**Этапы экспертизы объектов техники на патентную чистоту**

**ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

БД – база данных

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности

ЕПО – Европейская патентная организация

ЕАПО – Евразийская патентная организация

ИЗ - изобретение

МПК – Международная патентная классификация

МКПО – Международная классификация промышленных образцов

НКИ – Национальная классификация изобретений

ПМ – полезная модель

ПО – промышленный образец

РФ – Российская Федерация

СПА – справочно-поисковый аппарат

ТЗ – товарный знак

Патентная чистота – это юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он не нарушает действующих в данной стране исключительных прав интеллектуальной (в том числе промышленной) собственности, что он не нарушает действующих в данной стране исключительных прав интеллектуальной (), принадлежащих третьим лицам, и может быть свободно реализован в этой стране.

Патентная чистота – понятие относительное: она определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату, что обусловлено территориальностью и срочностью действия охранных документов.

Экспертиза на патентную чистоту проводится для определения возможности беспрепятственного использования объекта в определенной стране (странах) и разработки рекомендаций по обеспечению условий использования объекта, не нарушающих патентов третьих лиц. Она заключается в поиске и установлении всех действующих в интересующей стране (странах) патентов на различные виды промышленной собственности, имеющих отношение к данному объекту, их анализе, исследовании условий, способствующих беспрепятственному использованию объекта на данной территории.

Несмотря на то, что объем экспертизы на патентную чистоту зависит от категории (вида) объекта техники, подлежащего экспертизе, существует общая методика экспертизы на патентую чистоту, рассмотренная, в частности, В.В. Шведовой в учебнике «Исследование патентной чистоты объектов».

Как правило, экспертиза объектов техники включает три стадии.

Первая стадия экспертизы заключается в разработке программы предстоящей проверки с учетом всех конкретных особенностей и задач. Она включает оценку проверяемого объекта и условий его проверки на патентную чистоту, выбор оптимальной методики проверки на основании этих условий, подготовку всех необходимых исходных данных и материалов для проведения проверки.

Этапы первой стадии экспертизы:

1. Оценка условий и выбор оптимальной методики экспертизы данного объекта, определение стран проверки.

Выбор методики экспертизы зависит, прежде всего, от проверяемого объекта (изобретение, полезная модель, промышленный образец), определяющего виды промышленной собственности, в отношении которых необходимо проверять данный объект на патентную чистоту, и от цели исследования (обеспечение патентной чистоты вновь создаваемого объекта или уже созданного и выпускаемого). Определение стран проверки основывается на том, на какой территории предполагается выпуск или реализация объекта.

1. Изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводится проверка объекта на патентную чистоту.

Данный этап предполагает изучение тех норм патентного законодательства страны (стран), которые могут оказать значительное влияние на методику проведения экспертизы. Сюда относятся, например, виды интеллектуальной собственности, подлежащие охране в данной стране (странах), охраноспособные и неохраноспособные объекты, требования к критериям патентоспособности, сроки действия охранных документов, особенности процедуры рассмотрения заявок и т.д.

1. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе.

Объектом проверки может быть как сложное изделие, состоящее из многочисленных технических решений, так и деталь. Выбор технических решений, подлежащих проверке, зависит от объекта исследования и определяется категорией проверяемого объекта техники, характером и особенностями самого объекта, стадиями разработки конструкторской документации, сложностью объекта, количеством его составных частей и элементов, объемом выпуска, реализации, экспорта объекта, степенью и сроками известности объекта, его узлов.

1. Выбор комплектующих (готовых изделий и полуфабрикатов), сведения о патентной чистоте которых должны быть учтены.

Целью данного этапа является установление перечня комплектующих изделий и полуфабрикатов, сведения о патентной чистоте которых должны быть приняты во внимание при оценке патентной чистоты объекта в целом.

Под комплектующими изделиями понимаются изделия предприятия-поставщика, применяемые как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем.

Здесь большую роль играют масштабы выпуска изделия, поскольку в изделиях массового производства проверке подлежит большинство комплектующих, а в устройствах, выпускаемых небольшими партиями – только наиболее существенные, влияющие на технические характеристики, показатели, свойства устройства.

Сведения о патентной чистоте комплектующих изделий запрашиваются у поставщика или разработчика этих изделий. Перечень комплектующих, по которым запрошена документация, отражается в форме В.6.3. ГОСТа Р.15.011-96.

1. Определение и подбор технической документации на данный объект для проведения экспертизы на патентную чистоту.

Цель данного этапа – подобрать для проведения экспертизы на патентую чистоту документацию, в которой с исчерпывающей полнотой показаны и описаны все технические решения, отобранные для проверки по патентным фондам. Необходимо использовать только последнюю (по времени разработки) техническую документацию, с отраженными в ней всеми изменениями и дополнениями.

1. Определение классификационных рубрик для всех технических решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту.

На данном этапе важнейшей задачей является установление необходимого и достаточного числа классификационных рубрик, обеспечивающих обнаружение всех без исключения нужных для данного случая охранных документов в возможно более ограниченном массиве патентной документации. При этом необходимо помнить, что помимо международных систем классификации (МПК, МКПО), существуют также национальные системы - НКИ (США, Великобритания), а также Европейская патентная классификация (ЕПК) – для европейских патентов и заявок.

Особенность национальных систем классификации заключается в том, что за основу взят либо отраслевой (предметный), либо функциональный (тождественность функций или эффекта) принцип.

Что касается международных классификаций, то здесь необходимо учитывать регулярное переиздание классификаций в новой редакции (каждые 5 лет для МПК).

1. Выбор патентной документации для проведения проверки.

На данном этапе необходимо определить для каждой из стран тот вид патентной информации, который обеспечивает возможность ознакомления со всеми без исключения в данной стране охранными документами, относящимися к проверяемому объекту.

Вид документации определяется этапом экспертизы. Так, на этапе первоначального поиска патентной информации, имеющей отношение к проверяемому объекту, необходимо использование только тех официальных источников, которые содержат сведения обо всех действующих охранных документах, при этом полнота сведений отходит на второй план. К таким источникам относят официальные патентные бюллетени, официальные сборники охранных документов и т.п. («Изобретения, Полезные модели» и т.д.). К более информативным источникам прибегают уже на последующих этапах, когда необходимо провести детальный анализ патентов, используя при этом полные описания изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

1. Формирование программы для проведения экспертизы.

Программа проведения исследования на патентную чистоту объекта составляется по результатам работы на первых 7 этапах первой стадии экспертизы во всех случаях, когда она проводится как самостоятельная работа вне рамок общих патентных исследований по ГОСТ Р.15.011-96.

Вместо программы может быть разработан регламент поиска в соответствии с действующим стандартом ГОСТ Р.15.011-96.

Программа экспертизы включает в себя:

- вводную часть (сведения об организации, разработавшей объект, времени его разработки, заводе-изготовителе, начале производства, цель экспертизы, страны, в отношении которых она будет проводиться);

- краткую характеристику проверяемого объекта, включая сведения об отечественных изобретениях (ПМ, ПО), использованных при разработке объекта, данные об изобретениях (ПМ, ПО), созданных в ходе разработки объекта, сведения об иностранных фирмах, выпускающих/разрабатывающих аналогичную продукцию;

- 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 (этап 4);

- перечень видов промышленной собственности, которые наряду с изобретениями должны быть учтены при экспертизе (ПМ, ПО, ТЗ и т.д.);

- перечень патентной документации (электронных БД), привлекаемых для проведения первоначального поиска;

- другие сведения, существенные для проведения экспертизы данного объекта на патентную чистоту.

Составленная программа должна быть согласована с должностным лицом, ответственным за разработку/изготовление объекта в целом, и с руководителем патентного подразделения организации.

Вторая стадия экспертизы состоит в проведении поиска патентов и других охранных документов, которые могут иметь отношение к проверяемому объекту, их изучении и анализе, рассмотрении и оценке других обстоятельств, на основании которых можно будет сделать вывод о патентной чистоте объекта и возможностях его реализации.

На этой стадии привлекается вся необходимая патентная документация, включая официальные издания патентных ведомств соответствующих стран, справочно-поисковый аппарат (СПА) к ним, полные описания к патентам на изобретения и полезные модели, другие материалы.

Этапы второй стадии экспертизы:

1. Поиск патентов и других охранных документов, которые могут иметь отношение к проверяемому объекту.

Этот этап выполняется во всех случаях проведения экспертизы объекта на патентную чистоту; его результаты определяют необходимость выполнения остальных этапов второй стадии экспертизы.

Патентный поиск подразделяется на:

- предметный или тематический поиск – поиск патентов по классификационным рубрикам, соответствующим выделенным для проверки техническим решениям;

- фирменный или именной поиск – поиск патентов по фирмам-патентообладателям, специализирующимся в определенной области;

- смешанный или комбинированный поиск;

- поиск патентов-аналогов;

- поиск с целью установления правового статуса охранного документа;

- поиск с целью определения правомерности выдачи охранного документа;

- нумерационный поиск.

1. Систематизация, предварительная оценка и отбор обнаруженных патентов, проверка их действительности.

Для систематизации отобранной патентной документации могут быть использованы следующие критерии:

- страны (с использованием хронологического порядка);

- технические решения;

- фирмы;

- оставшийся срок действия охранных документов.

Выбор того или иного критерия систематизации найденных патентов позволяет решить определенные задачи. Так, например, систематизация по фирмам позволяет решить вопрос о проведении именного поиска или поиска патентов-аналогов, в процессе которых, в свою очередь, могут быть обнаружены неучтенные ранее классификационные рубрики, имеющие значение для исследуемого объекта.

1. Детальный анализ отобранных патентов.

Самый сложный этап экспертизы, цель которого состоит в том, чтобы установить, используется или не используется запатентованное техническое решение в исследуемом объекте.

Для анализа используются полные описания к отобранным охранным документам, позволяющие получить полную и достаточную информацию, необходимую при сопоставлении признаков запатентованного технического решения с соответствующими признаками исследуемого объекта.

Здесь важно, в частности, определение системы построения патентной формулы, влияющей на объем прав по патенту. Наиболее распространены германская и американская системы, отличающиеся по общей структуре патентной формулы, т.е. принципу связи между отдельными пунктами многозвенной формулы, и структуре изложения отдельных пунктов формулы – разделение на ограничительную и отличительную части (германская система) или отсутствие такого разделения (американская система).

Также особенное внимание на данном этапе уделяется расширительному толкованию формулы на основе установления эквивалентности каждого из неиспользованных или несовпадающих признаков одному или нескольким существенным признакам исследуемого объекта.

Сущность теории эквивалентов состоит в том, что отсутствие идентичных признаков с заменой их на равноценные, совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату, также является нарушением прав патентовладельца.

Методика анализа описания к патенту предусматривает, прежде всего, выявление сходства между изобретением и проверяемым объектом.

1. Поиск патентов-аналогов и их анализ.

Патенты-аналоги – это патенты, выданные на одно и то же изобретение в нескольких странах.

1. Проверка правомерности выдачи «мешающих» патентов.

При установлении факта подпадания проверяемого объекта хотя бы под один пункт патентной формулы анализируемого объекта, делается вывод об отсутствии патентной чистоты объекта, а патент рассматривается как «мешающий». Проверка правомерности выдачи «мешающего» патента может помочь выявить основания для его опротестовании или оспаривания в суде.

Третья, заключительная, стадия экспертизы представляет собой процесс оценки объема возможных претензий в случае нарушения патента, исследования правомерности его выдачи, подготовки обоснованных выводов и рекомендаций по результатам экспертизы, документального оформления результатов экспертизы.

Этапы третьей стадии экспертизы:

1. Оценка возможного объема претензий владельца нарушенного патента.

Предварительная оценка возможных претензий владельца нарушенного патента проводится, когда установлен факт подпадания объекта или его частей под действие патента в одной или нескольких странах.

Определение объема претензий зависит, прежде всего, от вида объекта промышленной собственности. Так, например, для устройств и веществ он может быть определен из общей суммы продаж за весь период нарушения патента и полученной прибыли.

1. Вывод и рекомендации.

В случае если экспертиза на патентную чистоту проводилась на стадии разработки и проектирования объекта, в качестве рекомендаций могут быть обозначены изменения, которые необходимо внести в разрабатываемый объект для обхода «мешающих» патентов без ухудшения качества объекта.

Если же речь идет об исследовании патентной чистоты объекта на этапе его реализации, то при отсутствии таковой, могут рассматриваться варианты приобретения лицензий с передачей прав на использование соответствующей промышленной собственности.

1. Документальное оформление результатов экспертизы.

Цель этапа – составление заключения о результатах проверки объекта на патентную чистоту.

Будучи одной из задач патентных исследований, экспертиза на патентную чистоту выполняется в соответствии с порядком, предусмотренным ГОСТ Р.15.011-96 (раздел 6).

Для оформления результатов исследования патентной чистоты объекта применяются специальные формы, к которым, в частности, относятся:

- задание на проведение патентных исследований;

- регламент поиска;

- отчет о поиске;

- патентный формуляр.

В силу специфики проводимых на каждой стадии экспертизы работ, они могут выполняться либо на месте (в организации), либо в различного рода документальных фондах. Так, например, этапы первой и третьей стадий экспертизы объекта техники на патентную чистоту в полном объеме могут проводиться непосредственно на месте, поскольку не требуют привлечения специальных источников информации, за исключением классификаторов видов промышленной собственности, СПА к ним и других вспомогательных материалов, имеющихся, как правило, в организациях и на предприятиях.

В свою очередь вторая стадия экспертизы, непосредственно представляющая собой работу с патентной документацией, включая официальные издания патентных ведомств соответствующей страны (стран), СПА к ним, полные описания изобретений и полезные модели и другие материалы, чаще всего выполняется на базе территориальных и отраслевых патентных фондов, а также Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ). Кроме того, на этой стадии широко используется поиск в сети Интернет, поскольку большинство патентных ведомств ведущих стран мира формируют электронные базы данных и предоставляют бесплатный доступ к ним. Так, например, на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) РФ по адресу http://www.fips.ru можно получить доступ не только к реферативным и полнотекстовым БД российских патентных документов, созданных на основе официальных публикаций Роспатента, но и к поисковым страницам ряда стран и международных организаций (ВОИС, ЕПО, ЕАПО).

Кроме того, в зависимости от конкретных случаев проведения экспертизы, характера проверяемого объекта и вида работ, некоторые этапы экспертизы выполняются в полном объеме, другие – частично, третьи - могут не выполняться вообще.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Методические рекомендации по проведению патентных исследований.- М.: ВНИИПИ, 1984.- 196 с.

2. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований ГОСТ 15.011-82.- М.: Издательство стандартов, 1984. – 24 с.

3. Скорняков Э.П. Использование Интернета при проведении патентных исследований.- 2-е изд., доп. и перераб./ Э.П. Скорняков, В.Р. Смирнова, С.В. Гаврилов.- М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. – 66 с.

4. Скорняков Э.П. Патентные исследования: Учеб.пособ./ Э.П. Скорняков, М.Э. Горбунова.- М.: РГИИС, 2005. – 192 с.

5. Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объектов: Учебник/ В.В. Шведова.- М.: РГИИС, 2006.- 288 с.

6. Шведова В.В. Особенности исследования патентной чистоты на различных стадиях реализации объектов: Учебник/ В.В. Шведова.- М.: РГИИС, 2007.- 116 с.