация о международных знаках, база позволяет вести поиск по правообладателям, номерам охранных документов, словесным элементам обозначений.

Информация о зарегистрированных товарных знаках соответствующих стран размещена по следующим адресам:

ОНИМ – http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchAdvanced

Romarin (WIPO database) – <http://www.wipo.int/romarin/>

США – <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4008:6det38.1.1>

Канада – <http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=eng>

Германия – <http://register.dpma.de/DPMAreger/register/marke/einsteiger>

Великобритания – <http://www.ipo.gov.uk/t-find-number>

Япония – http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

Бенилюкс – <http://register.boip.int/bmbonline/intro/select.do?language=en>

Швейцария – <https://www.swissreg.ch/srelient/faces/jsp/start.jsp>

Поиск зарегистрированных в данной стране товарных знаков ведется, как правило, в пределах той классификационной рубрики, к которой относится проверяемый товар (или документация на него). Однако для словесных знаков, для словесной части комбинированных знаков и для наименований товаров поиск по классификационному индексу необходимо дополнить поиском по соответствующим алфавитным указателям. Во всех случаях обнаружения сходных знаков (либо их элементов), зарегистрированных по другому классу, необходимо рассмотреть вопрос о возможности распространения их действия на проверяемый товар.

В случае если охраняемый товарный знак зарегистрирован для другой категории товаров (по другому классу), необходимо оценить возможность признания проверяемого изделия «однородным товаром», следствием чего может явиться распространение на это изделие охраняемых прав владельца зарегистрированного по другому классу знака. Такая оценка представляет серьезные трудности, поскольку нет единообразия при подходе к этому вопросу судов различных стран. В ряде стран суды не придают классификации решающего значения, считая ее главной целью не строгое определение границ права на охраняемый знак, а облегчение экспертизы. Однако и в этих странах, как правило, не признаются однородными товары существенно различного назначения и характера. В других странах (Италия, Франция) суды обычно в большей мере считаются с классификацией патентного ведомства.

Во Франции были признаны однородными товарами: химические вещества, применяемые в фотографии и химические продукты промышленного применения; продукты питания и корма для животных; медикаменты и дезинфицирующие средства.

Сопоставление маркировки проверяемого объекта с охраняемым средством индивидуализации ведется как для обозначения в целом, так и по отдельным его элементам (мотивам). При этом, как и для промышленных образцов, главным критерием является не точное совпадение проверяемого обозначения с охраняемым, а их общее сходство, которое может создать у обычного покупателя впечатление об идентичности сравниваемых знаков при **разновременном** их восприятии и, следовательно, ввести его в заблуждение относительно изготовителя данного товара.

В случае рассмотрения в суде иска о нарушении права на охраняемый товарный знак практика выработала те же приемы, что и в спорах о промышленных образцах (почередная демонстрация знаков незаинтересованным экспертам). Как правило, нарушением признается добавление к охраняемому знаку новых элементов, перевод словесного знака

(или словесного элемента комбинированного знака) на другой язык, несущественные изменения элементов знака (в том числе слов) и введение других отличий, если они не исключают общности впечатления от охраняемого и контрафактного знаков при их **разновременном** восприятии.

Пример 1. Итальянский суд определил, что знак «Gomenofedrina» нарушает в Италии права французской фирмы на международный знак «Gomenol». При этом суд отметил, что не имеет никакого значения различие в химическом составе и терапевтическом применении медикаментов под этими наименованиями.

Пример 2. Во Франции охраняется комбинированный знак, на котором изображена голова коровы с широко раскрытым ртом, надписью «смеющаяся корова» и наименование фирмы истца. Ответчик применил знак, на котором изображена голова коровы с плотно закрытым ртом и помещены надпись «серьезная корова» и наименование фирмы ответчика. Суд установил нарушение прав истца на первый знак («смеющаяся корова») и, определил, что несмотря на имеющиеся отличия в тексте и в изображении, знаки будут восприниматься клиентурой одинаково, т. е. как хорошо зарекомендовавший себя знак «смеющаяся корова».

7. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ

Охрана авторских и смежных прав осуществляется в большинстве стран мира.

Действующее в настоящее время в Российской Федерации законодательство унифицировано с нормами международного права. Основные стандарты охраны авторского права содержатся в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (в редакции 1971 г.). Россия является также участницей Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве (в редакции 1952 г. как правопреемница СССР и в редакции 1971 г. «Протоколов 1 и 2 к конвенции»).

В области смежных прав Россия является участницей:

- Женевской конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г.;
- Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

- письменной (рукопись, машинопись и т.д.);
- устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.);
- звуко- или видеозаписи;
- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео-, фотокадр и т.д.);
- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет,...);
- в других формах.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, концепции, принципы, открытия, факты, языки программирования.

Авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.

Авторское право в большинстве стран мира действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

Право автора, право на имя и право на защиту репутации автора охраняется бессрочно.

При проверке объектов на патентную чистоту следует учитывать, что внешний вид изделия может нарушить права не только на промышленные образцы или товарные знаки (объемные или изобразительные), но и на произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства.

Например, в Великобритании дизайнерская фирма «Designers Guild Ltd», создатель образца ткани «Ixia» с характерным рисунком, предъявила иск конкуренту – фирме «Russell Williams (Textiles) Ltd», обвинив ее в нарушении авторских прав, в связи с разработкой последней ткани «Marguerite». Оба образца представляют собой совокупность чередующихся полос двух контрастных цветов, на фоне которых в произвольном порядке изображены лепестки цветов. Дело рассматривалось в трех судебных инстанциях, включая палату лордов.

При рассмотрении подобных дел суды выработали следующий подход. Если истец обосновывает сходство образцов не только по общему зрительному впечатлению, но и по отдельным элементам, и представляет материалы, свидетельствующие о возможности копирования, то ответчик должен дать убедительные свидетельства такому совпадению.

Суд первой инстанции установил следующее:

- хотя истцом и не были представлены материалы, свидетельствующие о копировании ответчиком образца «Ixia», образец истца был скопирован;
- степень сходства образцов намного превышает степень сходства, обусловленную лишь выполнением их в импрессионистской манере и комбинацией полос с лепестками цветов;
- общее зрительное впечатление, производимое образцами, одинаково.

На основании данных выводов суд установил, что была скопирована существенная часть образца «Ixia», являющегося объектом авторского права, и удовлетворил иск. Это решение было поддержано высшей судебной инстанцией – палатой лордов.

В США законодательство предоставляет авторам широкий спектр правовых средств и методов защиты нарушенных авторских прав, при этом выделяются гражданско-правовые и уголовно-правовые способы защиты. Иск о нарушении авторских прав может быть заявлен только в случае регистрации конкретного произведения в установленном законом порядке. Регистрация не требуется, если произведение подпадает под действие Бернской конвенции.

Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав включают:

- судебный запрет распространения экземпляров произведений и фонограмм, изготовленных с нарушением;

- взыскание с виновной стороны реальных убытков, понесенных правообладателем в результате нарушения его прав, а также незаконно полученных ответчиком прибылей;

- взыскание установленных законом убытков;

- возмещение судебных расходов;

- возмещение гонораров, выплаченных адвокату;

- изъятие и уничтожение экземпляров произведения и фонограммы, изготовленных с нарушением авторских прав.

Уголовно наказуемым в США является правонарушение, длящееся в течение 180 и более дней и включающее в себя воспроизведение или распространение, по меньшей мере, 10 копий продукта или фонограмм либо одного или большего числа продуктов, розничная цена которых больше, чем 2500 долларов США.

В Законе об авторском праве США от 19 октября 1976г. предусмотрено, что на лицо, совершившее такое преступление в целях коммерческой выгоды либо извлечения прибыли в личных целях, налагается штраф в размере не более чем 500 тыс. долларов, или лишение свободы на срок до 5 лет.

За любое последующее преступление или преступление, совершенное несколькими лицами, наказание соответственно увеличивается:

- штраф – до 1 млн. долларов;

- лишение свободы – до 10 лет.

При исследовании объекта на патентную чистоту необходимо выделить в нем все элементы, требующие проверки и относящиеся к различным видам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Например, перед реализацией на рынке партии напитков, упакованных в бутылку с музыкальной пробкой, при открывании которой звучит мелодия или песенка, необходимо провести следующие проверки: проверить патентную чистоту в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, всех элементов маркировки товара, топологий интегральных микросхем, проверить наличие договоров с авторами слов и музыки, а также с исполнителями (смежные права).

8. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ

Программа для ЭВМ – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. В Российской Федерации программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав и охраняются как литературные произведения.

База данных является объективной формой представления совокупности данных (статей, расчетов и т.д.), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. В Российской Федерации базы данных, в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов, являются объектами смежных прав.

При проведении исследования патентной чистоты разработанной программы или базы данных следует использовать официальные издания Роспатента, где публикуются данные о зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных.

Необходимо также учитывать, что один и тот же результат интеллектуальной деятельности может быть представлен как последовательность действий, выраженная системой команд на языке программирования, так и последовательность операций способа или функциональных блоков устройства. Различная форма представления одного и того же результата может привести к разным способам его правовой охраны и к разному объему прав правообладателя.

Права обладателя патента на способ или устройство, реализующие ту же последовательность действий, что и зарегистрированная программа, распространяются на последовательность действий или функциональных блоков, представленных формулой изобретения.

Возможность применения доктрины эквивалентов для изобретений расширяет объем прав, предоставляемый обладателю патента, по сравнению с объемом прав, предоставляемым правообладателю программы.

Использование программы для ЭВМ, которая содержит ту же последовательность действий, что и запатентованный способ или реализующее его устройство, может привести к нарушению указанных патентов. Такие нарушения можно рассматривать как автоматическую реализацию запатентованного способа программой. С другой стороны, эта программа является функциональным эквивалентом устройства, реализованного стандартными аппаратными средствами электронной вычислительной машины, поскольку аппаратные и программные средства реализации одного и того же набора действий эквивалентны.

На этом основании правообладатели патентов на способ или реализующее его устройство могут запретить использование программы.

Ввиду изложенного, при проверке патентной чистоты программно-аппаратных измерительных комплексов необходимо учитывать запатентованные способы и устройства обработки информации и соответствующие им программы для ЭВМ.

Поиск сведений о зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных проводится по специализированным изданиям, которые выпускают организации, осуществляющие регистрацию.

В Российской Федерации регистрацией программ для ЭВМ и баз данных занимаются ВНИЦентр ФИПС и Роспатент.

ВНИЦентр издает информационный бюллетень «Алгоритмы и программы».

Роспатент с 1994 г. издает официальный бюллетень «Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем». В этих изданиях публикуется следующий набор библиографических элементов: регистрационный номер программы, дата регистрации, сведения об авторах и правообладателе.

В реферате программы приводятся сведения о типе используемой ЭВМ, операционной системе, требуемом объеме памяти, функциональном назначении и достигаемом при использовании программы результате.

В издании ВНИЦентра дополнительно указывается рубрика УДК, к которой может быть отнесена зарегистрированная программа.

Сопоставление сведений о назначении и достигаемых результатах, выявленных при поиске данных о зарегистрированных программах для ЭВМ и запатентованных изобретениях, позволяет на ранней стадии исследований выявить совпадающие решения, реализованные как аппаратными, так и программными средствами. Это дает возможность избежать конфликтных ситуаций между обладателями прав на программный продукт и правообладателей патентов на технические решения, относящиеся к объектам вычислительной техники.

При проверке патентной чистоты объектов следует учитывать, что в ряде стран, в первую очередь в США, признаются патентоспособными компьютерные программы, относящиеся к методам предпринимательства, при условии их новизны, неочевидности и способности обеспечить технический результат.

Иного подхода придерживается Европейское патентное ведомство, которое не выдает патенты на программы для электронно-вычислительных машин, а также на простое представление информации.

Таким образом, при проверке на патентную чистоту объекта, включающего программный продукт, необходимо обеспечить его проверку в отношении изобретений, полез-

ных моделей, компьютерных программ, технологий интегральных микросхем. Поскольку название программы может быть зарегистрировано как товарный знак, следует проверить название в отношении данного средства индивидуализации.

Учитывая наличие очень большого числа программ для ЭВМ и отсутствие возможности обеспечения достоверного поиска по этому объекту, наиболее надежным средством обеспечения независимости программного продукта от исключительных прав третьих лиц является самостоятельное создание оригинальной программы без заимствования каких-либо существенных, оригинальных элементов.

Приобрести права на использование программного продукта можно и по лицензионному договору с правообладателем.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПОИСКА ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

9.1. Общие сведения о Международной патентной классификации

В настоящее время действует версия Международной патентной классификации - **МПК-2014.01** - вступила в силу 1-го января 2014 года.

С 2006 года каждая версия МПК обозначается годом и месяцем вступления в силу этой версии, например, МПК-2007.01, МПК-2008.04.

восьмая редакция Международной патентной классификации (МПК), сокращенно обозначаемая как МПК-8 или МПК(2006). В данной редакции МПК разделена на два уровня – базовый (укрупненный) и расширенный (более подробный). Базовый уровень включает в себя только наиболее крупные рубрики МПК: разделы, классы, подклассы и основные группы. В некоторых областях техники в него включены отдельные наиболее часто используемые подгруппы. Расширенный уровень включает в себя полностью рубрики базового уровня и представляет собой его детализацию, включая все подгруппы МПК. Опубликованы две версии МПК-8 на русском языке на бумаге, CD-ROM и в Интернете. В дальнейшем МПК расширенного уровня будет публиковаться только в электронном виде. Планируется также объединение базового и расширенного уровней.

Базовый уровень применяется для классификации патентных документов в национальных фондах сравнительно небольшого объема, а также для избирательного распределения информации, комплектования тематических подборок, публикации в бюллетенях.

Расширенный уровень применяется для детального классифицирования и обеспечения более целенаправленного поиска патентных документов, включенных в минимум документации стран РСТ, включая Россию.

Для визуального различения результатов классифицирования документов с помощью каждой из двух версий МПК введено различное графическое представление индексов. Индексы базового уровня печатаются обычным шрифтом, индексы расширенного уровня – курсивом. Все индексы записываются в табличной форме по одному в каждой строке. В начале приводятся индексы, представляющие информацию об изобретении (печатаются жирным шрифтом); индекс, отражающий сущность изобретения, указывается на первом месте. Индексы классификации, представляющие дополнительную информацию о сущности изобретения печатаются обычным (нежирным) шрифтом. Указатель версии для базового уровня помещается в круглых скобках после аббревиатуры «МПК». Указатель версии для расширенного уровня помещается на документе в круглых скобках после каждого классификационного индекса и индекса кодирования путем указания даты (года и месяца), когда был введен в действие данный индекс.

Разработанное электронное представление расширенного уровня позволяет представлять подчиненные рубрики в стандартизированном виде – от более сложной или специализированной тематики к менее сложной или специализированной. Данные средства описаны во «Введении в МПК» и включены в англоязычную версию (см. сайт ВОИС: www.wipo.int/classification/ipc/ipc8/land=en). Кроме того, указанная англоязычная версия МПК на сайте ВОИС содержит дополнительные средства поиска необходимой рубрики с помощью ключевых слов или технических терминов – «Алфавитно-предметный указатель к МПК».

Для обеспечения поиска патентных документов с использованием МПК-8 создана база данных, содержащая результаты реклассификации документов, включенных в минимум документации стран РСТ, включая Россию. Эта база называется «мастер-классификацией» (MCD), содержит основные элементы библиографических данных, включая индексы МПК, рефераты и информацию о семействах патентов-аналогов. Доступ к базе осуществляется через веб-сайты ВОИС или Роспатента.

Информация о структуре МПК, аппарате отсылок и примечаний, электронной структуре, используемой терминологией, принципах и правилах классифицирования приводятся во «Введении в МПК» (том 9 – для расширенного уровня МПК и том 5 – для базового уровня).

Классификационные рубрики представлены в виде томов. Расширенный уровень состоит из 8 томов, каждый из которых соответствует разделу МПК:

- том 1 – раздел А «Удовлетворение жизненных потребностей человека»;
- том 2 – раздел В «Различные технологические процессы; транспортирование»;
- том 3 – раздел С «Химия; металлургия»;
- том 4 – раздел D «Текстиль; бумага»;
- том 5 – раздел Е «Строительство; горное дело»;
- том 6 – раздел F «Механика; освещение; отопление; двигатели, оружие и боеприпасы; взрывные работы»;
- том 7 – раздел G «Физика»;
- том 8 – раздел H «Электричество».

Базовый уровень МПК-8 сформулирован в 4-х томах: том 1 включает разделы А и В; том 2 – разделы С и D; том 3 – разделы Е и F и том 4 включает разделы G и H.

9.2. Характеристики патентных баз данных

Использование при проведении поиска патентных баз данных, доступ к которым осуществляется через Интернет, позволяет существенно сократить сроки поиска и повысить его эффективность.

Для целей проверки патентной чистоты можно рекомендовать использовать базы данных ФГУ ФИПС, патентного ведомства США, Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Патентного ведомства Японии, Евразийского патентного ведомства (ЕАПАТИС).

ФГУ ФИПС Роспатента через Интернет по адресу <http://www.fips.ru> предлагает три созданные на основании официальных публикаций Роспатента базы данных:

- база данных с рефератами описаний изобретений к заявкам и патентам России на русском (RUPATABRU) и английском (RUPATABEN) языках с 1994 г. с бесплатным доступом;
- база данных описаний изобретений на русском языке (RUPAT) к российским патентам с 1994 г. с доступом по подписке;
- база данных с русскоязычными рефератами описаний полезных моделей (RUPM) с 1994 г. с доступом по подписке.

Поиск в первой базе данных может вестись по запросу в виде ключевых слов (словосочетаний) с использованием логических операторов, индексов МПК, имени заявителя, изобретателя, патентовладельца, номеру документа и др. Выдаваемая информация о документе может содержать помимо библиографии и реферата также и рисунок (чертеж), если он имеется в базе данных. С 2004 г. на сайте Роспатента размещены «Открытые реестры изобретений», позволяющие пользователю не только оперативно получить информацию о текущем правовом статусе патента (действует; не действует, но может быть восстановлен; не действует без возможности восстановления), но и бесплатно получить полное описание изобретений. Эти операции могут быть произведены также при использовании специального CD-ROM с библиографическими сведениями (среда МИМОЗА) с возможностью обращения через Интернет к сайту Роспатента.

Патентное ведомство США по адресу <http://www.uspto.gov> в режиме свободного доступа предлагает две базы данных: базу данных выданных патентов с 1976 г. и базу данных заявок на выдачу патентов с 15 марта 2001 г.

Поиск в базах данных может вестись по 31 реквизиту, включая любые библиографические элементы, а также по ключевым словам с использованием операторов. По результатам поиска на экран монитора может быть выведен полный текст найденного описания

изобретения. Используя специальную бесплатную программу, которую можно найти по адресу <http://www.cartesianinc.com>, пользователь получает полную копию патента США.

Европейское патентное ведомство предлагает в режиме свободного доступа по адресу <http://www.european-patent-office.org> или www.ep.espacenet.com:

- базу данных заявок на выдачу патентов ЕПВ и международных заявок РСТ на рабочих языках ЕПВ (английском, немецком и французском);

- базу данных о мировом патентном фонде объемом 30 млн. документов на глубину до 1920 г. с рефератами на английском языке (с 1970 г.);

- базу данных заявок Японии с рефератами на английском языке.

Патентные документы ЕПВ, Германии, Франции, Швейцарии, Англии, США и ВОИС представлены библиографическими данными, рефератами и полными описаниями изобретений, Китая и Японии – библиографическими данными и рефератами, а 50 остальных стран – только библиографическими данными.

ЕПВ предоставляет возможность ускоренного поиска по трем реквизитам (ключевым словам, номеру патентного документа и заявителю) и с расширенными поисковыми возможностями. Последняя разновидность включает две категории поиска:

- поиск публикаций национальных патентных документов, патентных заявок ЕПВ и РСТ за последние два года; по результатам поиска можно ознакомиться с полным текстом документа (если таковой имеется);

- поиск по опубликованным патентным документам более 50 стран и организаций мира, с названиями и рефератами (если они имеются) на английском языке.

Патентное ведомство Японии предлагает по адресу www.jpo-miti.go.jp свободный доступ к англоязычной реферативной базе данных японских заявок с 1993 г. и базе данных товарных знаков.

Поиск в первой базе данных ведется по ключевым словам, дате публикации заявки, классу МПК и номеру документа. По результатам поиска выводятся библиографические данные, реферат, основной чертеж и информация о статусе документа. Возможен также доступ и к полному описанию найденного изобретения или его конкретным частям (формуле изобретения, его техническому эффекту, средству осуществления, чертежам и т. д.).

Всемирная организация интеллектуальной собственности предлагает по адресу <http://www.wipo.org> свободный доступ к двум базам данных: базе данных международных заявок, подаваемых по процедуре РСТ, и базе данных JOPAL (журнал патентно-ассоциированной литературы).

База данных РСТ содержит информацию, представленную на титульных листах описаний к международным патентным заявкам (библиографическую информацию, реферат и основной чертеж), опубликованным с 1 января 1997 г.

База данных JOPAL содержит библиографическую информацию о статьях, опубликованных в научно-технической периодике стран, входящих в «минимум документации РСТ» согласно правилу 34 Инструкции РСТ, с 1981 г. по настоящее время.

Допускается возможность просмотра публикаций в конкретных номерах бюллетеней РСТ и JOPAL либо за определенный период по ключевым словам, индексу МПК, номеру документа и другим критериям с использованием логических операторов, систематизацией результатов поиска в хронологическом порядке, по релевантности и др.

Базы данных Великобритании, содержащие судебные решения с 1998г. по делам о патентах, товарных знаках и промышленных образцах, можно найти по адресам:

<http://www.patent.gov.uk/patent/legal/decisions/index.index.htm>

<http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/index.htm>

<http://www.patent.gov.uk/design/legal/decisions/index.htm>

Поскольку экспертиза на патентную чистоту проводится по патентному фонду анализируемых стран на глубину, равную сроку действия патентов, то поиск по патентным фондам США предпочтителен с использованием Интернета, обеспечивающего бесплатный доступ к полным описаниям изобретений с 1976 г.

Система ЕАПАТИС разработана Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ). В ЕАПАТИС поддерживается более 30 постоянно пополняемых локальных патентных баз данных (БД).

В БД представлены все патентные документы ЕАПВ, ВОИС, Европейского патентного ведомства, патентного ведомства США, СССР и России (с 1924 г.), патентные документы стран, входящих в «минимум документации РСТ» разной глубины ретроспективы, а также патентные документы национальных патентных ведомств стран СНГ, включая страны-члены ЕАПО.

В системе можно проводить любые тематические, нумерационные и именные поиски с использованием логических функций «И»/«ИЛИ».

В системе реализованы средства метапоиска во внешних патентных БД цифровых библиотек интеллектуальной собственности (IPDL) и информационных системах свободного доступа сети Интернет: ESP@CENET, EPOLINE, JOPAL и др.

В результате проведения поиска формируются списки найденных патентных документов и предоставляются их реферативно-библиографические описания.

Полные описания патентных документов могут быть получены одним из следующих способов:

- с дисков CD(DVD)-ROM с патентной документацией с использованием специализированного программного обеспечения – «патентного браузера»;
- из внешних патентных БД, используя средства виртуального доступа к ним;
- с сервера ЕАПАТИС, используя средства доступа к полным описаниям.

Русскоязычный фонд патентной документации включает советскую, российскую, евразийскую и национальную документацию.

Реализованный в системе принцип «одного окна» позволяет проводить многоаспектные патентные поиски на нескольких официальных языках одновременно как в локальных БД, так и во внешних БД свободного доступа сети Интернет.

По каждому запросу отображаются статистические данные о результатах поиска, в том числе по каждому поисковому индексу в отдельности. Структуру составленного запроса можно посмотреть перед отправкой на сервер. Программы анализатора запросов предоставляют рекомендации по дальнейшим действиям в случае получения нулевых результатов поиска. Для каждого найденного документа автоматически формируются гиперссылки во внешние БД, обеспечивающие возможность получения описания документа и дополнительной информации о нем из внешних источников. Использование патентного браузера и средств метапоиска исключают необходимость знания поисковых систем для работы с дисками CD/DVD и внешними БД сети Интернет.

Пример использования электронных патентных баз данных для проверки патентной чистоты объекта техники

Для определения патентной чистоты объекта техники «Солнечный коллектор» проведена экспертиза патентной чистоты реализованного в нем технического решения:

«Солнечный коллектор, содержащий замкнутую оболочку из прозрачного однослойного или многослойного материала, состоящую из центральной поверхности, сопряженных с ней на ее крайних краях двух боковых цилиндрических поверхностей и плоскости, касательной к боковым цилиндрическим поверхностям, две торцевые крышки, установленные на торцах оболочки, и размещенное в оболочке теплоприемное устройство для передачи тепла теплоносителю, на внешнюю поверхность которого нанесено селективное покрытие, отличающийся тем, что центральная поверхность выполнена цилиндрической с радиусом R , две боковые цилиндрические поверхности выполнены с радиусом r , а ширина L оболочки и значения R и r связаны следующими зависимостями:

$$5H > R > 3H; \quad 1,5t > r > (\sqrt{2}/2)t; \quad 1,1H > L > 1,05H,$$

где H и t – соответственно, ширина и толщина теплоприемного устройства» (Патент РФ №2224188).

В данном случае объектом патентных исследований является изобретение. Иные объекты интеллектуальной собственности, такие как промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ и др., в проверяемом объекте техники не выявлены.

В соответствии с регламентом проведения патентных исследований в качестве области поиска патентных документов были определены следующие классификационные рубрики по международной патентной классификации (МПК):

F24J 2/00 – использование солнечного тепла, например солнечные тепловые коллекторы; F24J 2/04 – тепловые солнечные коллекторы с рабочей средой, проходящей через коллектор;

F24J 2/05 – тепловые солнечные коллекторы, окруженные прозрачным ограждением, например, вакуумированные солнечные коллекторы;

F24J 2/24 – тепловые солнечные коллекторы с рабочей средой, проходящей через трубчатые каналы, поглощающие тепло;

F24J 2/46 – составные части, конструктивные элементы или вспомогательные принадлежности солнечных тепловых коллекторов;

F24J 2/51 – теплоизоляция солнечных коллекторов.

В качестве территории для проведения исследования патентной чистоты проверяемого изобретения определена территория России, Германии, Франции, США, Великобритании и Японии.

Страны, указанные в качестве территории для определения патентной чистоты объекта техники, имеют электронные базы данных патентных документов, доступные в интернете, включающие патенты и опубликованные заявки на изобретения и полезные модели, позволяющие ознакомиться с полным текстом описания запатентованных технических решений и опубликованных (выложенных) заявок, включая формулу и чертежи.

Патентные документы России просматриваются по указанным рубрикам МПК, а также по ключевым словам по базам данных, размещенным на сайте ФИПС Роспатента по адресу: <http://www.rupto.ru> или <http://www.fips.ru>. Релевантные документы отбираются и копируются для дальнейшего подробного анализа.

Патентные документы Германии просматриваются по рубрикам МПК, а также по ключевым словам по базам данных, размещенных на сайте Патентного ведомства Германии: <http://www.deutsches-patentamt.de> с отбором и копированием релевантных документов для дальнейшего анализа. В частности, для поиска патентов по рубрикам МПК, по ключе-

вым словам, по номерам или по датам используем поисковую систему DEPATISnet. Адрес поисковой страницы:

<http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=recherche&action=einsteiger>

Аналогично патентные документы Франции просматриваются и отбираются по базам данных, размещенных на сайте Патентного ведомства Франции: <http://www.inpi.fr>.

Патентные документы США просматриваются и отбираются по базам данных, размещенных на сайте Патентного ведомства США: <http://www.uspto.gov>.

Патентные документы Великобритании аналогично просматриваются по базам данных, размещенных на сайте Патентного ведомства Великобритании: <http://www.patent.gov.uk> или <http://www.intellectual-property.gov.uk>.

Патентные документы Японии аналогично просматриваются и отбираются по базам данных, размещенных на сайте Патентного ведомства Японии: <http://www.jpo.go.jp>.

Кроме баз данных патентных ведомств выбранных стран для поиска патентных документов используются базы данных международных организаций. В первую очередь база данных Европейского патентного ведомства esp@cenet, базы данных Евразийской патентной организации – база ЕАПАТИС, а также базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

После просмотра по выбранным рубрикам МПК указанных баз данных на территории Германии был обнаружен действующий патент на полезную модель DE20319299 «Solar Kollektor».

В соответствии с первым независимым пунктом формулы полезной модели охраняется «Солнечный коллектор, содержащий тепловой абсорбер, поглощающий падающую на него солнечную радиацию, и гибкий корпус, охватывающий абсорбер и приспособленный для размещения на плоской или не плоской подложке».

В проверяемом техническом решении используются все признаки первого пункта формулы данного патента. Поэтому можно сделать предварительный вывод, что имеется опасность нарушение указанного патента при использовании проверяемого объекта техники «Солнечный коллектор» на территории Германии.

Для уточнения предварительных выводов необходимо проверить статус данного патента, изучить чертежи и описание, а также выявить патенты – аналоги. Использование электронных баз данных позволяет выявлять дополнительные сведения о ссылках на данный патент, сделанных при получении более поздних патентных документов, а также о документах, выявленных экспертизой при определении патентоспособности технического решения.

Для проверки статуса патента DE20319299 на сайте патентного ведомства Германии обращаемся в Реестр изобретений и полезных моделей по адресу: https://dpinfo.dpma.de/cgi-bin/dpi_cmd.

В реестре по номеру патента находим запись, что на дату 27.01.2010 данный патент действует, то есть находится в силе: «Die Anmeldung ist anhängig/das Schutzrecht ist in Kraft».

Семью патентов аналогов показывает esp@cenet. На странице библиографических данных, найденной по номеру патента, имеется ссылка: View INPADOC patent family, которая позволяет просмотреть патенты-аналоги, выданные в других странах мира.

При проведении поиска патентов-аналогов для проверяемого патента DE20319299, несмотря на то, что подан он на территории Германии заявителем из Тайваня (INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, CHUTUNG, TW), не обнаружено семьи патентов-аналогов. Также отсутствуют ссылки на данный документ в более поздних патентах.

Анализ формулы и чертежей показывает, что признак «гибкий корпус, охватывающий абсорбер» реализуется с иным техническим результатом и с помощью иных технических средств, чем в проверяемом техническом решении. В проверяемом техническом решении верхняя цилиндрическая оболочка корпуса выполнена из прозрачного гибкого материала (из поликарбоната). А в DE20319299 гибким является основание корпуса, выполненное составным из нескольких пластин, для возможности размещения на криволинейной поверхности крыши.

Таким образом, появляется возможность обосновать возражение в случае предъявления претензий обладателями патента DE20319299, основываясь на том, что признак «гибкий корпус» в том смысле, как он трактуется в данном патенте Германии, в проверяемом техническом решении не используется.

Для справки в Таблице 5 приводится перечень электронных адресов национальных патентных ведомств и международных организаций, обращение на сайты которых позволяет воспользоваться электронными патентными базами данных или проверить статус патентного документа, включая информацию об уплате пошлины за поддержания действия патента, и о передаче патентных прав.

Таблица 5

Национальные патентные ведомства

Код страны	Страна	URL
AD	Андорра	http://www.omp.a.ad/
AM	Армения	http://www.aipa.am/
AR	Аргентина	http://www.inpi.gov.ar/
AT	Австрия	http://www.patent.bmvit.gv.at
AU	Австралия	http://www.ipaustralia.gov.au/
AZ	Азербайджан	http://www.azpat.org/
BA	Босния и Герцеговина	http://www.basmp.gov.ba/
BE	Бельгия	http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/
BG	Болгария	http://www1.bpo.bg/
BR	Бразилия	http://www.inpi.gov.br/
BX	Бенилюкс	http://www.bmb-bbm.org/
BY	Беларусь	http://belgopatent.org.by
CA	Канада	http://opic.gc.ca/
CH	Швейцария	http://www.ige.ch/
CN	Китай	http://www.cipo.gov.cn/
CO	Колумбия	http://www.derautor.gov.co/htm/Home.htm
CU	Куба	http://www.ocpi.cu
CZ	Чехия	http://www.upv.cz/
DE	Германия	http://www.deutsches-patentamt.de/
DK	Дания	http://www.dkpto.dk/
DZ	Алжир	http://www.inapi.org
EE	Эстония	http://www.epa.ee/
EG	Египет	http://www.mfti.gov.eg/
ES	Испания	http://www.oepm.es/
FI	Финляндия	http://www.prh.fi/
FR	Франция	http://www.inpi.fr/
GB	Англия	http://www.patent.gov.uk/ , http://www.intellectual-

		property.gov.uk/
GE	Грузия	http://www.sakpatenti.org.ge
GR	Греция	http://www.european-patent-office.org/patlib/country/greece/index.htm
HR	Хорватия	http://www.dziv.hr
HU	Венгрия	http://www.hpo.hu/
ID	Индонезия	http://www.dgip.go.id/
IL	Израиль	http://www.patent.justice.gov.il/MojHeb/RashamHaPtentim
IN	Индия	http://www.patentoffice.nic.in/
IS	Исландия	http://www.patent.is/
IT	Италия	http://www.minindustria.it
JP	Япония	http://www.jpo.go.jp/
KG	Киргизстан	http://www.kyrgyzpatent.org/
KR	Корея	http://www.kipo.go.kr/
KZ	Казахстан	http://www.kazpatent.kz
LT	Литва	http://www.vpb.lt/
LV	Латвия	http://www.lrpv.lv
LU	Люксембург	http://www.eco.public.lu
MN	Монголия	http://www.ipom.mn/
MA	Марокко	http://www.mcinet.gov.ma
MD	Молдова	http://www.agepi.md/md/noutati/
MC	Монако	http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
MK	Македония	http://www.ippo.gov.mk/
MX	Мексика	http://www.impi.gob.mx
MY	Малазия	http://www.mipc.gov.my
NL	Нидерланды	http://www.bie.minez.nl/
NO	Норвегия	http://www.patentstyret.no/
NZ	Новая Зеландия	http://www.iponz.govt.nz/
PE	Перу	http://www.indecopi.gob.pe/
PH	Филиппины	http://www.dti.gov.ph
PL	Польша	http://www.uprp.pl/
PT	Португалия	http://www.inpi.pt/
RO	Румыния	http://www.osim.ro/
RU	Россия	http://www.rupto.ru/ , http://www.fips.ru
SE	Швеция	http://www.prv.se/
SG	Сингапур	http://www.ipos.gov.sg
SI	Словения	http://www.uil-sipo.si
SK	Словакия	http://www.indprop.gov.sk/
TJ	Таджикистан	http://www.tjpat.org

TH	Таиланд	http://www.ipthailand.org
TH	Тайвань	http://www.twpat.com
TM	Туркменистан	http://www.tmpatent.org
TR	Турция	http://www.turkpatent.gov.tr/
UA	Украина	http://www.sdip.gov.ua/
US	США	http://www.uspto.gov/
UZ	Узбекистан	http://www.patent.uz/
UY	Сербия	http://www.yupat.sv.gov.yu/

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВО):

<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>

Европейская патентная организация (ЕР):

<http://ep.espacenet.com>

Евразийская патентная организация(ЕА):

<http://www.eapo.org/rus/ea/index.html>

9.3. Общие сведения о Международной классификации промышленных образцов

Соглашение о Международной классификации промышленных образцов было принято в 1968 г. в г. Локарно (Швейцария). Локарнская классификация состоит из:

- перечня классов и подклассов;
- алфавитного перечня наименований изделий, в котором наименования и промышленные образцы объединены с указанием соответствующих им классов и подклассов;
- пояснительных примечаний.

Действующая в настоящее время редакция включает 32 класса. Например, к 01 классу относятся пищевые продукты, к 09 – тара, упаковки, к 10 – приборы и инструменты для измерения, контроля и сигнализации, к 12 – транспортные средства и подъемные устройства, к 32 – графические символы и логотипы, декоративные поверхности, орнаменты.

Международная классификация имеет лишь административный характер. Однако каждая страна может придавать ей юридическое значение. Международная классификация не связывает страны, участвующие в Соглашении, в отношении характера и объема охраны промышленных образцов в этих странах.

Локарнское соглашение требует от ведомства промышленной собственности каждой страны-участницы включать в официальные документы для депозита или регистрации промышленных образцов и, если они официально публикуются, в публикацию номера классов Локарнской классификации.

9.4. Базы данных для поиска документов по промышленным образцам

При проведении проверки объектов на патентную чистоту в отношении промышленных образцов, также как при проверке в отношении изобретений и полезных моделей применяются предметный, именной (фирменный) и смешанный виды поиска.

Предметный поиск ведется по классификационной рубрике НКПО, к которой относится проверяемый объект в целом. Если в объекте имеются элементы, в отношении которых выявлена необходимость проверки, то поиск ведется по всем классификационным рубрикам, к которым отнесен каждый из элементов.

Эффективность поиска существенно повышается при использовании БД патентных ведомств различных стран, а также региональных патентных ведомств, представленных в Интернете.

В информационно – поисковой системе Роспатента возможен поиск промышленных образцов по текстовым полям (ключевые слова, фирменные наименования Заявителей, фамилии авторов, названия промышленных образцов).

Данная информация предоставляется платной БД промышленных образцов RUDE.

Бесплатный доступ открыт к реестру промышленных образцов и реестру заявок на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец. Две последние базы данных структурированы по номеру регистрации или заявки на выдачу патента. Бесплатный доступ к тексту Международной классификации товаров и услуг (МКПО).

Публикация извещений на регулярной основе в БД по промышленным образцам осуществляется с 2005 г.

Данные о промышленных образцах Европейского сообщества размещены:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchRCD.en.doc>

Информация о промышленных образцах США, Германии и Канады доступна по следующим адресам:

США:

<http://patft.uspto.gov/>

Германия:

<http://www.deutschespatentamt.de/english/designs/search/index.html>

Канада:

<http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/id/bscSrch.do?lang=eng>

Список литературы

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (в редакции 1971 г.).
2. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве.
3. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, 1971г.
4. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники.
5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
6. Гражданский кодекс РФ (IV часть).
7. ГОСТ Р15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».
8. ГОСТ 15.012-84 «Патентный формуляр».
9. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. - М.: ЦНИИПИ, 1975.
10. Ненахов Г.С., Максимова В.В., Прибыткова Т.Б., Кекишева Н.П. Патентная информация по промышленным образцам, представленная в интернете (Методическое пособие для экспертов), М.: ОАО «ИНИЦ «ПАТЕНТ» 2008.
11. Скорняков Э.П., Смирнова В.Р., Гаврилов С.В. Использование интернета при проведении патентных исследований». – М.: ИНИЦ Роспатента 2003.
12. Смирнов Ю.Г. и др. Предотвращение нарушений прав промышленной собственности при введении объектов техники в хозяйственный оборот.- М.: ИНИЦ «Патент», 2006.
13. Шведова В.В. и др. Патентная неуязвимость: как не нарушить чужие патентные права. - М.: ИНИЦ «Патент», 2008.
14. Фейгельсон В. М. Методика и практика экспертизы объектов техники на патентную чистоту. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Задание на проведение патентных исследований

УТВЕРЖДАЮ

должность, личная подпись и расшифровка подписи ответственного руководителя работы

« » _____ 20 __ г.

ЗАДАНИЕ № _____

на проведение патентных исследований

Наименование работы (темы) _____

_____ шифр работы (темы) _____

Этап работы _____, сроки его выполнения _____

(при необходимости)

Задачи патентных исследований _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Виды патентных исследований	Подразделения-исполнители (соисполнители)	Ответственные исполнители (Ф.И.О.)	Сроки выполнения патентных исследований. Начало. Окончание	Отчетные документы
-----------------------------	---	------------------------------------	--	--------------------

Руководитель _____
 патентного подразделения (личная подпись) (расшифровка) (дата подписи)

Руководитель подразделения _____
 исполнителя работы (личная подпись) (расшифровка) (дата подписи)

(руководители подразделений-соисполнителей)

Приложение 2. Регламент поиска**Регламент поиска № _____**

_____ дата составления поиска

Наименование работы (темы) _____

Шифр работы (темы) _____

Номер и дата утверждения задания _____

Этап работы (при необходимости) _____

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в задании) _____

Обоснование регламента поиска _____

Начало поиска _____ Окончание поиска _____

Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар)	Страна поиска	Источники информации, по которым будет проводиться поиск								Ретроспективность	Наименование информационной базы (фонда)
		патентные		НТИ*		конъюнктурные		другие			
		Наименование	Классификационные рубрики: МПК (МКИ)*, МКПО*, НКИ* и другие	Наименование	Рубрики УДК* и другие	Наименование	Код товара: ГС*, СМТК*, БТН*	Наименование	Классификационные индексы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель подразделения _____
 исполнителя работы (личная подпись) (расшифровка) (дата подписи)

(руководители подразделений-соисполнителей)

Руководитель _____
 патентного подразделения (личная подпись) (расшифровка) (дата подписи)

- * МПК (МКИ) международная патентная классификация (международная классификация изобретений)
- НКИ национальная классификация изобретений
- МКПО международная классификация промышленных образцов
- НТИ научно-техническая информация
- ГС гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура)
- СМТК стандартная международная торговая классификация ООН
- БТН Брюссельская таможенная номенклатура
- УДК универсальная десятичная классификация

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ

В.1. Поиск проведен в соответствии с заданием _____
(должность и фамилия ответственного руководителя работы)

№ _____ от _____ и Регламентом поиска № _____ от _____

В.2. Этап работы _____
(при необходимости)

В.3. Начало поиска: _____ Окончание поиска: _____

В.4. Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений)

В.5. Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований

В.6. Материалы, отобранные для последующего анализа

Приложение 3. Таблицы В.6.1, В.6.2, В.6.3

ТАБЛИЦА В.6.1. ПАТЕНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс*	Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации*	Название изобретения (полной модели, образца)	Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты)
1	2	3	4	5

* Заполняется при необходимости

ТАБЛИЦА В.6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКУПНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, ПО КОТОРЫМ ЗАПРОШЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дата запроса. Реквизиты письма запроса	Наименование и обозначение покупных комплектующих изделий	Запрашиваемая документация (Ответ о ПИ, выписка из Отчета, ТУ, ПФ, выписка из ПФ)*. Цель получения запрашиваемой документации	Вид и номер документа, полученного при запросе или причина отказа. Реквизиты письма-ответа	Наименование запрашиваемой организации или предприятия с указанием местонахождения (адрес)
1	2	3	4	5

* ПИ - патентные исследования
ТУ - технические условия
ПФ - патентный формуляр

Приложение 4. Исследование патентной чистоты объекта техники

Форма Д.3.1.1. Объект техники, его составные части (в том числе технические, художественно-конструкторские решения), подлежащие экспертизе на патентную чистоту

Наименование объекта техники и его составных частей	Обозначение (чертежей, ГОСТ, ТУ и т.д.). Дата утверждения чертежа	Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты	Источники известности		Действующие охранные документы (в том числе патенты-аналоги, выложенные и акцептованные заявки), подлежащие анализу	Необходимость проведения сопоставительного анализа с объектом промышленной собственности («Подлежит» - «Не подлежит»)	Примечание
			Научно-техническая документация (наименование источника, дата публикации)	Охранные документы: патенты, выложенные и акцептованные заявки (номер документа, даты приоритета и публикации, название объекта промышленной собственности, другие библиографические данные)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство автоматизированного контроля обстановки в зрительных залах	Научно-техническое обоснование проекта на создание производств устройств видеонаблюдения и контроля	Германия	-	<p>Патент DE10153484 «Video-/Audio-System und Auswertungsverfahren für Video-/Audio-Daten». Приоритет 22.10.2001, опубликован 19.07.2007. Патентообладатель Robert Bosch GmbH (Германия)</p> <p>Заявка на патент EP2019380 «Digital video surveillance». Заявка подана 17.11.2004. Заявитель INTERGRAPH SOFTWARE TECHNOLOGIES (США)</p>	<p>DE10153484</p> <p>EP2019380</p>	<p>Подлежит</p> <p>Подлежит</p>	-

Форма Д.3.1.2. Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собственности

Наименование использованных в объекте технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ГОСТ и т.д.)	Страна выдачи охранного документа, номер документа, вид промышленной собственности, число пунктов патентной формулы, подлежащих анализу	Сопоставляемые признаки		Выводы		
		по охранному документу (по каждому из признаков пункта патентной формулы). Номер пункта патентной формулы	по объекту техники	по каждому признаку пункта формулы	по пункту формулы	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6	7
Система контроля обстановки состав системы: источник сигнала, устройство обработки сигнала, память для хранения данных	Германия, DE10153484, изобретение, один независимый пункт формулы изобретения	Пункт 1, независимый: аудио- и/или видеосистему наблюдения за объектами включает в себя детектирующее устройство, представляющее аудио- и/или видеоданные, устройства обработки данных, а также устройство оценки, которое сравнивает и оценивает данные для последующего их использования	устройство автоматизированного контроля обстановки в зрительных залах содержит видеокамеру для получения изображения зрительного зала и вычислительное устройство с памятью, в памяти сформирована база данных, вычислительное устройство приспособлено обрабатывать получаемый с видеокамеры видеосигнал для последующего анализа и сравнения с данными из базы данных	использован использован использован	Использован	Подпадает под действие патента DE10153484

	<p>Германия, EP2019380, заявка на изобретение, один независимый пункт формулы изобретения</p>	<p>Пункт 1, независимый: система для использования с одной и более камерами наблюдения</p> <p>включает модуль базы данных, элементы базы данных определяют состояние тревоги для каждой камеры</p> <p>включает модуль условия тревоги, получающий сигналы сенсоров от сенсоров, соотнесенных с камерой, и выбирающий, по крайней мере, одно состояние сенсора, определяющее состояние тревоги для камеры</p> <p>модуль условия тревоги выдает сигнал тревоги в случае, если он определит, что один или несколько сигналов сенсоров соответствует одному или нескольким состояниям сенсоров</p>	<p>устройство автоматизированного контроля обстановки в зрительных залах</p> <p>вычислительное устройство с памятью, в памяти сформирована база данных с возможностью формировать сигнал нарушения</p> <p>вычислительное устройство приспособлено обрабатывать получаемый с видеокамеры видеосигнал для получения данных о заполнении зрительного зала с возможностью сохранения этих данных в памяти для последующего анализа</p> <p>сравнение полученных данных с данными из базы данных, с формированием сигнала нарушения в случае несоответствия сравниваемых данных более чем на заранее заданную пороговую величину</p>	<p>использован</p> <p>использован</p> <p>не использован</p> <p>не использован</p>	<p>Не использован</p>	<p>Не подпадает под действие в случае выдачи патента по заявке EP2019380</p>
--	---	--	--	---	-----------------------	--

Форма Д.3.1.3. Выводы о патентной чистоте объекта техники

Страны проверки	Результаты проверки (обладает или не обладает патентной чистотой), с указанием даты публикации последних просмотренных материалов	Вид промышленной собственности, номер охранного документа, лишаящего объект патентной чистоты, дата начала срока его действия	Патенты-аналоги, лишаящие объект техники патентной чистоты (страна, вид промышленной собственности, номер, дата начала действия)	Значимость составной части объекта (в том числе по комплектующим), использующей объект промышленной собственности (в % от стоимости объекта, в абсолютном исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Германия	Не обладает патентной чистотой	Патент DE10153484, приоритет 22.10.2001	Не обнаружены	-	-

Приложение 5. Патентный формуляр

ГОСТ 15.012-84

ПАТЕНТНЫЙ ФОРМУЛЯР

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1984 г. № 2056 срок введения установлен с 01.01.85.

Настоящий стандарт устанавливает порядок составления и оформления патентного формуляра на объекты техники*, кроме объектов техники, разрабатываемых по заказам Министерства обороны СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Патентный формуляр является документом, определяющим состояние объекта техники в отношении охраны промышленной собственности**.

1.2. Патентный формуляр предназначен для представления его организациям (органам), решающим вопросы реализации объекта в стране и за рубежом, в том числе возможности и условий экспорта, капитального строительства, продажи лицензий, передачи технической документации за границу, а также экспонирования на международных выставках и ярмарках.

* Под объектами техники в настоящем стандарте понимаются машины, приборы, оборудование (устройства), материалы (вещества), штаммы (культуры микроорганизмов), другие виды промышленной продукции и технологические процессы (способы), применяемые при ее производстве, а также объекты капитального строительства.

** Объектами охраны промышленной собственности, установленными Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.

1.3. Патентный формуляр составляет или корректирует (если он был ранее составлен) держатель подлинников технической документации на основе отчета о патентных исследованиях, проводимых в соответствии с ГОСТ 15.011-82.

Держатель подлинников технической документации направляет копию патентного формуляра (или информационной карточки) в установленном порядке в справочно-информационный фонд патентных формуляров Всесоюзного научно-исследовательского института патентной информации (ВНИИПИ) Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий.

1.4. Данные патентного формуляра на момент представления должны отражать результаты проведенных патентных исследований с учетом последней имеющейся информации.

1.5. На группу изделий (процессов), на которые разрабатывают общие технические (конструкторские) документы, составляют один патентный формуляр.

1.6. На объекты капитального строительства патентный формуляр составляют только на составные части, содержащие технические (проектно-технические) решения, которые выполнены генеральным проектировщиком.

На прочие составные части проекта генеральный проектировщик получает патентные формуляры от держателя подлинников технической документации этих составных частей.

1.7. Патентный формуляр утверждает руководитель организации (предприятия)— держателя подлинников технической документации.

1.8. Патентный формуляр должен прилагаться к комплекту технической документации при передаче ее другому предприятию (организации).

1.9. Патентный формуляр передаче за границу не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных соглашением (контрактом).

1.10. Учет и хранение патентных формуляров, а также внесение в них изменений проводят в порядке, установленном в отрасли.

1.11. При внесении изменений в подлинник патентного формуляра держатель подлинников технической документации сообщает предприятиям (организациям) — держателям учетных копий патентного формуляра текст изменения, организацию (предприятие) - исполнителя и дату отчета о патентных исследованиях, на основании которого внесены эти изменения.

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА

2.1. Патентный формуляр содержит разделы:

общие сведения,

результат проверки патентной чистоты,

охранные документы, под действие которых подпадает объект техники,

правовая защита объекта техники.

2.2. Титульный лист патентного формуляра выполняют по форме обязательного приложения 1. Разделы оформляют в виде таблиц (обязательное приложение 2).

Патентный формуляр выполняют на листах белой бумаги формата А4 по ГОСТ 9327-60, как правило, без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней.

При небольшом объеме информации рекомендуется патентный формуляр выполнять на одном листе бумаги формата А3 по ГОСТ 9327-60, сложенном пополам (рекомендуемое приложение 3).

Патентный формуляр		Отчет о патентных исследованиях по ГОСТ 15.011-82		
Раздел	Графа	Форма	Графа	
2	1	4,5	1	
	2	4,5	2 и 3	
	3	4,4	6	
	4	4,5	2 и 3	
3	1	4,2	1	
		4,3	1	
		4,4	1	
	2	4,2	2	
		4,3	3 и 5	
		4,4	2 и 5	
		4,5	3	
	3	4,5	3 и табл. 4 справки о поиске	
	4	1	3,3	3
		2	3,3	1
3		3,3	2	
4		3,3	2	

2.3. Графы разделов 2, 3 и 4, содержащие данные проведенных патентных исследований, заполняют в соответствии с таблицей.

2.4. Графу 5 разделов патентного формуляра заполняют при внесении дополнений или изменений в утвержденный патентный формуляр.

2.5. Графу 4 раздела 3 заполняют только на промышленную продукцию или объекты капитального строительства соответственно по данным себестоимости или сметной стоимости.

2.6. В графе 1 раздела 4 указывают только те объекты или их составные части, которые выполнены на основе изобретений или отражают использование в них художественно-конструкторских решений (промышленных образцов) и товарных знаков. Для изделий, разрабатываемых в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации, в графе указывают наименование изделия и обозначение чертежа, в котором графа 34 основной надписи по [ГОСТ 2.104-68](#) содержит ссылку на изобретение. В графе 2 раздела 4 в случае патентования изобретений за рубежом дополнительно приводят сущность технического решения и положительный эффект от их использования в объекте техники в соответствии с отчетом о патентных исследованиях (форма 3.1, графы 2 и 5).

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА

_____ (наименование или условное обозначение организации (предприятия))	
УТВЕРЖДАЮ	
_____ (должность)	
_____ (личная подпись, расшифровка подписи)	
Дата М.П.	
ПАТЕНТНЫЙ ФОРМУЛЯР	
на _____ (наименование и условное обозначение объекта техники)	
_____ (обозначение документа)	
Составлен на основании отчета о патентных исследованиях _____ (номер)	
_____ (дата)	
На _____ листах	
_____ (руководитель подразделения-исполнителя)	
_____ (личная подпись, расшифровка подписи)	
Дата	
_____ (руководитель патентного подразделения)	
_____ (личная подпись, расшифровка подписи)	
Дата	
Год	

ФОРМЫ РАЗДЕЛОВ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА

1. Общие сведения

Назначение и область применения объекта	
Дата окончания разработки	
Дата освоения объекта в производстве	
Перечень стран, ведущих в данном виде техники	

2. Результат проверки патентной чистоты

Страна проверки	Результат проверки			Номер и дата отчета о патентных исследованиях, организация - исполнитель
	Обладает или нет патентной чистотой («Да», «Нет») с указанием даты публикации последних просмотренных патентных материалов			
	изобретения (полезные модели)	промышленные образцы	товарные знаки	
1	2	3	4	5

3. Охранные документы, под действие которых подпадает объект техники

Наименование и обозначение объекта и его составных частей в соответствии с технической документацией	Вид охранного документа, страна, номер и начало срока действия	Патентовладелец (страна, фирма)	Значимость составной части в процентах от стоимости объекта	Номер и дата отчета о патентных исследованиях, организация-исполнитель
1	2	3	4	5

4. Правовая защита объекта техники

Наименование и обозначение объекта и его составных частей в соответствии с технической документацией	Наименование предмета правовой защиты	Страна защиты, заявитель	Вид охранного документа, номер и начало срока действия	Номер и дата отчета о патентных исследованиях, организация-исполнитель
1	2	3	4	5

**СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА НА
ОДНОМ ЛИСТЕ**

