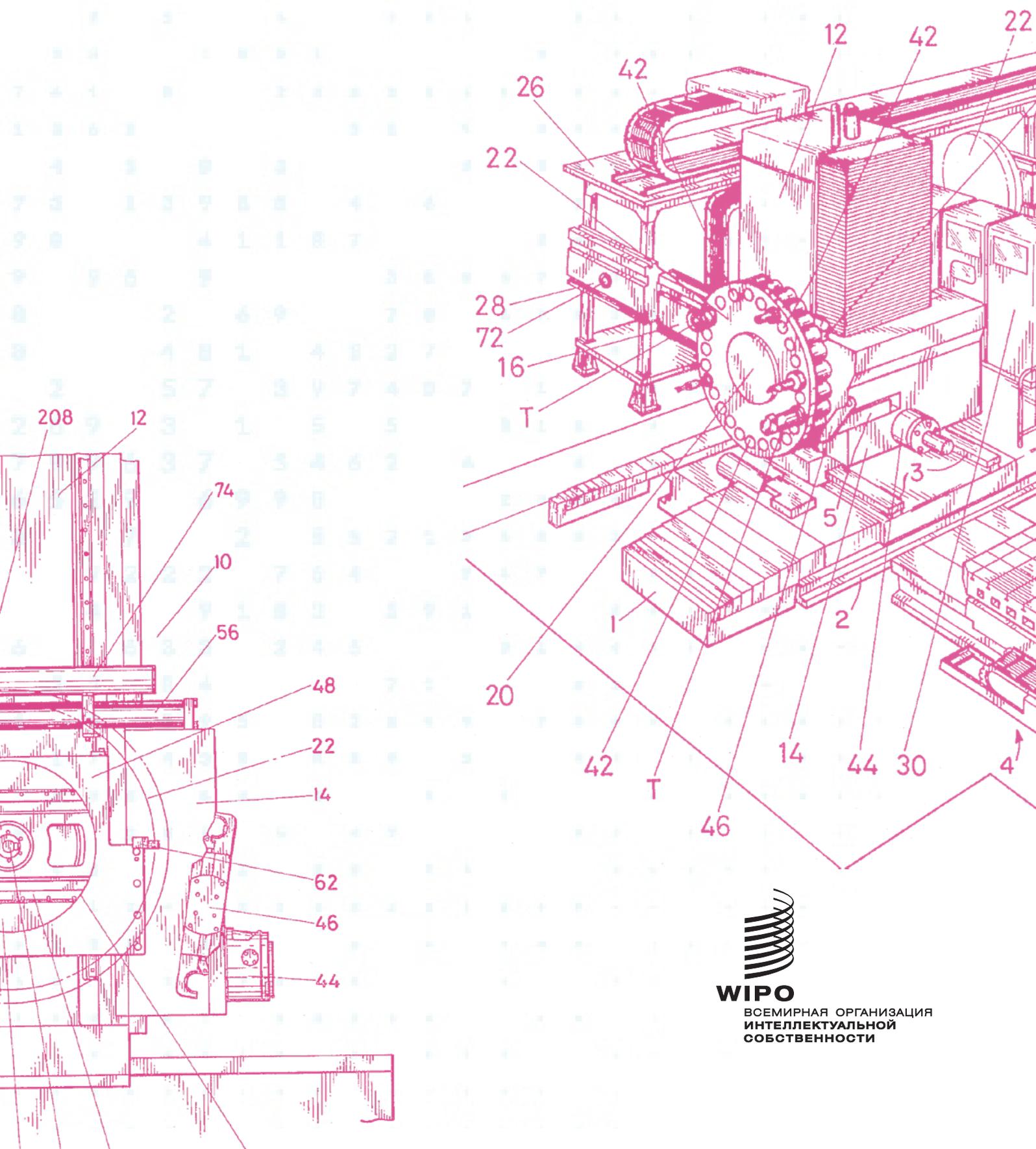


Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния

Руководство для изобретателей и предпринимателей

FIG. 1



Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния

Руководство для изобретателей и предпринимателей

Если не указано иное, настоящий материал распространяется на условиях лицензии Creative Commons «С указанием авторства 3.0 Межправительственная организация».

Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе для коммерческих целей, без явно выраженного согласия, при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания на то, что оригинальный контент претерпел изменения.

Предлагаемый текст ссылки: ВОИС (2020), Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей. Женева. ВОИС.

На адаптированной версии/переводе/производных произведениях не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если только эти документы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. За разрешением следует обращаться в ВОИС через веб-сайт Организации.

Любой производный материал должен содержать следующую правовую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет никакой ответственности за переработку или перевод оригинального контента».

Если публикуемый ВОИС контент, например изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, относится к сфере ведения третьего лица, то вся ответственность за получение разрешения обладателя/обладателей прав на этот контент лежит на пользователе.

Экземпляр данной лицензии размещен по адресу: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со стороны ВОИС какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств — членов или Секретариата ВОИС. Упоминание тех или иных компаний или продуктов, изготовленных определенными производителями, не означает, что ВОИС поддерживает или рекомендует их и отдает им предпочтение перед другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

© WIPO, 2020

Впервые опубликовано в 2020 г.

Всемирная организация интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20, Switzerland

ISBN: 978-92-805-3193-0



С указанием авторства 3.0
Межправительственная
организация
(CC BY 3.0 IGO)

Фотографии: United States Patent 4,240,194;
olga_hmelevska/iStock/Getty Images Plus
Отпечатано в Швейцарии

Содержание

Выражение признательности	9		
Введение в руководство	10		
Модуль I. Патенты и общественное достояние	15		
1. Введение	15		
2. Патентные права и сфера общественного достояния для изобретений	16		
2.1 Патентные права и сфера охвата	16		
2.2 Патентные права на изобретение	22		
2.3 Общественное достояние	22		
2.4 Работоспособный подход к вопросам общественного достояния: поиск и анализ опубликованных патентных документов	26		
3. Определение патентной чистоты	28		
3.1 Принципы и практика определения патентной чистоты: три этапа	28		
3.2 Модель «что-где-когда» для определения патентной чистоты	29		
3.3 Возможные результаты определения патентной чистоты	29		
3.4 Цели и назначение определения патентной чистоты	30		
3.5 Определение патентной чистоты может потребовать актуализации или корректировки	30		
4. Неопределенность, возможные ошибки, риски и ограничения при определении патентной чистоты	30		
		5. Другие области применения инструментов определения патентной чистоты: идентификация объектов, которые не охвачены патентными правами и могут представлять возможные альтернативы	32
		6. Заключение	32
		Модуль II. Определение потребностей в технологической информации	35
		1. Введение	35
		2. Информация, которая должна быть получена от клиента	36
		2.1 Техническая информация	36
		2.2 Деловая информация	41
		3. Последующий анализ и сводный отчет	44
		3.1 Часть А сводного отчета: техническая информация	44
		3.2 Часть В сводного отчета: деловая информация	45
		3.3 Часть С сводного отчета: дополнительный анализ	45
		4. Заключение	47
		Модуль III. Поиск на патентную чистоту. Поиск источников информации для выявления изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, и проведения поиска на патентную чистоту	49
		1. Введение	49

2. Подготовка к поиску: деконструкция изобретения	50	5.2 Инструменты создания цепочек символов для поиска по ключевым словам	62
2.1 Поиск на патентную чистоту, ориентированный на нахождение возможных доминирующих патентов	50	5.3 Разработка поисковой цепочки: создание запроса	63
2.2 Расширенный перечень ключевых слов и фраз, которые будут использоваться в поисковых запросах	53	5.4 Выполнение начального поиска и анализа результатов	63
3. Символы патентной классификации, связанные с изобретением	55	5.5 Изменения	66
3.1 Использование инструментов отбора потенциально релевантных классификационных символов: привязка ключевых слов к символам патентной классификации	57	5.6 ГДЕ и КОГДА? Добавление географических и временных ограничений поиска исходя из планов клиента по использованию изобретения	68
3.2 Нахождение символов МПК в патентных документах, которые вы выявили еще до начала поиска	58	5.7 Поиск нетекстовых признаков с использованием специализированных баз данных или функций	69
3.3 Нахождение и уточнение символов МПК с помощью поиска по ключевым словам	59	5.8 Поиск на патентную чистоту как процесс последовательных приближений: проверка, уточнение, повторение... остановка	74
3.4 Ранжирование и тестирование символов МПК на релевантность	59	5.9 Составление итогового набора результатов для подготовки отчета о поиске	74
3.5 Использование перекрестных ссылок и данных о совместном присвоении для выявления родственных символов МПК и добавление их в поиск	59	6. Отчет о поиске	75
3.6 Факультативно: использование информации о патентной классификации для поиска дополнительных потенциальных ключевых слов	59	6.1 Форматирование результатов поиска	75
4. Выбор баз(ы) данных для поиска	60	6.2 Отчет о поиске	76
5. Проведение поиска на патентную чистоту: гибридная стратегия, предусматривающая использование ключевых слов и символов патентной классификации	61	Модуль IV. Анализ патентной чистоты: ознакомление с формулами патентов и информацией об их правовом статусе	79
5.1 Обзор: первый шаг — поиск по пунктам формул и рефератам	61	1. Введение	79
		2. Организация анализа патентной чистоты	80
		2.1 Решение о том, в каком порядке осуществлять анализ на предмет нарушения прав и определение правового статуса	81

2.2 Решение о том, следует ли сортировать результаты поиска и расставлять их в порядке приоритетности	81	7. Заключительный отчет	107
3. Справочная информация для анализа патентной чистоты: притязания (формулы изобретения) в патентных документах	82	7.1 Краткое изложение сущности изобретения	107
3.1 Структура патентной формулы	82	7.2 Резюме поиска на патентную чистоту	108
3.2 Типы (пунктов) формул: классификация по объему притязаний, функции и/или объекту	84	7.3 Анализ патентной чистоты	108
4. Анализ на предмет нарушения прав: толкование патентных формул и сравнение истолкованных формул с изобретением клиента	87	7.4 Возможность дополнительного анализа	109
4.1 Толкование патентной формулы	87	7.5 Выводы	109
4.2 Сравнение истолкованных формул с изобретением клиента	92	7.6 Риски и ограничения	110
4.3 Вариант: осуществление этапа сравнения до углубленного толкования формул	97	Модуль V. Понимание ограничений и рисков, связанных с определением патентной чистоты. Управление рисками и порядок использования результатов	111
4.4 Анализ на предмет нарушения прав в случаях, когда пункты формулы включают нетекстовые признаки.	97	1. Введение	111
5. Определение правового статуса	100	2. Неопределенность, связанная с исходными условиями определения патентной чистоты	112
5.1 Срок действия, истечение срока действия и отказ от патента	101	3. Ограничения и риски, связанные с выявлением информационных потребностей (модуль II)	112
5.2 Прочие факторы, учитываемые при определении правового статуса	103	4. Ограничения и риски, сопряженные с поиском на патентную чистоту (модуль III)	113
5.3 Источники информации для определения правового статуса	104	4.1 Ограничения процесса поиска	113
6. Вынесение окончательных решений	105	4.2 Ограничения, присущие искомым данным или результатам поисковой выдачи	114
6.1 Классифицируйте каждый пункт формулы	105	5. Ограничения и риски, связанные с анализом патентной чистоты и подготовкой заключительного отчета (модуль IV)	114
6.2 Классифицируйте каждый патент	106		

6. Перспективы: использование результатов заключительного отчета	116
6.1 Поиск на патентную чистоту и анализ патентных документов в соответствующей стране не привели к выявлению каких-либо патентов, которые можно классифицировать как «патент, представляющий интерес и действующий» в такой стране	116
6.2 Поиск на патентную чистоту и анализ патентных документов в соответствующей стране привели к выявлению как минимум одного патента, который может быть классифицирован как «патент, представляющий интерес и действующий» в такой стране	117
7. Заключение	118
Приложения	119
Сноски	136

Выражение признательности

Настоящая публикация подготовлена по заказу проекта «Использование информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития», осуществляемого в рамках Повестки дня в области развития Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Ведущим экспертом в предметной области выступала Донна О. Пердью, а младшими профильными экспертами были Роуз А. Мбойя, Сарасиджа Падманабхан и Айзек Рутенберг.

Введение в руководство

Цель данного руководства — помочь вам определить, охраняются ли те или иные изобретения действующими патентами или же они могут являться общественным достоянием. В руководстве описываются шаги, необходимые для такого определения, а также предоставляется обучение и инструменты для каждого шага.

Поскольку патентные права имеют национальный охват и ограниченный срок действия, руководство научит вас выполнять эти действия, используя полное техническое описание конкретного изобретения в сочетании с информацией о странах, в которых оно может использоваться, и о временных рамках его использования. Руководство также содержит информацию об ограничениях и рисках, связанных с каждым шагом.

Основные понятия, используемые в настоящем руководстве

Изобретения, патенты и общественное достояние определяются в руководстве следующим образом.

Изобретение: продукт или процесс, обеспечивающий новый подход к выполнению чего-либо или предлагающий новое техническое решение задачи. Изобретение имеет один или несколько признаков, которые способствуют получению технического эффекта, обеспечивающего новый подход или техническое решение.



Запатентованное изобретение

Патент предоставляет права на запатентованное изобретение. Эти права:

- определяются пунктами формулы патента;
- действуют в той стране, в которой был выдан патент;
- могут быть принудительно осуществлены в течение ограниченного времени.

Патент дает владельцу право прекращать или предотвращать применение запатентованного изобретения другими лицами без его согласия в стране, в которой выдан патент, в то время, пока патент остается в силе.

Изобретение может быть защищено несколькими патентами. Например, предыдущий патент может касаться одного или нескольких признаков данного изобретения. Изобретение может быть защищено несколькими патентами, каждый из которых охватывает различные признаки или совокупность признаков, присущих изобретению.



Изобретение, являющееся общественным достоянием

Изобретение, являющееся общественным достоянием:

- является публично раскрытым;
- не подпадает под действие принудительно осуществляемых патентных прав в какой-либо конкретной стране в определенное время, так что любой человек может свободно использовать это изобретение в данной стране в данное время, не неся ответственности за нарушение патента.

Поскольку изобретение может быть защищено несколькими патентами, определение того, является ли оно общественным достоянием, требует поиска и анализа опубликованных патентных документов для установления того, действуют ли в конкретной стране в течение определенного периода времени *какие-либо* подлежащие защите патенты, формулы которых могут охватывать все изобретение целиком или *какой-либо* его признак.

С помощью этой концептуальной основы настоящее руководство научит вас трехступенчатому процессу поиска и анализа опубликованных патентных документов с использованием инструментов определения патентной чистоты (FTO)

ОПИСАНИЕ (модуль II)

- Собрать у клиента информацию об изобретении:
 - Что это за изобретение и что клиент планирует с ним делать?
 - Где клиент планирует его использовать?
 - Когда клиент планирует использовать изобретение?
- Описать изобретение и его планируемое использование.

↓

ПОИСК (модуль III)

- Разбить изобретение на части и определить признаки для поиска.
- Выбрать параметры поиска и ресурсы: ключевые слова, символы патентной классификации, базы данных, страны, год (годы), язык (языки).
- Провести поиск патентных документов с пунктами формулы, которые могут охватывать все изобретение или один из его существенных признаков, и определить документы, потенциально подходящие для анализа.

↓

АНАЛИЗ (модуль IV)

- Провести анализ каждого потенциально значимого патентного документа:
 - Проанализировать патентные формулы для определения объема патентных прав. Может ли какой-либо пункт формулы изобретения быть истолкован таким образом, чтобы можно было заключить, что он касается данного изобретения или одного из его существенных признаков? Да / Нет / Не могу определить
 - Определить правовой статус каждого анализируемого патента. Действует ли он еще? Если да, то где и на какой срок обеспечивается его защита? Если нет, то почему (истек срок действия, патент был брошен, признан недействительным, от прав на него отказались или его аннулировали)? Является ли его правовой статус неоднозначным или неурегулированным?

Неофициальный анализ на патентную чистоту с помощью инструментов, описанных в руководстве, может иметь следующие результаты:

- Обнаружены подлежащие защите патенты с пунктами формулы изобретения, которые могут быть истолкованы таким образом, что они могут касаться данного изобретения или одного из его существенных признаков в конкретной стране и во время планируемого использования.
- Не обнаружены подлежащие защите патенты с пунктами формулы изобретения, которые могут касаться данного изобретения или какого-либо из его существенного признаков в конкретной стране в течение определенного срока.
- Невозможно прийти к окончательному выводу.

Использование руководства: навыки, обучение, инструменты и стратегии

Навыки. В руководстве предполагается, что вы уже обладаете хорошими знаниями в области интеллектуальной собственности (ИС) и патентных баз данных, а также навыками поиска патентной информации, в том числе:

- базовыми практическими знаниями в области ИС и прав ИС;
- базовыми знаниями о патентах и патентных системах, в том числе:
 - о процессе подачи и ведения дел по патентным заявкам с целью получения одного или нескольких патентов;
 - о функции и назначении патентных формул;
 - базовыми знаниями о национальных и международных патентных системах;

- базовыми знаниями о патентном поиске, в том числе:
 - об использовании ключевых слов, систем патентной классификации и поисковых операторов;
 - умением оценивать и выбирать патентные базы данных исходя из потребностей поиска;
 - о сборе и систематизации результатов поиска.

Овладеть этими навыками можно, используя свободно доступные ресурсы, например принадлежащие Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Прохождение процесса, изложенного в данном руководстве, расширит имеющиеся у вас навыки и выработает новые.

Обучение. Каждый модуль руководства начинается со списка основных моментов его содержания, в которых суммируются знания и навыки, которые вы должны приобрести по завершении этого модуля. В руководстве дается подробное объяснение принципов и процесса выполнения каждого шага, а также приводятся примеры, иллюстрирующие порядок выполнения этих шагов. Такая тренировка даст вам полезные профессиональные навыки для выполнения собственных проектов с использованием инструментов определения патентной чистоты. Данное руководство также содержит ценную информацию, которая поможет вам понять потенциальные ограничения, ошибки и риски, связанные с этим процессом, и принимать меры по управлению этими рисками. Руководство является дополнительной публикацией к публикации ВОИС «Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: Руководство для изобретателей и предпринимателей» (2020 г.), в котором описано, как использовать информацию, находящуюся в сфере общественного достояния, при разработке новых продуктов и услуг.

Инструменты. Практические инструменты, представленные в приложениях А, В и С, имеют важное значение для эффективного использования руководства.

- Подробные контрольные перечни вопросов приведены для «практических» модулей: модуля II (сбор информации) в приложении А.1, модуля III (поиск на патентную чистоту) в приложении В.1 и модуля IV (анализ патентной чистоты) в приложении С.1.
- В шаблонах отчетов (приложения А.2 и С.3) и таблицах анализа формул (приложения С.2.a и С.2.b) приведены структура и руководство по выполнению конкретных действий и получению результатов работы на каждом этапе процесса.
- Вы также найдете перечень инструментов и дополнительных ресурсов, которые могут оказаться полезными, таких как публикации ВОИС, онлайн-инструменты и учебные материалы (приложение D).

Стратегии. Вы можете выбрать подход к руководству в соответствии со своими навыками, потребностями и интересами. В связи с большим объемом подробной информации, содержащейся в руководстве, вы, возможно, захотите воспользоваться предложенными здесь полезными стратегиями.

Стратегия ознакомления с руководством

- Прочтите модуль I с изложением принципов, правовых основ и подробным обзором.
- Изучите рисунок 1.1 для использования в качестве «дорожной карты» процесса.
- Посмотрите основные моменты содержания модулей II, III, IV и V для предварительного ознакомления с тем, что вы узнаете из этого руководства.
- Просмотрите контрольные перечни вопросов к модулям II, III и IV, чтобы узнать, какие задачи вы будете выполнять на каждом этапе.
- Затем прочтите модули II, III и IV для получения подробных разъяснений и инструктажа.
- Прочтите модуль V, чтобы понять потенциальные риски и подходы к управлению ими.

Стратегия использования руководства при реализации проекта

- Используйте инструменты для организации своих действий и изучите руководство, чтобы понять, как и зачем выполнять эти действия.
- Распечатайте или создайте электронные копии контрольных перечней вопросов к модулям II (приложение А.1), III (приложение В.1) и IV (приложение С.1).
- Когда вы начинаете этап процесса определения патентной чистоты, следуйте контрольному перечню вопросов для отслеживания предстоящих задач.
- Для получения подробной информации о том, как выполнить конкретную задачу, изучите данное руководство.
- Выполняйте поиск по ключевым словам, чтобы найти информацию об этой задаче в различных разделах руководства.
- Используйте шаблоны при работе, помня о том, что их, возможно, придется адаптировать для каждого проекта.

Заключительные замечания. Изучение и применение на практике процесса, описанного в руководстве, должно позволить вам достичь нескольких целей. Вы будете способны предоставлять полезную информацию своим клиентам, используя инструменты определения патентной чистоты для неофициального анализа. Вы должны уметь преодолевать распространенные ошибочные представления о патентных правах и общественном достоянии. Вы также будете способствовать собственному профессиональному росту, совершенствуя свои навыки патентного поиска и анализа.

Модуль I. Патенты и общественное достояние

1. Введение

Ценную информацию об изобретениях можно собрать в миллионах опубликованных патентных документов, которые имеются в настоящее время, а также в тех, которые будут опубликованы в будущем. Проводя поиск и анализ этой информации, вы сможете отличать изобретения, на которые распространяются патентные права, предоставленные владельцам патентов, от изобретений, которые являются общественным достоянием и поэтому могут использоваться без какой-либо ответственности за нарушение патентных прав. Многие секторы инновационного сообщества могут извлекать пользу из упрощенного доступа к изобретениям, которые уже были раскрыты и могут свободно использоваться в том виде, в котором они были раскрыты первоначально, или как основа для дальнейших инноваций посредством улучшений и добавления новых признаков. В этом руководстве содержатся принципы и инструменты, которые помогут вам исследовать патентные права на изобретения и могут помочь вам идентифицировать изобретения, находящиеся в сфере общественного достояния.

Основные моменты содержания модуля

Завершив этот модуль, вы будете понимать:

- как создаются, трактуются и осуществляются патентные права;
- как патентные права создают сферу общественного достояния для изобретений;
- каким образом изобретение может быть защищено несколькими патентами, в том числе патентами на отдельные признаки изобретения;
- как можно исследовать вопрос о патентных правах на изобретение с помощью инструментов определения патентной чистоты (FTO);
- почему бывает трудно однозначно идентифицировать изобретения, являющиеся общественным достоянием.

Терминологическая подсказка

Понятие «общественное достояние» (public domain) определено в Black's Law Dictionary на стр. 513 (карманное издание 1996 года) следующим образом:

«2. Совокупность публикаций, изобретений и технологических процессов, не охраняемых авторским правом и патентами; объекты общественного достояния может присвоить любое лицо, не неся ответственности за нарушение прав».

Терминологическая подсказка

Термин «патентные документы» означает опубликованные патенты и опубликованные патентные заявки.

Опубликованные патенты могут включать действующие патенты и патенты, которые не подлежат защите из-за истечения срока действия, отказа, отзыва, полного или частичного отказа от прав, признания утратившими силу, отмены или иного признания недействительными.

Опубликованные патентные заявки могут включать заявки, находящиеся на рассмотрении, отклоненные заявки, отозванные заявки и заявки, срок действия которых истек. В их число могут входить заявки, поданные в национальные или региональные патентные ведомства, а также опубликованные международные заявки, поданные в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ).

2. Патентные права и сфера общественного достояния для изобретений

«Изобретение» по определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) означает «продукт или процесс, который в целом обеспечивает новый способ выполнения чего-либо или предлагает новое техническое решение какой-либо задачи».

Изобретение характеризуется одним или несколькими признаками, которые способствуют получению технического эффекта, обеспечивающего новый способ выполнения чего-либо или новое техническое решение. Признак изобретения может быть новым, ранее раскрытым, частью общих технических знаний или ранее запатентованным изобретением.

2.1 Патентные права и сфера охвата

Патент — это предоставленное исключительное право на изобретение. Патент дает владельцу право не допускать производство, использование, предложение к продаже, продажу или ввоз изобретения другими лицами без его согласия в стране, в которой выдан патент, в течение времени, пока патент остается в силе¹. Таким образом, патент дает патентообладателю право контролировать, кто может использовать или «применять на практике» запатентованное изобретение в стране, в которой действует патент, в течение всего срока его действия.

Для предоставления этих исключительных патентных прав изобретение должно: быть описано в патентном документе, который представляется в патентное ведомство и в конечном итоге становится общедоступным; быть определено в одной или нескольких патентных формулах; и отвечать применимым законодательным требованиям к патентоспособности. Патентные права ограничены по объему, месту и сроку действия:

- **Патенты имеют ограниченный объем, определенный пунктами формулы изобретения.** Объем патентных прав определяется пунктами формулы патента, выданного в соответствии с законодательством страны выдачи.
- **Патенты имеют географические ограничения.** Патентные права могут осуществляться только в стране, где они были предоставлены или подтверждены (стране выдачи).
- **Патенты имеют временные ограничения.** Патенты выдаются на определенный срок. Патент может истечь по окончании полного срока его действия, и в этот момент патентные права автоматически аннулируются. При определенных обстоятельствах патент может утратить силу до истечения полного срока действия, а патентные права аннулируются, когда патент утрачивает силу.

Исключительные патентные права владельца патента на изобретение могут повлиять на планы другой стороны по использованию того же изобретения, поскольку патентообладатель может разрешить или не разрешить применение запатентованного

изобретения и подать иск о нарушении патентных прав. Таким образом, патентообладатель может обеспечить соблюдение своего патента, воспользовавшись своим правом на недопущение **практического применения** запатентованного изобретения другими лицами.

Что означает «практическое применение запатентованного изобретения»?

«Практическое применение запатентованного изобретения» означает совершение действий, которыми исполняется каждое ограничение (элемент) формулы.

Когда возникает вопрос о том, являются ли действия других лиц (любой другой стороны, кроме патентообладателя) практическим применением запатентованного изобретения, для оценки таких действий используется двухэтапный анализ, который называется «анализ на предмет нарушения прав»:

- **Шаг 1.** Пункты патентной формулы толкуются (интерпретируются) для определения того, что собой представляет запатентованное изобретение и какие действия будут являться его практическим применением.
- **Шаг 2.** Затем истолкованный пункт формулы сравнивается с соответствующими действиями (других лиц), чтобы определить, приводят ли они к практическому применению запатентованного изобретения.

На этапе сравнения (шаг 2) проводится сопоставление рассматриваемых действий с действиями, которые необходимы для каждого ограничения формулы, чтобы определить, будет ли какими-либо из рассматриваемых действий исполняться это ограничение; если да, то считается, что данное ограничение «удовлетворено» или «исполнено» такими действиями.

Если этап сравнения показывает, что каждое ограничение патентной формулы удовлетворяется рассматриваемыми действиями, то считается, что формула изобретения «охватывает» или «включает» эти действия, и их выполнение будет считаться практическим применением запатентованного изобретения на основании этой формулы. Патент охватывает (включает) эти действия, если эти действия охватывает (включает) по крайней мере один пункт патентной формулы. Если будет установлено, что патент охватывает (включает) эти действия (изобретение), то для осуществления этих действий (изобретения) необходимо разрешение патентообладателя.

Анализ на предмет нарушения прав может проводиться в отношении действий, которые имели место ранее, совершаются в настоящее время или планируются к совершению в будущем.

В данном руководстве предлагаемый клиентом план действий называется «изобретение клиента», и анализ на предмет нарушения прав будет проводиться в отношении изобретения клиента. Анализ на предмет нарушения прав детально рассматривается в модуле IV.

Терминологическая подсказка

Если рассматриваемые действия определяются как «изобретение» и при анализе на предмет нарушения прав выясняется, что патентная формула охватывает (включает) эти действия, тогда формула будет охватывать (включать) изобретение. Патент охватывает (включает) изобретение, если его охватывает (включает) по крайней мере один пункт патентной формулы.

Термин «нарушение прав», строго говоря, должен использоваться в отношении любого лица, кроме патентообладателя, применяющего запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя. Однако этот термин часто используется в широком смысле для обозначения любого лица, кроме владельца патента, применяющего запатентованное изобретение без заявления о том, было ли получено разрешение.

Таким образом, если пункт формулы охватывает изобретение, то практическое применение изобретения (без разрешения патентообладателя) будет являться его нарушением. Если патент охватывает изобретение, то практическое применение изобретения (без разрешения патентообладателя) будет являться нарушением патента.

Терминологическая подсказка

Патент, охватывающий один или несколько признаков более позднего изобретения, часто называют «доминирующим патентом» для такого изобретения.

Изобретательство — это нарастающий процесс: практическое применение нового изобретения может включать в себя применение ранее запатентованного изобретения, а патент на более раннее изобретение может распространяться на новое изобретение

Большинство новых изобретений основываются на предыдущих изобретениях, улучшая их, добавляя новые признаки или комбинируя их новыми способами для получения нового продукта или технологического процесса, который идентифицируется как новое изобретение. Если предыдущее изобретение было запатентовано, то ранее запатентованное изобретение является признаком нового изобретения, и практическое применение нового изобретения включает в себя применение ранее запатентованного изобретения.

Если соответствующие пункты формулы патента на ранее запатентованное изобретение допускают несколько толкований и, таким образом, практическое применение запатентованного изобретения требует применения всех заявленных ограничений (элементов) пункта формулы, а также может включать дополнительные признаки, не указанные в формуле (см. модуль IV, раздел 3.1 «Структура формулы»), тогда может быть установлено, что патент на ранее запатентованное изобретение охватывает (включает) новое изобретение.

Владелец *любого* патента, охватывающего данное изобретение (например, любого «доминирующего» патента), может не допускать применение запатентованного изобретения другими лицами без своего согласия в стране, в которой выдан патент, в то время, пока патент остается в силе. Таким образом, патент, охватывающий хотя бы один признак нового изобретения, может повлиять на возможность свободного использования всего нового изобретения в запланированном порядке. Желающие применять новое изобретение должны будут получить разрешение от владельцев всех доминирующих патентов.

Эта концепция иллюстрируется в учебном примере 1, где показано, как патент может охватывать (включать) предлагаемое новое изобретение. В этом примере в новом изобретении используется запатентованный фильтр для воды с добавлением дополнительных характеристик. Таким образом, практическое применение нового изобретения включает в себя применение уже запатентованного. В данном примере соответствующие пункты формулы на запатентованный фильтр для воды являются «неограничивающими» пунктами формулы, которые будут рассматриваться как охватывающие (включающие) новое изобретение.

На изобретение может распространяться несколько патентов

Новое изобретение может основываться на нескольких предыдущих изобретениях, в том числе запатентованных. Иными словами, новое изобретение может включать в себя в качестве своих признаков несколько ранее запатентованных изобретений.

Учебный пример №1. Патент с неограничивающими пунктами формулы изобретения может охватывать новое изобретение, которое включает дополнительные признаки, не предусмотренные в патентной формуле

Изобретатель взял имеющийся в продаже запатентованный фильтр для воды, удаляющий бактерии, цисты и вирусы из воды, и подсоединил его к столбу с активированным углем для удаления определенных органических веществ. Таким образом, новое изобретение заключается в пропуске воды через запатентованный водяной фильтр и затем через столб активированного угля и приеме конечного продукта.

Патент на фильтр для воды имеет один неограничивающий независимый пункт формулы изобретения, в котором описываются структура и материалы фильтра, а также зависимые пункты, касающиеся методов очистки проб воды с помощью этого фильтра. В независимом неограничивающем пункте говорится о «системе фильтрации воды, содержащей» фильтр, структура и материалы которого указаны в самом пункте формулы. Этот открытый пункт формулы должен охватывать систему фильтрации воды с фильтром, структура и материалы которого точно соответствуют приведенным в пункте формулы, а также иметь дополнительные признаки (дополнительные структуры и этапы), которые не указаны в формуле.

Новое изобретение: система фильтрации воды со столбом активированного угля

Промышленный
водяной фильтр
подсоединенный к
столбу с
активированным
углем
с
коллектором для
полученной воды



Действующий патент на
промышленный фильтр
для воды имеет неограничивающую формулу
на «систему фильтрации воды, содержащую» фильтр с такой
структурой и из этих
материалов.

В этом случае действующий патент на промышленный водяной фильтр может охватывать *новую* систему фильтрации воды, которая включает в себя дополнительные признаки, не присущие первоначальному запатентованному изобретению. Желающие применять новую систему фильтрации воды, вероятно, должны будут получить разрешение от владельца существующего патента на промышленный водяной фильтр.

Учебный пример №2. На изобретение может распространяться несколько патентов

Изобретатель разработал новый химический продукт под названием Компонент Z. Как показано ниже, для этого изобретатель усовершенствовал предыдущие изобретения, используя два запатентованных химических вещества — Компонент X и Компонент Y — и запатентованный метод их смешения в определенных условиях нагрева и давления для получения Компонента Z. Компонент Z является новым продуктом и имеет свойства, не прогнозируемые исходя из свойств Компонента X и Компонента Y.

В стране А изобретатель подал патентную заявку на «изобретение компонента Z» 12.12.2010. Патент №4 был выдан в стране А 10.10.2012 с пунктами формулы, охватывающими Компонент Z и способ его изготовления. Патент №4 истекает 12.12.2030.

В стране А патентами, охватывающими Компонент X, Компонент Y и способ смешивания X и Y, владеют другие лица. Компонент X защищен патентом №1, истекающим 10.10.2024, Компонент Y — патентом №2, истекающим 11.11.2026, а способ смешивания — патентом №3, истекающим 12.12.2028. Изобретатель Компонента Z использовал каждый запатентованный компонент и применял запатентованный метод именно так, как описано в неограничивающих пунктах формулы каждого патента. Следовательно, патенты №1, №2 и №3 действуют в стране А в отношении признаков нового изобретения — Компонента Z. Патенты №1, №2 и №3 можно считать «доминирующими» по отношению к изобретению Компонента Z.

Несмотря на то, что изобретателю принадлежит патент №4 на изобретение Компонента Z, для практического применения патента №4 в период действия патентов №1, №2 и №3 ему может потребоваться разрешение от владельца каждого предыдущего патента. (Отметим, что эти доминирующие патенты можно также назвать «блокирующими» в отношении патента №4.)

Изобретение Компонента Z

Компонент X → Патент №1, истекает 10.10.2024

и

Компонент Y → Патент №2, истекает 11.11.2026

смешиваются

при температуре и давлении → Патент №3, истекает 12.12.2028

и получается

Компонент Z → Патент №4, истекает 12.12.2030
Патент № 4 охватывает
Компонент Z и метод его
получения (т.е. изобретение
Компонента Z).

Учебный пример №3. Патентные права на изобретение в разных странах могут различаться

Страна А. Для описанного выше изобретения Компонента Z патентные права на это изобретение в стране А представлены ниже: изобретатель получил патент №4 на новое изобретение, а патенты №1, №2 и №3 в настоящее время действуют.

Компонент X → Патент №1, истекает 10.10.2024

и

Компонент Y → Патент №2, истекает 11.11.2026

смешиваются

при температуре и давлении → Патент №3, истекает 12.12.2028

и получается

Компонент Z → Патент №4, истекает 12.12.2030
Патент №4 охватывает Компонент Z и метод его получения.

Страна В. Компонент Z также будет производиться и использоваться в стране В, где на изобретение распространяются другие патентные права. В стране В компонент X не был запатентован. Однако компонент Y, способ смешивания и изобретение компонента Z в стране В были запатентованы. Патентные права, предоставленные аналогами патентов №2, №3 и №4 в стране В, охватывают изобретение компонента Z в этой стране, как показано ниже.

Компонент X

и

Компонент Y → Аналог патента №2 в стране В, истекает 11.11.2026

смешиваются

при температуре и давлении → Аналог патента №3 в стране В, истекает 12.12.2028

и получается

Компонент Z → Аналог патента №4 в стране В, истекает 12.12.2030

Учебный пример №4. Патентные права на изобретение со временем меняются

Страна А, 2018 год. Для описанного выше изобретения Компонента Z в 2018 г. в стране А на изобретение распространяются следующие патентные права:

Компонент X → Патент №1, истекает 10.10.2024

и

Компонент Y → Патент №2, истекает 11.11.2026

смешиваются

при температуре и давлении → Патент №3, истекает 12.12.2028

и получается

Компонент Z → Патент №4, истекает 12.12.2030
Патент №4 охватывает Компонент Z и метод его получения.

Страна А, 2025 год. Патент №1 на Компонент X истек 10.10.2024. Таким образом, в 2025 г. в стране А на изобретение распространяются только патенты №2, №3 и №4.

Компонент X

и

Компонент Y → Патент №2, истекает 11.11.2026

смешиваются

при температуре и давлении → Патент №3, истекает 12.12.2028

и получается

Компонент Z → Патент №4, истекает 12.12.2030
Патент №4 охватывает Компонент Z и метод его получения.

Патентные права на изобретение в стране будут продолжать изменяться с истечением срока действия каждого патента, который распространяется на данное изобретение в этой стране, и изменятся раньше, если какой-либо из патентов утратит силу до истечения полного срока его действия.

В учебном примере №2 показано, как несколько патентов могут охватывать изобретение, включающее ранее запатентованные изобретения в качестве признаков.

Каждый патент имеет юридическую силу отдельно от любых других патентов, охватывающих другие признаки изобретения или все изобретение в целом. Таким образом, любой желающий применять на практике новое изобретение должен будет получить разрешение от владельца каждого доминирующего патента. Как показано в учебном примере №2, несмотря на то, что изобретатель нового изобретения получил на него патент, ему, возможно, потребуется разрешение от владельцев доминирующих патентов, охватывающих признаки нового изобретения, до тех пор, пока каждый из них остается в силе.

2.2 Патентные права на изобретение

Поэтому целесообразно думать о *совокупности* патентных прав, распространяющихся на то или иное изобретение. Ограничения объема, места и срока действия патентных прав создают границы для патентных прав, охватывающих запатентованное изобретение.

Патентные права на изобретение в разных странах могут различаться

Общепринятой практикой является подача патентных заявок в отдельных странах, связанных с планируемым использованием изобретения, в результате чего патентные права на это изобретение в одних странах будут действовать, а в других — нет. В результате может появиться «семейство» родственных патентов, каждый член которого будет называться «патентом-аналогом» по отношению к другим членам этого семейства.

Объем этих патентных прав может различаться в каждой стране, в которой выдан патент, вследствие различных правил в отношении патентоспособных объектов, новизны, толкования формулы изобретения и т.д. Также в разных странах могут быть разные сроки действия этих патентных прав. Например, в одной стране при определенных обстоятельствах патент может оказаться недействительным до истечения полного срока его действия в данной стране, тогда как в другой стране его патент-аналог может оставаться в силе в течение всего срока. Таким образом, патентные права, охватывающие то или иное изобретение, в разных странах могут различаться, как показано в учебном примере №3.

Патентные права на изобретение со временем меняются

Патенты выдаются на определенный срок, и патентные права автоматически аннулируются по истечении полного срока действия патента (см. учебный пример №4). При определенных обстоятельствах патент может утратить силу до истечения своего срока действия. Это происходит, если патент признан недействительным, отменен, брошен (например, в силу неуплаты пошлин за продление), отозван, не востребован, просрочен, предоставлен в распоряжение общественности или объявлен недействительным по любой другой причине. Когда патент становится недействительным, исключительные права его владельца на изобретение, изложенные в формуле, аннулируются.

2.3 Общественное достояние

Единого официального определения понятия общественного достояния для целей патентного права не существует, но следует признать, что вопрос общественного достояния касается практического применения изобретений. В патентной документации раскрывается информация, которая может свободно использоваться общественностью, в том числе технические характеристики запатентованного изобретения, сведения о других изобретениях, не охваченных патентными формулами, общие технические знания и стратегическая информация о предыдущих попытках решения той же или аналогичной задачи. В формуле изобретения патентные документы определяют исключительные права, предоставленные патентообладателю, и уведомляют общественность о том, для каких действий требуется разрешение патентообладателя.

В связи с этими различными типами публичного раскрытия информации некоторые комментаторы предложили модель «патентного общественного достояния», имеющую два аспекта: область информации и область действий². В настоящем руководстве вопрос о сфере общественного достояния рассматривается путем обучения оценке патентных прав с точки зрения их потенциального влияния на планы вашего клиента по использованию своего изобретения.

Работоспособный подход к пониманию общественного достояния

Работоспособный подход к пониманию общественного достояния должен быть ориентирован

на конкретное изобретение, и в нем должны применяться две ключевые концепции:

- Патенты ограничены по объему, месту и сроку действия.
- На изобретение может распространяться несколько патентов.

Ограничения объема, места и срока действия патентных прав создают границы для патентных прав. Этими границами также определяется общественное достояние, которое не подпадает под действие патентных прав. Поскольку на одно изобретение может быть выдано несколько патентов, с ним может быть связана целая коллекция различных патентных прав. Ограничения объема, места и срока действия патентных прав означают, что на изобретение в любой момент времени в любой стране может распространяться разная совокупность патентных прав.

Определение изобретения, являющегося общественным достоянием

С этой точки зрения изобретение является общественным достоянием в определенной стране в определенное время, если оно публично раскрыто и на тот момент в данной стране *не* действует имеющих исковой силы патентов на это изобретение. Изобретение, являющееся общественным достоянием, может свободно использоваться частным лицом или организацией, поскольку они не могут быть по закону отстранены от его использования. Другими словами, не существует патентных прав, которые позволили бы патентообладателю не допускать или препятствовать использованию этого изобретения другими лицами в этой стране на данный момент. Физическое или юридическое лицо не несет ответственности за нарушение патентных прав, поскольку в отношении изобретения, являющегося общественным достоянием, не существует имеющих силу патентов.

Таким образом, любое рассмотрение вопроса общественного достояния должно проходить в отношении конкретного изобретения в конкретной стране в конкретный момент времени. Термин **«изобретение, являющееся общественным достоянием»** или **«изобретение, находящееся в сфере общественного достояния»** следует понимать как относящийся к **публично раскрытому изобретению, которое не подпадает под действие подлежащих защите патентов в какой-либо конкретной стране в определенный момент времени** и которое, таким образом, может использоваться любым лицом или организацией в этой стране в данное время без ответственности за нарушение патентных прав.

Как может изобретение оказаться в сфере общественного достояния?

Публично раскрытое изобретение может быть всегда общественным достоянием в той или иной стране, поскольку оно в ней никогда не было защищено патентными правами, или может перейти в категорию общественного достояния в связи с утратой силы всеми патентами, ранее охватывавшими это изобретение.

Публично раскрытое изобретение может быть никогда не подпадавшим под действие патентных прав в той или иной стране по различным причинам, таким, например:

- его объект уже был известен общественности;
- оно не может быть запатентовано в этой стране, например, если оно относится к непатентоспособному объекту;
- заявка на патент была отклонена на том основании, что изобретение стало общедоступным до подачи патентной заявки или не отвечало другим критериям патентоспособности;
- оно подпадает под «правило о раскрытии и передаче» (если оно существует в этой стране), согласно которому объект, который был раскрыт в патентном описании, но не заявлен в каком-либо выданном патенте, передается в общественное достояние.

Ранее запатентованное изобретение переходит в сферу общественного достояния в тот момент, когда все охватывающие его патенты истекли или утратили силу. Если патент утрачивает силу до истечения полного срока своего действия, то патентные права, предоставленные патентообладателю, аннулируются до истечения полного срока патента. Однако изобретение переходит в общественное достояние *только* в том случае, если *не* действует ни один патент, охватывающий *какой-либо* его признак.

Изобретения, которые хранятся в секрете, например, в качестве коммерческой тайны, не относятся к категории общественного достояния, даже если на них не распространяются никакие патентные права.

Изобретение в одной стране может являться общественным достоянием, а в другой нет.

Поскольку патентные права действуют в конкретной стране, совокупность патентных прав, охватывающих изобретение, в каждой стране будет различной. Также совокупность патентных прав,

охватывающих изобретение, со временем меняется. Кроме того, изобретение в одной стране может являться общественным достоянием, а в другой нет, как показано в учебном примере №5. В определенное время в первой стране может существовать патент на изобретение в целом и несколько доминирующих патентов, охватывающих различные признаки изобретения, и все эти патенты в это определенное время действуют в первой стране. В то же время во второй стране изобретение может относиться к общественному достоянию, поскольку все охватывающие его патенты больше не имеют силы, в результате чего во второй стране на тот момент *не существует* обеспеченных патентных прав, охватывающих какой-либо признак этого изобретения.

Предоставление изобретения общественности не означает, что оно может свободно использоваться

Патентообладатель может передать патент в общественное пользование, отказавшись от еще не истекшего и подлежащего защите патента и сделав заявление о том, что этот объект передается общественности. Владелец патента отказывается от своих прав на его принудительное осуществление в отношении любого лица, желающего использовать изобретение, указанное в формуле этого патента.

В одних странах, например в Соединенных Штатах Америки, существуют формальные механизмы для отказа от некоторых или всех пунктов патентной формулы. В других странах такого формального механизма не существует, но можно сделать публичное заявление, которое затем будет привязано к официальному досье его патентной заявки.

Важно понимать, что отказ от претензий и предоставление общественности *не обязательно* означает, что изобретение стало общественным достоянием и свободно для использования, поскольку могут оставаться в силе другие патенты, охватывающие его признаки (доминирующие патенты). Если признаки изобретения по-прежнему охватываются доминирующими патентами, то «переданное общественности» изобретение не может свободно использоваться до тех пор, пока действует какой-либо доминирующий патент. То есть, отказ от претензий и передача общественности со стороны патентообладателя не сказывается на действующих патентных правах владельцев других патентов. Более подробно об этом говорится в учебном примере №6.

Внесение изобретения в «базу данных общественного достояния» не означает, что оно может свободно использоваться

В некоторых странах, например в Чили и Мексике, разработаны каталоги или удобные для поиска базы данных «патентов, находящихся в сфере общественного достояния», которые включают патенты, утратившие силу до истечения их полного срока действия из-за неуплаты пошлины за продление, признания недействительными, отмены или по другим причинам. Если патент, внесенный в такую базу данных, истек или утратил силу до истечения своего полного срока действия, то патентные права, оформленные этим патентом, уже не действуют. При этом изобретение не обязательно является общественным достоянием, поскольку доминирующие патенты, охватывающие его признаки, могут оставаться в силе.

Отсутствие в той или иной стране патента-аналога на изобретение не означает, что оно может свободно использоваться в этой стране

Изобретение часто патентуется в отдельных странах, где патентообладатель планирует его использовать. В результате патентные права на такое изобретение могут существовать в одних странах, а в других — нет. Для поиска «семейства» патентов-аналогов по всему миру можно использовать информацию, содержащуюся в патентной маркировке на запатентованном изделии или станке, в патентах, перечисленных на соответствующей упаковке или во вкладышах, или в отчете о полезном изобретении. Вы можете обнаружить, что в определенных странах, в которых вы хотели бы использовать изобретение, патентов-аналогов не существует. Однако при этом изобретение не обязательно является общественным достоянием, поскольку могут оставаться в силе другие патенты, охватывающие его признаки.

Получение разрешения от одного патентообладателя не означает, что изобретение может свободно использоваться

Патентообладатель может дать разрешение на использование запатентованного изобретения, как правило в форме лицензии, в которой определяются сроки и условия его использования. Предоставляя лицензию, владелец патента («лицензиар») отказывается от своих прав на принудительное взыскание в отношении лица, получившего разрешение на его использование («лицензиата»), при соблюдении условий лицензии. В случае

Учебный пример №5. Изобретение в одной стране может являться общественным достоянием, а в другой не являться в один и тот же момент времени

В этом примере изобретатель желает применять изобретение Компонента Z — то есть производить и продавать Компонент Z — в стране А и стране С, начиная с 2020 года. Как показано ниже, в 2020 году в стране А будут все еще действовать патенты, охватывающие изобретение Компонента Z.

Страна А, 2020 год. Для описанного выше изобретения Компонента Z в 2020 г. в стране А на изобретение распространяются следующие патентные права:

Компонент X	→ Патент №1, истекает 10.10.2024
и	
Компонент Y	→ Патент №2, истекает 11.11.2026
смешиваются	
при температу- ре и давлении	→ Патент №3, истекает 12.12.2028
и получается	
Компонент Z	→ Патент №4, истекает 12.12.2030 Патент №4 охватывает Компонент Z и метод его получения.

Страна С, 2020 год. В стране С компоненты X и Y, а также «температура и давление» *никогда* не патентовались. В стране С был выдан аналог патента №4 на изобретение Компонента Z, но затем в 2015 г. этот патент был упрямлен из-за неуплаты пошлин за его продление. Таким образом, в 2020 г. в стране С на изобретение распространяются следующие патентные права:

Компонент X	
и	
Компонент Y	
смешиваются	
при температу- ре и давлении	→ Аналог патента №4 в стране С Брошен = утратил силу
и получается	
Компонент Z	

Изобретение Компонента Z, по-видимому, стало общественным достоянием в стране С в 2015 году, когда единственный патент, охватывающий это

изобретение, утратил возможность принудительного осуществления. Следовательно, в стране С в 2020 году изобретение Компонента Z, судя по всему, будет находиться в сфере общественного достояния.

Учебный пример №6. Предоставление изобретения общественности не означает, что оно может свободно использоваться

Страна D. Был сформирован портфель патентов на основе патента №4, охватывающего изобретение Компонента Z, включая патент-аналог в стране D. В 2016 году в связи с местным кризисом патенто-обладатель предоставил общественности аналог патента №4 в стране D. В результате в 2016 году патентные права аналога патента №4 в стране D стали неосуществимыми.

Компонент Y, недорогой химикат, используемый для множества различных целей, запатентован в стране D. Аналог патента №2 в стране D все еще действует и истекает 11.11.2026. Компонент X и метод смешивания в стране D никогда не патентовались.

В 2018 году в стране D на изобретение распространяются следующие патентные права:

Компонент X	
и	
Компонент Y	→ Аналог патента №2 в стране D, истекает 11.11.2026
смешиваются	
при температу- ре и давлении	
и получается	
Компонент Z	→ Аналог патента №4 в стране D, истекает 12.12.2030, Патент передан общественности в 2016 г. и больше не действует

Как показано в этом примере, хотя патент на изобретение Компонента Z был передан в общественное пользование в 2016 году, доминирующий патент на один из признаков изобретения все еще остается в силе. Таким образом, в 2018 году в стране D изобретение Компонента Z не обязательно является свободным для использования.

существования дополнительных доминирующих патентов, которые охватывают лицензируемое изобретение, в том числе патентов, которые доминируют по отношению к патенту, составляющему предмет лицензии, может потребоваться также получить разрешение от владельцев этих доминирующих патентов. Эти вопросы обычно обсуждаются в ходе лицензионных переговоров и далее в настоящем руководстве рассматриваться не будут.

На возможность использования изобретения могут влиять другие права ИС

С изобретением могут быть связаны и другие права ИС, такие как права на товарные знаки, промышленные образцы или авторские права, и эти права могут оставаться в силе после истечения срока действия патентов или утраты ими силы. Хотя эти права ИС отличаются по своему объекту от патентов, тем не менее они могут повлиять на возможность свободного использования изобретения. В настоящем руководстве непатентные права ИС *не рассматриваются*, но вы должны знать, что с изобретением могут быть связаны другие права ИС, которые к тому же могут меняться в зависимости от страны и от времени. Поэтому для планируемого применения изобретения может потребоваться получение разрешений от владельцев непатентных прав ИС.

Важность общественного достояния

Важность общественного достояния широко признается патентными ведомствами, апелляционными советами, судами и другими органами, принимающими решения, которые пытаются обеспечить, чтобы общественность была в курсе того, что является общественным достоянием, и могла доверять этой информации. Большинство патентных систем требуют ясного и полного публичного раскрытия информации, достаточного для того, чтобы патентное ведомство могло:

- определять, что именно изобрел изобретатель;
- определять, соответствует ли заявленное изобретение установленным законом требованиям для патентования;
- определять правовые границы любых исключительных патентных прав, предусмотренных в патентной формуле;
- защищать право общественности знать, что является общественным достоянием, и иметь возможность полагаться на эту информацию.

Несмотря на нехватку патентных законов и регламентов, непосредственно касающихся вопросов общественного достояния, патентные ведомства

и суды многих стран разработали полезные рекомендации по охране общественного достояния, главным образом требующие уведомления общественности, полного раскрытия и точных формул изобретений. Например, патентное законодательство Соединенных Штатов Америки требует, чтобы каждое патентное притязание:

«[Т]очно информировало специалистов в данной области о границах охраняемого объекта», с тем чтобы «[п]ритязание уведомляло общественность об объеме исключительных прав патентообладателя» и «общественность была проинформирована о границах того, что представляет собой нарушение патента»³.

Общественное достояние также охраняется запретами на выдачу патента при наличии факта публичного использования или продажи изобретения, которые служат для «предотвращения «изъятия из сферы общественного достояния изобретений, которые, по обоснованному мнению общественности, находятся в свободном доступе»⁴. Ведомство Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США) утверждает, что выдача патента на открытие неизвестного или неотъемлемого свойства более раннего общедоступного изобретения «удалит из публичного пользования то, что находится в сфере общественного достояния на основании его включения в известный уровень техники или очевидности из него»⁵. Другой доктриной патентного права, защищающей общественные интересы в сфере общественного достояния, является «правило вторичного получения патента», которое запрещает «переоформление патента» на ранее заявленный объект, от которого отказались при подаче заявки на получение первоначального патента⁶. «Правило о раскрытии и передаче» — еще одна доктрина, которая защищает право общества знать, какой объект, раскрываемый в патенте, защищен патентными правами, а какой предоставлен в распоряжение общественности.

2.4 Работоспособный подход к вопросам общественного достояния: поиск и анализ опубликованных патентных документов

Человек, желающий использовать изобретение, также желает знать, существуют ли какие-либо (имеющие силу) патентные права, которые будут распространяться на планируемое им использование изобретения. Во многих случаях он хочет

знать, является ли изобретение «общественным достоянием». Как отмечалось выше, отнесение изобретения к категории общественного достояния различается в каждой стране в каждый момент времени, и вопрос о патентных правах и сфере общественного достояния должен решаться для каждой страны, в которой планируется его использование, с учетом того периода, когда планируется его использование (например, когда планируется начать использовать технологию или продавать продукт в данной стране). Вы можете ответить на этот вопрос, проведя поиск информации в опубликованных патентных документах, а затем проанализировав потенциально релевантные документы для рассмотрения вопроса о патентных правах и общественном достоянии в отношении данного изобретения.

Структура и содержание патентных документов облегчают проведение поиска

Структура и содержание патентных документов облегчают этот подход. Патентные документы содержат информацию, которая является полезной с двух точек зрения:

- в качестве правовой информации, которая может использоваться для поиска и анализа патентных прав на изобретение;
- в качестве технической и стратегической информации об изобретениях, которая может свободно использоваться любым лицом для углубления своего технического понимания и принятия решений, например, о проведении научных исследований и разработок, патентовании или бизнес-планировании⁷.

Патентные документы характеризуются стандартизированной структурой, позволяющей осуществлять поиск с использованием различных входных данных. Электронные досье опубликованных патентных документов часто превращают всю учетную запись о патенте в пригодный для поиска источник информации. Важно помнить, что любые права ИС, которые распространяются на творческие произведения, подробно описанные в патентных документах, по-прежнему должны соблюдаться. Например, на чертежи, диаграммы, компьютерные программы или на полный или частичный текст описания изобретения к патенту могут устанавливаться авторские права на основании того, что это оригинальные творческие произведения, зафиксированные на материальном носителе.

В патентных документах часто упоминается другая литература, которая может иметь отношение к

делу, и могут содержаться ссылки, позволяющие получить доступ к дополнительной информации. Системы классификации обеспечивают возможность поиска связанных патентов, в которых могут использоваться другие слова для описания аналогичных технических особенностей. Наконец, поскольку запатентованное изобретение определено в формуле, патентные документы содержат информацию, которая может использоваться для идентификации объектов, *не входящих* в объем притязаний формулы изобретения и, возможно, являющихся общественным достоянием, таких как дополнительные изобретения или альтернативы, которые были раскрыты в описании, но не заявлены в формуле, или объекты, в отношении которых была сделана специальная оговорка об отказе от охраны.

Возможность поиска по патентам, срок действия которых истек

Изобретения, относящиеся к общественному достоянию, легко определить, если искать изобретения, которые были раскрыты в патентных документах, поданных и опубликованных так давно, что можно с уверенностью предположить, что любые патентные права в любой стране истекли по окончании полного срока патента, как и все доминирующие патенты, когда-либо охватывавшие отдельные признаки такого изобретения.

Такой подход может оказаться нежелательным для патентов на изобретения с 20-летним сроком действия с даты подачи заявки (или более длительным в случае продления), поскольку он позволяет выявить только те изобретения, в которых используется технология, раскрытая не менее 20 лет назад. Этот подход потребует практического применения изобретения в точном соответствии с описанием и формулой, содержащимися в патенте, который был выдан более 20 лет назад. Поскольку большинство *современных* изобретений основаны на *современных* технологиях, важно исследовать патентные права, связанные с современными технологиями.

Этот подход может работать по-другому для других документов, таких как патенты на полезные модели, инновационные модели и промышленные образцы (также известные как малые патенты или «мини-патенты»), которые имеют более короткие сроки действия — от 5 до 15 лет. В зависимости от обстоятельств поиск в базах данных других документов (таких как патенты на полезные модели или малые патенты), полный срок действия которых уже истек, но которые по все еще представляют полезные технологии, может оказаться целесообразным.

Краткое повторение

«Изобретение» — это продукт или процесс, обеспечивающий новый способ выполнения чего-либо или предлагающий техническое решение какой-либо задачи; в нем могут использоваться новые или существующие продукты, процессы и знания и предусматриваться новые сочетания существующих продуктов или процессов.

Патент — это предоставленное исключительное право на изобретение.

Патентные права ограничены по:

- **объему:** пункты формулы изобретения в патенте определяют объем патентных прав;
- **месту действия:** права могут осуществляться только в той стране, где они были предоставлены или подтверждены;
- **сроку действия:** патенты выдаются на установленный промежуток времени.

Патентообладатель может обеспечить соблюдение своего патента, то есть имеет право на недопущение практического применения запатентованного изобретения другими лицами.

Анализ на предмет нарушения прав проводится для исследования того, являются ли действия других лиц (не патентообладателя) практическим применением запатентованного изобретения.

Новое изобретение может основываться на нескольких предыдущих изобретениях, в том числе ранее запатентованных, следовательно, изобретение может быть защищено несколькими патентами.

Действующий патент, охватывающий хотя бы один признак нового изобретения, может повлиять на возможность свободного использования всего нового изобретения в запланированном порядке.

Патентные права обычно запрашиваются только в тех странах, в которых планируется использовать изобретение, поэтому патентные права в одних странах действуют, а в других — нет.

Изобретение, находящееся в сфере общественного достояния, — это изобретение, которое не подпадает под действие имеющих исковую силу патентных прав в какой-либо конкретной стране в определенный момент времени;

изобретение в одной стране может являться общественным достоянием, а в другой нет; таким образом, вопрос о патентных правах и сфере общественного достояния должен решаться отдельно для каждой страны, в которой изобретение может использоваться.

3. Определение патентной чистоты

Это руководство научит вас исследовать патентные права на изобретение, используя подход, основанный на принципах и практике определения патентной чистоты (FTO). Определение патентной чистоты включает в себя многоступенчатый процесс исследования возможности выполнения того или иного действия таким образом, чтобы не нарушать какие-либо защищенные правовой санкцией патенты, принадлежащие другим лицам. Определение FTO проводится, когда кто-то желает применять четко обозначенное изобретение в одной или нескольких странах, начиная с определенного времени, и хочет выяснить, вправе ли он применять это изобретение так, как он запланировал. Иными словами, он хочет знать, будут ли в любой из предполагаемых стран в течение намеченного периода действовать какие-либо патенты, пункты формул которых могут охватывать планируемое использование изобретения.

3.1 Принципы и практика определения патентной чистоты: три этапа

Для определения патентной чистоты вам необходимо иметь практические знания о том, как создаются, толкуются и осуществляются патентные права, чтобы вы могли выполнять поиск и анализ патентной литературы для определения того, существуют ли какие-либо патенты, подлежащие защите и охватывающие планируемое использование изобретения, и если да, то где и когда эти патенты вероятнее всего будут иметь силу.

Определение патентной чистоты выполняется в три этапа:

1. Сбор информации об изобретении, подлежащем поиску, и планах по его использованию (определение информационных потребностей);
2. Поиск в опубликованной патентной литературе потенциально значимых патентных документов (поиск на патентную чистоту);

3. Анализ объема притязаний и правового статуса патентов, выявленных в ходе поиска на патентную чистоту (анализ патентной чистоты), для оценки существующих патентных прав, которые могут повлиять на свободу использования изобретения в соответствии с планом.

3.2 Модель «что-где-когда» для определения патентной чистоты

В настоящем руководстве для определения патентной чистоты предлагается модель «что-где-когда», основанная на том, что патенты ограничены их пунктами формулы, географическими и временными пределами. Как показано на рисунке 1, модель «что-где-когда» используется на каждом этапе определения ФТО для идентификации и организации информации.

Вы начнете со сценария, при котором клиент раскрывает новое изобретение: способ или продукт, который клиент определил как изобретение, отличающееся сочетанием технических признаков. Клиент также раскрывает свои планы по использованию изобретения в одной или нескольких странах в течение определенного промежутка времени. Например, клиент разработал новый способ диагностики того или иного медицинского состояния и комплект для проведения такой диагностики и намерен начать производство и продажу диагностических комплектов в Китае, Индии, Кении и Мексике с 2020 года.

На первом этапе необходимо собрать информацию об изобретении и его планируемом использовании клиентом и систематизировать ее в такой формат, который позволит вам определить, ЧТО представляет собой изобретение клиента, ГДЕ клиент планирует использовать его (и как) и КОГДА.

Следующим этапом является деконструкция изобретения на его части и существенные признаки с разработкой обобщенных описаний того, ЧТО представляет собой каждый из признаков изобретения. Вы определяете, ГДЕ вам необходимо провести поиск и каковы временные рамки того, КОГДА клиент планирует использовать это изобретение в каждой из стран. Вы разрабатываете вводные параметры поиска (ключевые слова и символы патентной классификации), выбираете патентные базы данных, формулируете стратегии поиска, выполняете поиск по патентным базам данных и просматриваете все потенциально

подходящие патентные документы, выявленные в результате поиска.

На третьем этапе вы интерпретируете или «толкуете» каждый пункт патентной формулы для определения того, ЧТО собой представляет запатентованное изобретение. Затем вы сравниваете истолкованный пункт формулы с изобретением своего клиента и пытаетесь определить, будет ли он охватывать это изобретение. Вы также стараетесь определить правовой статус любого представляющего интерес патента, определить, имеет ли его владелец осуществимые патентные права, которые могут повлиять на то, ЧТО клиент планирует делать со своим изобретением в любой из стран, ГДЕ он планирует его использовать, в то время, КОГДА он планирует его использовать.

3.3 Возможные результаты определения патентной чистоты

Определение патентной чистоты может привести к различным результатам в зависимости от рассматриваемого изобретения и планов клиента по его использованию.

Одним из результатов может быть то, что при определении патентной чистоты будет выявлен один или несколько подлежащих защите патентов, пункты формулы которых могут толковаться как охватывающие (включающие) планируемое клиентом использование изобретения в той или иной стране. Возможно, клиенту потребуется рассмотреть различные варианты, такие как запрашивание у патентообладателя (-лей) разрешения в форме лицензии, совместное использование технологии (совместные предприятия) или изменение своих планов. Может быть, дальнейшее толкование и определение патентной чистоты должно будет осуществляться квалифицированным юристом или специалистом в патентной сфере из той страны или стран, где были выданы эти патенты.

Другим результатом может быть то, что при определении патентной чистоты *не* будет выявлено ни одного патента, который казался бы препятствием для планируемого использования изобретения клиентом в той или иной стране. Например, поиск на патентную чистоту не выявляет никаких потенциально значимых патентных документов или выявляет такие документы, но анализ патентной чистоты показывает, что ни один пункт их формул не распространяется на изобретение клиента. При другом сценарии поиск выявляет потенциально

значимые патентные документы, а в ходе анализа патентной чистоты идентифицируются патентные формулы, которые, как представляется, охватывают планируемое использование изобретения клиентом, но определение правового статуса показывает, что эти притязания содержатся в патентах, которые больше не действуют в силу истечения их срока или невозможности приведения их в исполнение. Ни один из этих примеров не гарантирует, что изобретение клиента является общественным достоянием или может свободно использоваться по иным причинам. Однако клиент может принять решение о благоприятной трактовке такого результата и приступить к реализации своих планов по использованию изобретения.

В некоторых случаях невозможно принять окончательное решение о патентной чистоте в силу таких факторов, как неопределенность объема формулы изобретения, неопределенность или неизвестность факторов, связанных с изобретением клиента, или неурегулированный правовой статус патентных документов.

3.4 Цели и назначение определения патентной чистоты

Как явствует из слова «свобода» в английской версии термина (Freedom To Operate, FTO — букв. «свобода деятельности»), одной из целей определения патентной чистоты является поиск обстоятельств, при которых изобретение может применяться вне сферы действия каких-либо патентных прав других лиц. Эта цель не обязательно будет достигнута, поскольку при определении FTO могут быть выявлены патенты, в связи с которыми возникнут потенциальные проблемы с патентной чистотой.

Следовательно, основной целью определения патентной чистоты является уведомление о любых существующих или потенциальных будущих патентных правах, которые могут иметь значение для планируемого использования изобретения. Получив информацию о потенциальных проблемах с патентной чистотой, ваш клиент может принимать решение о том, как действовать дальше. Он может рассмотреть вопрос о том, следует ли запрашивать лицензию у патентообладателей. Он может рассмотреть возможность внесения изменений в изобретение или способ его использования, например путем перепроектирования одного из признаков изобретения, исключения одной или нескольких стран из своего бизнес-плана или

отсрочки его реализации в одной или нескольких странах до истечения срока действия некоторых патентов. Он может обратиться за юридической консультацией, чтобы определить, распространяются ли на его обстоятельства какие-либо льготы или исключения. Если патент выглядит потенциальным препятствием для практического применения изобретения в соответствии с планом, то клиент может попытаться оспорить патент, чтобы удалить его из обращения путем признания его недействительным или неосуществимым в других отношениях.

3.5 Определение патентной чистоты может потребовать актуализации или корректировки

Определение патентной чистоты может устареть, утратить свою релевантность или стать спорным. Поскольку оно основывается на текущей информации для прогнозирования будущего исхода гипотетического судебного разбирательства, которое может произойти в случае предъявления обвинения в нарушении прав, то из-за непредсказуемости будущих событий текущее определение патентной чистоты может устареть или привести к другому результату. Поэтому определение патентной чистоты, возможно, потребуется обновлять с целью найти документы, которые еще не были опубликованы на момент предыдущего определения.

4. Неопределенность, возможные ошибки, риски и ограничения при определении патентной чистоты

В идеальной системе использовалось бы абсолютно точное определение изобретения в рамках совершенно всеобъемлющего процесса поиска и анализа, который позволял бы надежно идентифицировать абсолютно все патенты, охватывающие планируемое использование изобретения. В такой идеальной системе если не обнаружены патентные права, охватывающие планируемое использование изобретения, то можно сделать вывод, что изобретение является общественным достоянием для целей его использования в запланированном порядке в конкретной стране в течение определенного периода времени.

На практике определение FTO связано с неопределенностью и потенциальными ошибками на каждом этапе (см. модуль V), поэтому бывает

трудно с уверенностью сделать вывод о том, что изобретение, в котором используются современные технологии, является общественным достоянием или по иным основаниям может свободно использоваться.

Неопределенность или технические ошибки могут вытекать из того, как характеризуется изобретение, как характеризуется техническое раскрытие в патентной документации и как информация вводилась в базы данных и извлекалась из них. Точность поиска на патентную чистоту зависит от таких факторов, как качество и содержание исследуемых баз данных, актуальность их содержания, точность ввода данных для поиска, масштаб поиска и качество вспомогательных инструментов, таких как функции перевода или расширения. Также существуют неопределенности и ошибки, связанные с анализом на предмет нарушения прав, ввиду постоянного обновления правил и стандартов во всем мире. Неопределенным или неурегулированным может оказаться правовой статус патентного документа. Хотя инструменты, представленные в настоящем руководстве, могут быть чрезвычайно полезны, важно понимать как их преимущества, так и недостатки.

Определение патентной чистоты сводится к попытке выявить и проанализировать патентные документы, чтобы изучить патенты, охватывающие то или иное изобретение (или установить их отсутствие). Определение ФТО *не отвечает* на такие вопросы, как возможность использования изобретения без разрешения владельца доминирующего патента, поскольку в соответствии с законодательством или правовыми доктринами конкретной страны исключения или льготы могут применяться к конкретному набору фактов. Например, в некоторых странах при определенных обстоятельствах может допускаться «льгота для проведения исследований» (иногда ее называют исключением для исследований, исключением для экспериментального использования или льготой для медицинского применения). В некоторых странах определенные действия могут подпадать под доктрину «исчерпания патентных прав» (иногда называемую доктриной первой продажи), которая позволяет покупателю продолжать использовать запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя, даже если патент до сих пор действует. В случае возникновения вопросов о возможных исключениях или льготах или о применимости доктрины исчерпания патентных прав необходимо проконсультироваться с юристом.

Настоящее руководство касается только определения патентной чистоты в отношении патентных прав. Как отмечалось выше, с изобретением вашего клиента могут быть связаны и другие права ИС, такие как права на товарные знаки, промышленные образцы или авторские права, и эти права могут оставаться в силе после истечения срока действия патентов на это изобретение или утраты ими силы. На способы использования изобретения могут влиять и другие ограничения, в том числе меры нормативного регулирования, механизмы импорто-экспортного контроля, ограничения на использование генетических ресурсов, традиционных знаний и ограничения в отношении «материального имущества» (МИ), содержащиеся в соглашениях о передаче материала, договорах поставки (особенно для существенных компонентов), трудовых договорах и соглашениях о сотрудничестве. Таким образом, даже если при определении патентной чистоты не будет выявлено никаких препятствий, связанных с патентными правами других лиц, свобода использования клиентом изобретения в запланированном порядке может быть ограничена другими факторами.

Признание ограничений и минимизация рисков

Из настоящего руководства вы узнаете, как использовать инструменты определения патентной чистоты при поиске и анализе патентной литературы. Вы узнаете, как применять общие принципы анализа на предмет нарушения прав к патентным документам из нескольких юрисдикций, а также общие правила определения правового статуса патентного документа вне зависимости от юрисдикции, что позволит вам проводить неофициальный анализ на патентную чистоту. Результатом использования этих инструментов является заключительный технический отчет, *не являющийся* юридическим заключением, юридической или бизнес-рекомендацией. Так как определение ФТО часто осуществляется юристами, *способными* предоставить юридическое заключение о том, распространяется ли на данное изобретение тот или иной патент, очень важно минимизировать риски, отличая его от неофициального анализа патентной чистоты, который будете проводить вы. Вы должны проинформировать клиента о том, что результаты или отчеты, сформированные с помощью инструментов определения патентной чистоты, которые представлены в настоящем руководстве, *не* заменяют собой рекомендаций юридического специалиста. Детальное описание рисков, ограничений и мер по управлению рисками при определении патентной чистоты содержится в модуле V.

5. Другие области применения инструментов определения патентной чистоты: идентификация объектов, которые не охвачены патентными правами и могут представлять возможные альтернативы

Используя инструменты определения патентной чистоты для активного исследования патентных прав на изобретение, вы можете обнаружить объект, который не защищен патентными правами и может представлять альтернативные способы решения задачи, связанной с изобретением клиента. Например, в патентном документе может быть раскрыто несколько различающихся изобретений, только одно из которых было запатентовано.

Если вы обнаружите потенциально проблемные патенты, ваш клиент может пожелать рассмотреть альтернативные пути решения задач, которые решаются его изобретением, с тем чтобы на новое изобретение эти патенты уже не распространялись. Возможно, вы сможете предоставить информацию о таких альтернативных решениях, которые были раскрыты, но не заявлены в формуле и могут подпадать под действие вышеупомянутого «правила о раскрытии и передаче».

Если ваш клиент пожелает рассмотреть возможность внесения изменений в свое изобретение, необходимо будет решить, требуется ли новое определение патентной чистоты. Первоначальное определение ФТО призвано обнаружить патенты, пункты формулы которых могут охватывать (включать) изобретение клиента в том виде, как оно было определено изначально. Если клиент захочет модифицировать изобретение для использования альтернатив, то видоизмененное изобретение, возможно, будет отличаться от того, в отношении которого проводился первоначальный поиск. Для модифицированного изобретения может потребоваться новое определение патентной чистоты.

6. Заключение

Для применения подхода, представленного в настоящем руководстве, вам будет необходимо использовать те навыки, которыми вы уже владеете, а также освоить новые. Этот подход требует навыков патентного поиска для нахождения соответствующих патентных документов, технических навыков для интерпретации патентных документов

и аналитических навыков для синтеза ваших заключений, чтобы сделать вывод о том, нашли ли вы какие-либо пункты в патентных формулах, которые могут охватывать планируемое клиентом использование данного изобретения. Вы узнаете, как использовать принципы и инструменты определения патентной чистоты, описанные в руководстве, в целях выявления изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Вы также узнаете об ограничениях и неопределенностях, связанных с определением патентной чистоты, и поймете, почему невозможно гарантировать точность поиска, анализа и выводов, почему бывает сложно определить статус изобретения с точки зрения общественного достояния и почему нельзя гарантировать абсолютно достоверное выявление изобретений, являющихся общественным достоянием.

Используя принципы и инструменты определения патентной чистоты для анализа патентных прав на изобретение, вы можете предоставить клиенту информацию, которая поможет ему принять обоснованное решение о своих планах по использованию изобретения. Использование представленных здесь инструментов может помочь в выявлении изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, а также в управлении рисками, которые обусловлены неопределенностью, связанной с попытками выявить такие изобретения.

Краткое повторение

Определение патентной чистоты — это многоэтапный процесс исследования возможности практического применения изобретения без нарушения каких-либо защищенных правовой санкцией патентов, принадлежащих другим лицам.

Модель «что-где-когда» — это такой подход к определению патентной чистоты, который можно использовать на каждом этапе процесса для идентификации и организации информации.

Потенциально значимые патентные документы, выявленные в ходе поиска на патентную чистоту, следует проанализировать для оценки того, могут ли какие-либо из пунктов формулы толковаться как охватывающие (включающие) предложенное изобретение, и для определения того, предоставляет ли этот документ какие-либо осуществимые патентные права в той стране и на то время, где и когда клиент планирует использовать свое изобретение.

Рисунок 1. Определение патентной чистоты с использованием модели «что-где-когда»

Этап ФТО	Соответствующие действия
<p>Определение потребностей в информации и описание изобретения</p> <p>↓</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Опросить клиента, чтобы узнать: <ul style="list-style-type: none"> · ЧТО это за изобретение и ЧТО клиент планирует с ним делать; · ГДЕ клиент планирует использовать изобретение; · КОГДА клиент планирует использовать изобретение. – Подготовить сводный отчет, в котором описываются само изобретение и планы клиента по его использованию, при этом информация должна быть изложена в формате, удобном для поиска на патентную чистоту..
<p>Поиск на патентную чистоту</p> <p>↓</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Использовать сводный отчет для разработки исходных данных для поиска на патентную чистоту: <ul style="list-style-type: none"> · ЧТО. Определить признаки с помощью ключевых слов, найти символы патентной классификации (индексы Международной патентной классификации (МПК)) для изобретения, определить нетекстовые признаки. · ГДЕ. Определить, по каким странам будет вестись поиск и какие языки необходимо использовать. · КОГДА. Определить временные рамки поиска, если таковые имеются. – Найти базы данных и инструменты, которые будут использоваться для поиска. – Выработать стратегии поиска, например поисковые цепочки с использованием ключевых слов в сочетании с символами МПК. – Выполнить процедуры поиска на патентную чистоту. Проверить, уточнить, повторить по мере необходимости. – Определить потенциально значимые патентные документы для дальнейшего анализа. – Подготовить отчет о поиске на патентную чистоту с кратким описанием процедуры поиска и его результатами.
<p>Анализ патентной чистоты</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Провести неофициальный анализ патентной чистоты по каждому потенциально значимому патентному документу, выявленному в ходе поиска на патентную чистоту: <ul style="list-style-type: none"> · Анализ на предмет нарушения прав. Истолковать (интерпретировать) объем патентной формулы и сопоставить изобретение клиента с каждым истолкованным пунктом формулы. Представляются ли какие-либо пункты формулы охватывающими (включающими) изобретение клиента? · Определение правового статуса. Существуют ли подлежащие защите патентные права или потенциальные будущие права? Если да, то в какой стране и в течение какого периода? – Подготовить заключительный отчет. Были ли в результате анализа патентной чистоты определены какие-либо осуществимые патентные права, которые могут повлиять на то, ЧТО клиент планирует сделать со своим изобретением в любой из стран, ГДЕ он планирует его использовать, в то время, КОГДА он планирует его использовать? – В заключительном отчете должны быть изложены технические выводы и анализ и не должны использоваться юридические формулировки. – В заключительном отчете должны быть рассмотрены риски, связанные с определением патентной чистоты.

Определение патентной чистоты может нуждаться в актуализации после публикации новых патентных документов и вступления в силу новых патентов, а в случае внесения изменений в предложенное изобретение может потребоваться выполнять работу по-новой.

Неопределенности и потенциальные ошибки, связанные с определением патентной чистоты, означают, что бывает сложно с уверенностью утверждать, что изобретение, в котором используются современные технологии, можно свободно использовать, и в частности заключить, что изобретение является частью общественного достояния.

Могут существовать и другие ограничения свободы использования изобретения, в том числе другие права ИС, договорные или регулятивные обязательства, которые могут оставаться в силе после того, как все потенциально значимые патенты станут неосуществимыми, и по-прежнему влиять на возможность использования изобретения.

Модуль II. Определение потребностей в технологической информации

1. Введение

Этот модуль содержит указания о том, как получить от клиента информацию о планируемом использовании изобретения, а затем систематизировать ее в формате, который можно использовать в качестве отправной точки для поиска и анализа на патентную чистоту. Вам понадобится достаточно информации, чтобы:

- сделать полное описание изобретения;
- идентифицировать признаки изобретения;
- указать, где и когда клиент планирует его использовать;
- разработать исходный набор ключевых слов и параметров для поиска на патентную чистоту.

С помощью настоящего модуля вы овладеете приемами и навыками, необходимыми для выполнения этой задачи.

Основные моменты содержания модуля

Завершив этот модуль, вы будете понимать:

- как проводить собеседование с клиентом для сбора необходимой технической и деловой информации о планируемом использовании изобретения и для систематизации информации, собранной в ходе собеседования;
- как проводить последующий анализ для идентификации признаков изобретения и формулировки пунктов формулы изобретения в стиле патентных документов с изложением его основных признаков;
- как интерпретировать деловую информацию для определения географических и временных рамок использования изобретения;
- как составить исходный набор ключевых слов и фраз, которые будут использоваться для поиска в патентных базах данных;
- как применять полученную от клиента информацию и ваш последующий анализ для подготовки сводного отчета, который будет использоваться в процессе поиска и анализа на патентную чистоту.

Полезный совет

Рисунок 2 можно использовать как рабочую таблицу с вопросами, которые следует задать на собеседовании, и местом для ввода ответов клиента. Однако поскольку клиенты будут обращаться к вам с различными сценариями, которые могут потребовать применения других методик и целей собеседования, помните, что некоторые из этих вопросов могут не относиться ко всем клиентам и в некоторых обстоятельствах могут быть уместными дополнительные вопросы и тематические области.

2. Информация, которая должна быть получена от клиента

Информацию от клиента вы получите в ходе одного или нескольких собеседований, а также, возможно, изучив предоставленные им документы, такие как краткое изложение сущности изобретения, результаты его использования, чертежи или схемы, лабораторные отчеты, деловые документы.

На этом этапе сбор информации должен быть ориентирован на то, чтобы понять суть изобретения и планы клиента по его использованию. Вам необходимо будет собрать техническую информацию об изобретении, чтобы иметь возможность спроектировать и провести поиск на патентную чистоту, описанный в модуле III. Вам потребуется получить деловую информацию о планах вашего клиента по использованию изобретения, чтобы иметь возможность ограничить поиск только теми странами и временными рамками, в которых клиент планирует использовать изобретение.

Затем на основе своего опыта в области ИС и патентных вопросов вы подготовите сводный отчет с описанием сути изобретения, его характерных признаков и того, как клиент планирует его использовать. Вам настоятельно рекомендуется попытаться составить описание изобретения путем составления формулы, в которой будут изложены его основные признаки в стиле патентных документов. Сводный отчет послужит основой для планирования и проведения поиска на патентную чистоту, как описано в следующем модуле.

Стратегические вопросы для собеседования и их цели проиллюстрированы в образцах вопросов, приведенных на рисунке 2 ниже. Используя эти вопросы, вы соберете информацию двух типов:

- техническую информацию, позволяющую правильно организовать поиск соответствующего изобретения;
- деловую информацию, которая повысит точность и эффективность поиска.

2.1 Техническая информация

Для сбора значимой технической информации об изобретении следует исходить из того, что *изобретение должно представлять собой решение той или иной задачи, в частности техническое решение.*

Это означает, что вам необходимо узнать о «задаче», которую пытается решить ваш клиент, а также о тех признаках, технические эффекты которых способствуют получению «технического решения» этой задачи. Нужно выяснить, какие признаки являются *существенными* и дают технические эффекты, необходимые для того, чтобы изобретение могло решать данную задачу, а какие признаки носят факультативный характер. Вам следует вместе со своим клиентом изучить альтернативные или

равноценные способы практического применения изобретения и собрать соответствующие документы, которые могут помочь в этом процессе.

Вам также необходимо определить предпосылки и контекст создания изобретения, например существующие у клиента причины и мотивацию для его реализации, а также историю других попыток решить те же или аналогичные задачи. По завершении этого этапа вы должны уметь описать изобретение и охарактеризовать его признаки, а также иметь начальный набор относящихся к нему ключевых слов и фраз, готовых к использованию на этапе поиска на патентную чистоту.

Вопрос 1. Обзор изобретения и задачи, требующей решения

Сбор технической информации начинается с обзора изобретения и той задачи (задач), на решение которой оно направлено. Вопросы о целях, намерениях и ожиданиях клиента помогут ему объяснить, какую задачу (задачи) он пытается решить. Необходимо собрать информацию, относящуюся к различным аспектам задачи, включая технические и коммерческие аспекты, такие как социальный контекст задачи и основания для планируемого использования изобретения в определенных странах.

Вопрос 2. Техническое описание изобретения

Вопросы в этом разделе обеспечат обзор технических характеристик изобретения.

Вопрос 2.А: Широкое техническое описание

Начните с широкого, общего описания изобретения, позволяющего вам кратко изложить его суть и определить область (области) техники, к которой оно относится. Что касается области техники, вам потребуются техническая специфика, достаточная для использования этой информации на этапе поиска на патентную чистоту. Вы можете сначала попросить клиента определить различные области техники, с которыми ассоциируется изобретение, и его назначение, а затем по необходимости сузить вопросы до той области, которая в достаточной степени описывает изобретение.

Например, получаемое из бактерий вещество, которое наносится в форме геля на рану, а затем подвергается УФ-излучению для образования биосовместимого клея, который закрывает рану и при ее заживлении постепенно поглощается организмом, будет ассоциироваться с такими областями технологий, как медицина, химия, микробиология и физика, а в качестве области техники лучше всего указать

«клей для закрытия ран» или «биосовместимый клей для закрытия ран».

Кроме того, укажите вид(ы) изобретения: устройство (станок, аппарат), процесс (способ) или продукт (смесь связанных веществ). В некоторых случаях определение вида изобретения дает полезный ориентир. Например, в утверждении о том, что изобретение относится к «обеспечению переменным количеством молока», не проводится различия между регулируемым молочным автоматом, картонной коробкой для молока с несколькими отделениями и новым способом доения коров, а утверждение, что изобретение касается «монетного устройства для выдачи переменного количества молока», описывает область техники, служащую основой для поиска. Может быть несколько видов изобретения, например медицинское изделие и способ его изготовления.

Вопрос 2.В: Детальное техническое описание

Вначале попросите клиента подробно описать, с начала до конца, как реализуется изобретение. Следует собрать конкретную информацию о том, как функционирует изобретение, попросив клиента перечислить его компоненты и этапы.

- Под **компонентами** понимаются ингредиенты, химические соединения, структурные формулы и элементы, другие элементы, материалы, устройства, механические и электрические детали, составные части, функциональные блоки компьютерных программ, исследовательские инструменты и т.п. Сюда могут входить промежуточные продукты, которые образуются в процессе работы изобретения и используются на более поздних этапах.
- К **этапам** относятся процессы, способы и действия, такие как смешивание, нагрев, разрезание, подбор, механические или электрические функции, такие как соединение, передача, модуляция, распознавание, или программно-управляемые и исполняемые функции, такие как суммирование, сортировка и конфигурирование. *На этапах функционирования изобретения используются его компоненты*, так что описание этапа будет включать процесс и все компоненты, используемые в этом процессе.

Определите *технические связи внутри изобретения*, задавая вопросы о том, как взаимодействуют или работают вместе компоненты и этапы при реализации изобретения. Выявление технических взаимосвязей между компонентами и этапами изобретения поможет понять, как изобретение работает в пространстве и с течением времени, а это в свою

очередь позволит выявить **признаки изобретения**. Эта информация полезна для «функциональной деконструкции» изобретения в целях поиска на патентную чистоту, о котором пойдет речь в следующем модуле.

После сбора информации о технических эффектах использования компонентов и этапов изобретения задайте вопросы о **конечном продукте или результате** и о том, почему этот продукт или результат представляет собой решение поставленной задачи. Эта серия вопросов должна показать, каким образом технические эффекты способствуют устранению проблемы или решению технической задачи изобретения. Какие основные технические эффекты, по мнению клиента, направлены на решение задачи?

Вопросы 3–6. Признаки и ограничения изобретения

Используйте эти вопросы для более детального изучения изобретения, чтобы определить, что требуется (существенно) для работы изобретения и что может использоваться в нем факультативно. Эти вопросы также позволяют изучить те аспекты, которые можно описать только их функцией. Вопросы о взаимосвязи и взаимодействии между компонентами и этапами изобретения, а также об определенных клиентом критических значениях помогут вам лучше понять и описать изобретение.

Вопрос 3. Определить существенные признаки изобретения

Существенным является признак, который **необходим** для функционирования изобретения. Существенным признаком может являться компонент, этап, сочетание этапов, в которых используется компонент, функция, не сводящаяся к определенной комбинации этапов и компонентов, и т.п. На этапе поиска на патентную чистоту существенные признаки могут использоваться, чтобы определить минимальные требования к изобретению. В ходе анализа патентной чистоты это поможет вам понять, можно ли интерпретировать тот или иной пункт формулы как охватывающий (включающий) некоторые или все существенные признаки изобретения клиента.

Вопрос 4. Определить факультативные признаки изобретения

Факультативные признаки могут пригодиться на этапе анализа патентной чистоты — для сравнения патентных формул с различными способами практического применения изобретения клиента. Например, клиент может решить не использовать такие признаки, если это может привести к потенциальным проблемам с патентной чистотой.

Вопрос 5. Определить функциональные признаки изобретения

Функциональный признак — это функция или желаемый результат, которые описываются без привязки к конкретным компонентам и/или этапам. Если вы определите функциональные признаки, вы, возможно, пожелаете изучить взаимосвязи между структурой и функциями, чтобы определить способы реализации этих признаков и разработать эффективные поисковые стратегии для этапа поиска на патентную чистоту.

Терминологическая подсказка

Существенный признак изобретения — это признак, который **необходим** для достижения технического эффекта, имеющего решающее значение для обеспечения предусмотренного технического решения.

Факультативным является признак, который используется для достижения дополнительного эффекта (эффектов), но не служит непосредственно для обеспечения предусмотренного технического решения.

Вопрос 6. Определить значимые ограничения и критические значения

Вопросы об ограничениях и критических значениях помогут вам получить более точное определение изобретения. Эта точность позволит при поиске на патентную чистоту целенаправленно искать потенциально значимые патентные документы и исключить ненужные документы. На этапе анализа ФТО ограничения и критические значения, установленные в изобретении клиента, могут иметь важное значение для определения того, может ли данная формула охватывать или не охватывать (или явно не охватывает) изобретение клиента.

– **Значимыми** могут быть ограничения на область, в которой сделано изобретение, или ограничения на компоненты, этапы или признаки.

Примерами могут служить:

- изобретение, которое обеспечивает более совершенные передачи, работающие только для велосипедов и немоторизованных транспортных средств;
- компонент, который крепит две металлические детали и должен быть электропроводящим, так что металлические крепежи, клей или пластмассовые крепежные элементы из проводящих полимеров подходят, а деревянные и резиновые — нет;
- этап очистки цифровых сигналов путем обрезки высоких и низких частот входящего сигнала, в результате чего подходит ограничительная функция, но не функция фильтрации первого порядка;
- функция смешивания трех твердых компонентов на кипящей водяной бане, при которой компоненты должны плавиться при температуре ниже 100°C и образовывать однородную смесь.

– **Негативные ограничения или исключения** могут использоваться для выявления компонентов, этапов или признаков, которые не являются частью изобретения. На этапе поиска на патентную чистоту негативные ограничения могут быть полезны для планирования поиска, при котором отклоняются патентные документы с формулами, содержащими не только некоторые признаки изобретения клиента, но и отсутствующие в нем компоненты, этапы или признаки.

– **Критические значения или диапазоны** накладывают более точные ограничения на изобретение. Критические значения бывают *количественными* (например, конкретные соотношения компонентов, максимальные температуры или сроки выполнения этапов, минимально необходимые изменения силы тока или напряжения между этапами или определенные значения для

свойств конечного продукта). Критические значения могут также быть *описательными* (например, нагрев смеси до плавления, охлаждение чего-либо до комнатной температуры или обнаружение изменений цвета, физического состояния или прозрачности, указывающих на наличие того или иного компонента или на завершение этапа). Критические диапазоны с верхними и нижними границами могут являться результатом сочетания критических значений, например нижний предел определяется критическим значением для одного признака изобретения, а верхний — критическим значением для другого признака. Пример критического диапазона:

- Для изобретения, предусматривающего помещение водосодержащего компонента в полиэтилен (ПЭТ), изобретатель установил, что критический диапазон для этапа образования оболочки составляет от 85°C до 95°C, что достаточно горячо для плавления ПЭТ, но недостаточно горячо, чтобы повредить компонент из-за закипания воды.

Отсутствие известных ограничений также является полезной информацией. Клиент может сообщить вам, что он не проводил испытаний какого-либо компонента, этапа или признака для определения наличия значимых пределов, критических значений или диапазонов. В таком случае поиск компонентов, этапов или признаков будет выполняться без ограничений.

Вопрос 7. Расширить охват

Эти вопросы помогут вам собрать сведения о различных способах практического применения изобретения, а также получить дополнительную информацию, в частности ключевые слова и признаки, которые будут использоваться при поиске на патентную чистоту, обеспечивая достаточную широту поиска.

К **эквивалентам** могут относиться:

- **Синонимы** компонентов и этапов, описанных клиентом. В том числе, можно попросить клиента идентифицировать фирменные или родовые наименования изделий или процессов.
- **Заменители** компонентов или этапов. Узнайте, можно ли изменить или заменить в изобретении какие-либо компоненты или этапы так, чтобы задача решалась *таким же* образом, как и в первоначальном описании, но с использованием других компонентов или этапов.

Альтернативные способы практического применения изобретения решают задачу *иначе*, чем

указано в первоначальном описании, предоставленном клиентом. На этапе анализа патентной чистоты наличие информации об альтернативных подходах к данной задаче, возможно, поможет вам определить, какие из этих способов могут вызвать потенциальные проблемы с патентной чистотой, а какие из них позволяют избежать таких проблем. Иногда альтернативный способ решения задачи может отличаться от первоначального описания изобретения клиентом до такой степени, что он уже представляет собой другое изобретение и может потребовать отдельного определения патентной чистоты.

Следует определить **используемые в изобретении коммерческие продукты или процессы**. Использование коммерческих продуктов или процессов следует отличать от обычного использования оборудования или стандартных химикатов. Коммерческая продукция может использоваться в качестве компонентов (например ключевых ингредиентов) или сборных конструкций (например двигателей или печатных плат), которые для изобретения принципиально важны. Коммерческие процессы могут включать предварительно собранные комплекты для выполнения существенных этапов (например если изобретение требует замера количества какого-либо вещества и клиент использует промышленный комплект испытательной аппаратуры для его выявления и измерения). Коммерческие продукты или процессы могут служить удобным источником ключевых слов, а если они запатентованы — источником информации о соответствующей и смежных областях техники и символах патентной классификации для аналогичных изобретений. Важно узнать родовые обозначения всех коммерческих продуктов или процессов (а по возможности также их источники), которые должны быть включены в качестве дополнительных ключевых слов или фраз.

Во время собеседования вы не будете заранее знать, каким эквивалентным или альтернативным способом может применяться изобретение клиента или какие коммерческие продукты или процессы могут быть задействованы. Поэтому, чтобы расширить объем собираемой вами информации, задавайте такие вопросы, которые подразумевают развернутый ответ и позволяют клиенту рассказать или поразмыслить о различных способах практического применения изобретения.

Вопрос 8. Дополнительные сведения и документы, нетекстовые признаки

Задавая вопросы о различных видах документов, относящихся к изобретению, вы можете собрать

дополнительную полезную информацию, которую иначе клиент мог бы не счесть значимой. Технические документы, такие как чертежи, диаграммы, технологические схемы или топологии микросхем, часто позволяют улучшить понимание изобретения, а иногда необходимы для понимания нетекстовых признаков изобретения, которые сложно описать словами. Результаты проведенного испытания или оптимизации могут прояснить некоторые особенности изобретения, установить ограничения или критические значения или выявить эквиваленты и альтернативы. Документы, относящиеся к изготовлению или производству, могут объяснять технические характеристики существенных признаков. Документы, касающиеся продажи или коммерциализации, могут содержать описания желаемых последствий использования изобретения, что может дать дополнительную информацию о том, как изобретение решает поставленную задачу.

Нетекстовые признаки. Изобретение может иметь нетекстовые признаки, такие как чертежи, технологические и электрические схемы, структурные формулы, белковые или нуклеотидные последовательности или химические структуры.

- Определите **доступные для поиска нетекстовые признаки**. Это химические структуры (в том числе полимеры), нуклеотидные или белковые последовательности, которые можно искать в специализированных базах данных. Для поиска этих признаков потребуются особые стратегии.
- Пометьте **другие нетекстовые признаки**, которые важны, но могут быть недоступны для поиска, например чертежи станка или устройства, технологические схемы методов и процессов, диаграммы, электросхемы, схемы расположения компонента компьютера (например чипа или платы), блок-схемы компьютерной программы или компоновки сети. Эти признаки можно использовать на этапе анализа патентной чистоты, сравнивая их с чертежами, иллюстрациями пунктов формулы изобретения и описаниями в патентных документах, идентифицированных в ходе поиска на патентную чистоту.

Вопросы 9 и 10. Предпосылки и контекст создания изобретения

Вопросы о предпосылках и контексте создания изобретения могут обеспечить полезную информацию разных видов. Информация о потенциальных конкурентах, участниках коллективной работы или сторонней ИС может дать вам целенаправленные критерии поиска и символы патентной классификации для поиска на патентную

чистоту. Сведения о сходствах или изобретениях, послуживших источниками вдохновения для клиента, могут указывать на то, что клиент усовершенствовал ранее запатентованное изобретение, которое можно найти при поиске на патентную чистоту.

Информация о ключевых отличиях может быть полезна на этапе анализа FTO, когда изобретение клиента будет сравниваться с заявленным изобретением, которое было описано в патентном документе, выявленном в ходе поиска на патентную чистоту, и эти отличия могут помочь вам определить, достаточно ли изобретение клиента отличается от того заявленного изобретения.

2.2 Деловая информация

Также необходимо собрать деловую информацию о планах клиента по использованию изобретения. Отчасти эта информация покажет, где и когда клиент планирует использовать изобретение. Из некоторых сведений вы также узнаете, как именно клиент планирует использовать изобретение в каждой стране, что будет важно при сравнении изобретения клиента с истолкованными пунктами формул на стадии анализа патентной чистоты.

Вопрос 11. Планы клиента по использованию изобретения

Вам необходимо собрать деловую информацию о планах клиента по использованию изобретения. Подходящий охват вопросов будет зависеть от характера изобретения и планов клиента, поэтому решать, какие именно вопросы задать, вам следует в каждом конкретном случае: например о производстве, лицензировании или ИС.

Основная цель состоит в том, чтобы узнать, *где и когда* клиент планирует осуществлять различную деятельность, чтобы вы могли сосредоточить свой поиск на патентных документах, составленных в соответствующих странах и в определенные периоды. Эта информация также может быть важной для анализа патентной чистоты, например если в одной стране планируемого использования вы обнаружите возможный доминирующий патент, а в другой нет, что будет указывать на потенциальные проблемы в области патентной чистоты, с которыми клиент может столкнуться в конкретной стране. Аналогичным образом вы можете обнаружить потенциальный доминирующий патент в одной из стран планируемого использования, но

информация о рассматриваемых клиентом временных рамках позволит вам решить, что клиент начнет использовать изобретение в этой стране уже после истечения срока действия патента, поэтому проблем с патентной чистотой в связи с этим патентом возникнуть не должно.

Возможно, вы также получите сведения о планах в отношении финансирования, предоставления лицензий, сотрудничества, создания совместных предприятий, цепочек поставок, механизмов распространения, владения интеллектуальной собственностью, других видов ИС, связанных с изобретением, или осуществления другой деятельности. Эти планы могут налагать значительные обязательства, которые клиент должен будет соблюдать, чтобы иметь возможность свободно использовать изобретение запланированным способом (способами). Однако оценка этих бизнес-планов и договоренностей выходит за рамки настоящего руководства, которое ограничивается использованием инструментов поиска и анализа на патентную чистоту.

Краткое повторение

Перед проведением поиска на патентную чистоту вам необходимо иметь достаточно информации, чтобы:

- сделать полное описание изобретения;
- идентифицировать признаки изобретения;
- определить, где (в каких странах) и когда может использоваться изобретение;
- задать ключевые слова и параметры для поиска.

Сбор информации должен быть нацелен на понимание сущности изобретения и планов клиента в его отношении.

Лучшим способом является проведение собеседований с клиентом, но информацию также можно получить из предоставленных клиентом документов, таких как:

- краткое изложение сущности изобретения;
- результаты использования изобретения;
- чертежи, схемы;
- лабораторные отчеты;
- документы, связанные с бизнесом.

Необходимо иметь как техническую, так и деловую информацию.

Также не помешает получить сведения о предпосылках и контексте создания изобретения.

Рисунок 2. Образцы вопросов для сбора информации об изобретении клиента

Цель	Образцы вопросов при собеседовании
Часть А. Техническая информация: обзор изобретения, детальные сведения о нем, предпосылки создания	
1. Обзор: цель, назначение, планы	Какова рассматриваемая или решаемая задача? Какова цель или назначение изобретения?
Задача, требующая решения	<ul style="list-style-type: none"> – Чего клиент надеется достичь в своих планах по использованию этого изобретения? – В случае изобретателя: чем была продиктована разработка этого изобретения? – В случае клиента, заинтересованного в дальнейшей разработке, коммерциализации или распространении изобретения: что вдохновило или привлекло клиента к этому проекту?
2. Техническое описание изобретения	Опишите изобретение с технической точки зрения.
А. Область (области) техники и вид(ы) изобретения	<p>А. Широкое техническое описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> – К какой области техники относится изобретение? – Какой (какие) вид(ы) изобретения клиент использует для решения задачи? Устройство? Процесс? Продукт? <p>В. Детальное техническое описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Опишите изобретение от начала до конца.
В. Технические характеристики изобретения	<ul style="list-style-type: none"> · Какие компоненты используются? · Из каких этапов состоит изобретение? – Как компоненты и этапы взаимодействуют (совместно функционируют) в изобретении?
Компоненты и этапы	<ul style="list-style-type: none"> · Какие взаимодействия происходят между компонентами? · Какие взаимодействия происходят между этапами?
Технические взаимосвязи между компонентами и деталями: физические, временные, функциональные	<ul style="list-style-type: none"> · Какие взаимодействия происходят между компонентами и этапами? · Когда в процессе практического применения изобретения происходят эти взаимодействия? – Каков конечный результат изобретения? – Каким образом технические эффекты компонентов и этапов решают задачу и/или достигают своей цели?
Конечный результат	
3. Существенные признаки	<p>Что требуется для того, чтобы изобретение функционировало (т.е. существенные признаки)?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Каковы обязательные компоненты и этапы? – Какие взаимодействия необходимы?
4. Факультативные признаки	Какие компоненты или этапы могут быть включены, но не обязательны для практического применения изобретения (факультативные признаки)?
5. Функциональные признаки (могут быть как существенными, так и факультативными).	Предусматривает ли изобретение подлежащую выполнению функцию или достигаемый результат без указания компонента (-ов) или этапа (-ов), обеспечивающих выполнение функции или достижение результата (т.е. есть ли у него функциональные признаки)?
6. Значимые ограничения	<p>Определил ли клиент значимые ограничения для компонентов, этапов, признаков или всего изобретения?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Применимо ли изобретение только к определенным ситуациям?
Критические значения и диапазоны	<ul style="list-style-type: none"> · Работает ли изобретение только при использовании компонентов определенных типов? · Функционирует ли изобретение только в том случае, если определенные этапы выполняются определенным образом? · Существуют ли компоненты или способы применения этапов, которые не должны использоваться? – Были ли для каких-либо из компонентов или этапов определены критические значения или диапазоны?

<p>7. Эквиваленты и альтернативы</p> <p>Использование коммерческих продуктов или процессов</p>	<p>Какими другими способами можно применять изобретение на практике?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Какие эквиваленты и альтернативы были опробованы или рассмотрены клиентом? <ul style="list-style-type: none"> · Что можно заменить и при этом получить тот же результат? · Что дает другой результат при замене? – Использует ли клиент коммерческие продукты в качестве компонентов или коммерческие процессы (в т.ч. комплекты) для выполнения определенных этапов?
<p>8. Документы как источник дополнительной информации; нетекстовые признаки</p>	<p>Имеются ли у клиента такие документы, как раскрытие сущности изобретения, чертежи, диаграммы, структурные формулы, последовательности, результаты испытаний или оптимизации, исследования других подходов к решению данной задачи или неконфиденциальные деловые документы, касающиеся изготовления, производства и продажи? Содержат ли какие-либо из этих документов нетекстовые признаки изобретения?</p>
<p>9. Справочная информация</p> <p>Используется как источник дополнительных критериев поиска и может содержать символы патентной классификации</p>	<p>Что известно клиенту о том, как эта задача ставилась или решалась в прошлом?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Может ли клиент назвать другие изобретения, в которых рассматривалась или решалась эта задача? – Может ли клиент указать, какие другие стороны (компании, частные лица, программы) пытались обратиться к этой задаче или решить ее? – Осведомлен ли клиент о соответствующей ИС, принадлежащей другим сторонам?
<p>10. Различия и отличительные признаки</p>	<p>В чем заключаются основные различия между изобретением клиента и другими изобретениями или подходами к задаче?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Как изобретение клиента решает задачу по сравнению с другими подходами к той же или схожей задаче? – Что заставило клиента принять решение о применении именно такого подхода к задаче? <ul style="list-style-type: none"> · Какие решения были приняты, чтобы сделать все по-другому? · В чем, по его мнению, заключается его оригинальный вклад?

Часть В. Деловая информация: где и когда клиент планирует использовать изобретение?

<p>11. Где и когда</p> <p>Страны и период времени, в которых будет проводиться поиск</p> <p>Объекты патентования, специфичные для стран или периодов.</p>	<p>Что клиент планирует делать с изобретением? В какой стране или странах и когда?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Планирует ли клиент заниматься разработкой и испытанием продукта? – Планируется ли производство? Где и когда? – Планирует ли клиент продавать продукцию или выдавать лицензии на нее? На устройство? На процесс или способ? Где и когда? – Ведется ли обсуждение с другими сторонами, например с поставщиками или дистрибьюторами? Где и когда? – Даже если он в настоящее время не планирует работать на крупных рынках, таких как Соединенные Штаты Америки, Европа, Япония или Китай, существует ли, по его мнению, возможность того, что к любому из этих рынков будет проявлен интерес? Если да, когда?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Последующий анализ и сводный отчет

Последующий анализ начинается с просмотра записей, сделанных вами во время собеседования, и всех документов, предоставленных клиентом, а также принятия решения о том, необходимо ли провести дополнительное исследование, чтобы понять сделанное клиентом изобретение. Следующий шаг — систематизировать собранную вами информацию об изобретении. Рассмотрите различные принципы систематизации, например текстовые сведения, планы, рисунки, диаграммы или блок-схемы, для удобной передачи информации. Наконец, используйте указания, приведенные выше в разделах 2.1 и 2.2 о типах информации, необходимой для освещения каждой темы, и сформулируйте описание изобретения и другие ответы, которые будут включены в сводный отчет.

Например, изучив ответы клиента на вопрос 3 о том, что необходимо для функционирования изобретения, и на вопрос 4 о том, что может использоваться в нем факультативно, составьте описание существенных и факультативных признаков изобретения. В ходе собеседования клиент бывает не способен ответить на вопрос 5 о функциональных признаках, но ваш последующий анализ, возможно, позволит вам определить все функциональные признаки. Чтобы дополнить сведения о предпосылках создания изобретения (вопрос 9) и важных отличиях (вопрос 10), вы можете включить информацию из комментариев, сделанных клиентом в ходе всего собеседования, а не только в ответ на конкретные тематические вопросы. Возможно, вам потребуется проанализировать ответы на вопросы о деловой информации (вопрос 11), чтобы понять, какая планируется деятельность, в каких странах и когда.

При подготовке сводного отчета используйте шаблон, содержащийся в приложении А.2. Этот шаблон составлен таким образом, чтобы помочь вам собрать информацию из ваших записей, сделанных во время собеседования, и результатов проведенного последующего анализа. Левая колонка показывает соответствия между форматом шаблона и вопросами на рисунке 2, а в правой указан тип информации, которая должна быть введена исходя из ответов клиента и вашего последующего анализа. Часть А сводного отчета относится к технической информации (вопросы 1–10), часть В — к деловой информации (вопрос 11), а часть С предусмотрена для дополнительных результатов последующего анализа, таких как первоначальный набор ключевых слов, формулировка пунктов формулы изобретения в стиле патентных документов и дополнительные комментарии или материалы, которые вы пожелаете включить.

Полезный совет

Ответ на вопрос 2.В в части А сводного отчета может помочь вам ответить и на другие вопросы, такие как задача, требующая решения (вопрос 1), или область (области) техники, к которой относится изобретение.

3.1 Часть А сводного отчета: техническая информация

Крайне важно иметь ясное понимание технических характеристик изобретения и его признаков, поскольку от этого понимания будет зависеть весь дальнейший процесс определения

патентной чистоты. Последующий анализ собранной вами технической информации включает изучение ответов на вопросы 1–10, а также любых значимых документов и дополнительных исследований, а затем формулирование ответов для соответствующих разделов сводного отчета.

Начните с подготовки ответа на первую инструкцию в вопросе 2.В части А сводного отчета: «Составьте краткое изложение сущности изобретения, описывающее с начала до конца, как реализуется изобретение».

Заполните вопрос 2.В, перечислив компоненты, этапы и функции, а также описав взаимодействие между ними.

Как говорилось выше, проведенный вами последующий анализ позволит вам определить существенные (вопрос 3), факультативные (вопрос 4), функциональные (вопрос 5) и нетекстовые признаки (вопрос 8), а также некоторые технические характеристики, в частности критические значения или ограничения (вопрос 6) и эквиваленты (вопрос 7). При необходимости следует указывать техническую информацию, что означает, что некоторые данные можно вводить более одного раза. Например, существенные признаки (вопрос 3) должны включать существенные функциональные признаки и существенные нетекстовые признаки, поэтому все существенные функциональные признаки должны быть перечислены в ответах на вопросы 3 и 5, а любые существенные нетекстовые данные — в ответах на вопросы 3 и 8. Аналогичным образом в информации о предпосылках (вопрос 9) и важных отличиях (вопрос 10) могут повторяться цели, мотивации и задачи, требующие решения (вопрос 1) или даже технические характеристики существенных признаков (вопрос 3) или критические ограничения (вопрос 7), уже указанные в других разделах сводного отчета.

3.2 Часть В сводного отчета: деловая информация

В части В сводного отчета введите систематизированную вами деловую информацию в форме списка стран для поиска на патентную чистоту и списка планируемых сроков использования в каждой из стран. Планируемые сроки использования означают время, когда, по мнению клиента, он сможет начать использовать изобретение в той или иной стране, и обычно не предусматривают

конечную дату. Если клиент планирует вести в разных странах различную деятельность, необходимо указать, какие виды деятельности предполагаются в каждой из них. В этой части можно привести последующий анализ относительной важности различных стран как потенциальных рынков сбыта.

3.3 Часть С сводного отчета: дополнительный анализ

Исходный набор ключевых слов и фраз

Изучив записи, сделанные вами во время собеседования, и анализ технической информации, подготовленный вами для части А сводного отчета, составьте первоначальный набор ключевых слов и фраз, относящихся к изобретению. К ним будут относиться компоненты и, возможно, этапы изобретенного процесса.

Необязательный, но рекомендуемый раздел: сформулируйте пункты формулы изобретения в стиле патентных документов

Одним из наиболее эффективных способов систематизации информации об изобретении является его описание в стиле патентных формул. Используя свое знание патентной документации, попробуйте составить по крайней мере один широкий независимый пункт формулы, изобретения, включающий все его существенные признаки: все компоненты, этапы и их взаимодействия, необходимые для функционирования изобретения. В более узких зависимых пунктах формулы могут быть подробнее указаны конкретные способы, которыми, по мнению клиента, изобретение может применяться на практике, например факультативные признаки и различные варианты реализации изобретения. Перечислите эти пункты формулы в части С сводного отчета. В учебном примере №7 дается краткое описание процесса составления формулы изобретения в стиле патентных документов.

Вы можете использовать информацию из вопроса 2.А части А своих записей для определения вида и цели изобретения («преамбула» патентной формулы), а информацию из ответов на вопросы 2.В и 3 — для описания существенных признаков изобретения в виде компонентов и этапов, необходимых для его функционирования («главная часть» формулы). Таким образом, описание изобретения в стиле пункта патентной формулы выглядит так:

Учебный пример №7. Сбор информации и составление формулы изобретения в стиле патентных документов

Изобретательница говорит, что взяла известные органические соединения X и Y, смешала их в примерно равных количествах, грела смесь до 70°C в течение 10 минут и дала ей остыть при комнатной температуре, а затем, добавив «щепотку» органического соединения Z, получила окончательную однородную смесь, которую можно использовать как связующее вещество для скрепления двух предметов из непористого металла.

Рассматриваемая задача: получение стабильной комбинации органических соединений X, Y и Z для использования в качестве связующего вещества для металлов; изготовление органического связующего вещества из соединений X, Y и Z, способного скреплять металлы.

Область техники: связующие вещества для металлов; связующие для непористых материалов; органические материалы, способные связывать металлы; металлургия.

Вид изобретения: способ (процесс).

Описание изобретения: см. выше.

Компоненты: вещество X, вещество Y, смесь веществ X и Y, вещество Z, конечный продукт XYZ.

Этапы: смешивание соединений X и Y, нагревание смеси X и Y, охлаждение смеси X и Y, добавление соединения Z, тщательное смешивание X, Y и Z.

Существенные признаки:

- Смешивание X и Y и нагревание смеси X и Y.
- Охлаждение смеси X и Y до комнатной температуры.
- Добавление вещества Z в охлажденную смесь X и Y при комнатной температуре.

Критические диапазоны или значения?

Клиентка не тестировала различные количества соединений X, Y и Z. Она использовала X и Y в равных количествах, а другие соотношения не пробовала. Температура смеси веществ X и Y была измерена один раз, и она составляла около 70°C, что означает, что прогрев до 70° является достаточным, но критический диапазон температур не был определен.

Она грела смесь в течение примерно 10 минут, но испытаний при более коротких или длинных сроках нагрева не проводила. Она не проверяла, работает ли полученное связующее вещество с другими непористыми материалами, кроме металлов. Она пробовала добавлять вещество Z при других условиях и сообщила, что изобретение не работает при добавлении Z в еще горячую смесь X и Y, но работает только в том случае, если перед добавлением соединения Z смесь X и Y охлаждается до комнатной температуры, а это означает, что *охлаждение смеси X и Y до комнатной температуры перед добавлением Z имеет критическое значение.*

Исходный набор ключевых слов и фраз: X, Y, смесь X и Y, Z, XYZ, органическое связующее вещество для металлов.

Возможное наиболее широкое описание изобретения в стиле патентной формулы:

способ приготовления связующего вещества для непористых материалов, включающий: соединение веществ X и Y для образования смеси, нагрев смеси, охлаждение ее до комнатной температуры, добавление в охлажденную смесь вещества Z и тщательное смешивание.

Возможное более узкое описание в стиле патентной формулы:

способ приготовления связующего вещества для металлов, включающий: соединение примерно одинаковых количеств веществ X и Y для образования смеси, прогрев смеси до 70°C в течение 10 минут, охлаждение смеси до комнатной температуры, добавление в охлажденную смесь вещества Z и тщательное смешивание, в результате чего смесь X, Y и Z способна связывать два металлических предмета.

В случае патентной формулы на процесс:

[Вид изобретения] для [цель изобретения или основной техникий эффект], содержащий: [перечислите компоненты, необходимые для функционирования изобретения],

в котором [опишите каждый необходимый этап и используемые на этом этапе компоненты в порядке очередности, включая любые значимые ограничения или критические значения, а также любые функциональные признаки, которые являются существенными].

В случае патентной формулы на продукт:

[Вид изобретения] для [цель изобретения или основной техникий эффект], содержащий: [опишите компоненты, необходимые для функционирования изобретения, и то, как они сочетаются, включая любые значимые ограничения или критические значения, а также любые функциональные признаки, которые являются существенными].

В зависимых пунктах формулы можно включить факультативные признаки в качестве дополнительных ограничений патентной формулы или ограничить компоненты или этапы именно тем способом, которым клиент применяет изобретение на практике. Зависимые пункты формулы могут включать «расписывающий пункт», в котором излагаются конкретные детали используемого клиентом способа применения изобретения и который может быть полезен на стадии анализа патентной чистоты.

Составление такого пункта может помочь вам определить, как взаимодействуют компоненты и этапы для получения тех технических эффектов, которые являются признаками изобретения. Это понимание поможет вам разработать стратегии поиска патентных документов, раскрывающих хотя бы некоторые из признаков изобретения, и избежать получения при поиске большого количества нерелевантных документов.

Эта работа по систематизации информации об изобретении является неформальной, так что многие проблемные вопросы, связанные с составлением формулы изобретения для патентной заявки, здесь не принимаются во внимание. Вы не составляете пункты формулы изобретения для патентной заявки, поэтому вам *нет необходимости* использовать стандартный язык формулы или пытаться идентифицировать патентоспособные признаки,

поскольку поиск на патентную чистоту не имеет отношения к патентоспособности. Дополнительную информацию и рекомендации по составлению формулы изобретения можно найти в «Руководстве ВОИС по составлению патентных заявок» (см. приложение D).

4. Заключение

Вы должны составить полное техническое описание изобретения и изложить планы клиента по его использованию в формате, который позволит вам:

- деконструировать его на этапе поиска на патентную чистоту, чтобы разработать широкую стратегию поиска патентов, которые могут охватывать какой-либо из признаков изобретения;
- сравнить его с патентными формулами на стадии анализа патентной чистоты.

Сводный отчет организуется так, чтобы можно было извлекать подходящую информацию при проведении поиска и анализа на патентную чистоту.

Краткое повторение

После собеседования с клиентом вам, возможно, потребуется провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять изобретение клиента.

Сводный отчет служит основой для планирования и проведения поиска на патентную чистоту.

В сводном отчете должно быть описано:

- что представляет собой изобретение;
- какие признаки его характеризуют;
- как, где и когда клиент планирует его использовать.

Модуль III. Поиск на патентную чистоту. Поиск источников информации для выявления изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, и проведения поиска на патентную чистоту

1. Введение

На этом этапе проводится поиск патентных документов, пункты формул которых охватывают объекты, возможно имеющие отношение к изобретению вашего клиента. Вам нужно будет искать патентные документы с пунктами формул, релевантными для *любого* из признаков изобретения. Ваша цель заключается в таком планировании поиска, чтобы его результаты содержали высокий процент потенциально релевантных патентных документов, в которых раскрывается и заявляется к охране как минимум один из признаков анализируемого изобретения, и как можно меньшее количество нерелевантных документов.

В процессе поиска необходимо постоянно балансировать между полнотой выборки (широтой поиска), позволяющей находить как можно больше потенциально значимых документов, и точностью поиска, подразумевающей выдачу наиболее релевантной документации. Настоящее руководство придерживается «гибридного» подхода к тому, как балансировать полноту и точность при поиске на патентную чистоту, используя различные типы поисковых запросов. Для поиска документов, в которых используются аналогичные термины, вводятся ключевые слова, а чтобы сосредоточить поиск на соответствующих областях технологий, используются символы патентной классификации. Это сочетание позволяет каждому типу поисковых запросов восполнять потенциальные недостатки и усиливать преимущества запросов другого типа. Вы также узнаете об инструментах и усовершенствованиях, обеспечивающих дополнительные вводимые данные для поиска. Вы можете использовать свои технические знания и здравый смысл, а также такие инструменты, как функции устранения неоднозначности, чтобы решить, какими ограничениями на широту поиска можно достичь желаемого уровня точности. Поиск — это процесс последовательных приближений, который может потребовать нескольких циклов для улучшения качества результатов.

Основные моменты содержания модуля

Завершив этот модуль, вы будете понимать:

- как деконструировать изобретение и составить расширенный перечень ключевых слов и фраз, которые будут использоваться в качестве поисковых запросов;
- как находить символы патентной классификации, относящиеся к изобретению;
- как находить источники информации (базы данных, технологии и дополнительные термины) и инструменты для проведения поиска на патентную чистоту;
- как разрабатывать и тестировать поисковые цепочки и стратегии;
- какими способами можно ограничивать поиск на патентную чистоту, чтобы он был достаточно конкретным и прицельным и выдавал потенциально значимые патентные документы;
- как осуществлять поиск на патентную чистоту и определять потенциально релевантные патентные документы;
- как составлять отчет о поиске на патентную чистоту.

2. Подготовка к поиску: деконструкция изобретения

Подготовительные действия, описанные ниже, главным образом касаются первоначальной характеристики и деконструкции изобретения для получения ключевых слов и фраз. Эти действия нужны для формирования исходных данных, которые можно будет использовать при ведении поиска в патентных базах данных.

2.1 Поиск на патентную чистоту, ориентированный на нахождение возможных доминирующих патентов

Поиск на патентную чистоту должен быть достаточно широким, чтобы получить как можно больше потенциально релевантных патентных документов, если таковые существуют. Поэтому вам необходимо деконструировать изобретение на части и существенные признаки, а затем описать каждую часть и признак в широком общем виде. К частям изобретения относятся вид изобретения (продукт или процесс), цель или решаемая задача, а также признаки изобретения, способствующие созданию того технического эффекта, который обеспечивает новый подход или техническое решение изобретения. В результате деконструкции должен быть получен исчерпывающий набор ключевых слов и фраз, которые можно расширить до поискового запроса, соответствующего большему количеству патентных документов.

Вы должны уметь описать изобретение с точки зрения его **существенных признаков**, т.е. признаков, абсолютно необходимых для того, чтобы оно выполняло свою функцию. Просмотрите краткое изложение сущности изобретения в вашем сводном отчете из

Полезный совет

Если клиент предоставил диаграмму или технологическую схему изобретения, она может послужить полезным ресурсом для деконструкции изобретения и создания высокоуровневой функциональной схемы системы для реализации обобщенного примера изобретения.

модуля II и определите, является ли оно исчерпывающим описанием изобретения, в котором:

- указаны все компоненты, этапы и функции, необходимые для функционирования изобретения (все существенные признаки);
- не указаны признаки, которые являются факультативными и могут быть опущены.

Если вы составили хотя бы одно описание изобретения в стиле патентной формулы, изучите самый широкий пункт формулы и определите, является ли он исчерпывающим описанием, включающим все существенные признаки и не содержащим никаких факультативных признаков.

Акцент на существенных признаках изобретения отражает основной принцип анализа на предмет нарушения прав:

Если все признаки запатентованного изобретения, определенные в формуле (в «пунктах патентной формулы» или «ограничениях формулы»), можно обнаружить в более позднем изобретении, то эта формула охватывает (включает) более позднее изобретение и практическое применение последнего является нарушением данной формулы (и патента).

Как говорилось в модуле I, доминирующий патент будет охватывать (включать) более позднее изобретение, если последнее включает изобретение, защищенное доминирующим патентом, в качестве признака, даже если более позднее изобретение также включает другие признаки, которые не фигурируют в пунктах формулы доминирующего патента. Следовательно, вам необходимо разработать стратегию поиска, позволяющую искать каждый существенный признак, чтобы находить *любые* патентные документы, охватывающие *любой* существенный признак изобретения клиента.

Принципы деконструкции

При деконструкции вам нужно *сформулировать широкое «общее» описание того, как изобретение решает задачу*, а не ставить в центр внимания детали конкретного варианта реализации, который клиент намерен использовать. Процесс деконструкции нацелен на определение признаков, обеспечивающих достижение технического эффекта (эффектов) изобретения. Эти признаки обобщаются и выражаются в виде более широких понятий (иногда называемых «ключевыми признаками») или в виде общей деконструкции изобретения. Эти широкие понятия могут быть расширены

еще больше за счет включения классов компонентов или этапов, выполняющих схожие функции.

Для того чтобы применить этот подход на практике, необходимо изолировать каждый из признаков, которые могут использоваться для реализации обобщенного примера изобретения. Цель заключается в том, чтобы выявить компоненты, этапы и функции общего варианта реализации изобретения, используя при этом обобщенные, неконкретизированные формулировки.

Результатом такого подхода станет перечень компонентов, этапов и функций, необходимых для реализации общего варианта изобретения. Для функциональных признаков необходимо определить, как различные свойства позволяют реализовать ту или иную функцию и как различные функции позволяют достичь того или иного свойства изобретения, чтобы составить список свойств и функций, обеспечивающих эффект, создаваемый данным функциональным признаком в рамках изобретения.

К практическим средствам зрительного представления деконструкции относятся диаграммы и списки. На рисунке 3 представлен абстрактный обзор того, как можно деконструировать изобретение, имеющее набор «признаков», и показаны различные типы признаков, присутствующих в изобретении, и возможные сочетания этих признаков и взаимосвязи между ними.

Рисунок 3. Деконструкция изобретения

Признаки

Устройство

Форма
детали, конструкция
Как оно функционирует
Эффект, который оно производит

Процесс

Последовательность этапов

Сочетание устройства и процесса

имеет конечный продукт
не имеет конечного продукта

Новое химическое вещество

Новое применение известного вещества

Как видно из диаграммы, вы можете выявить, например, такие существенные признаки:

- устройство или другое изделие, которое можно разобрать на составные части;
- процесс (этап), состоящий из последовательности этапов (подпроцессов);
- сочетание: изобретение может представлять собой комбинацию устройства (компонента) и одного или нескольких процессов (этапов) либо комбинацию компонентов (ингредиентов) и процессов;
- химическое вещество: такие изобретения относятся к химическим классам по структуре и функции, и существуют специальные стратегии их деконструкции.

Вы должны решить, насколько широкой (общей) или узкой (точной) должна быть деконструкция. Важными ресурсами для принятия этого решения являются ваш здравый смысл и технические знания, поскольку вам придется найти баланс между требованиями точности и полноты с учетом сложности поставленной цели. Также необходимо будет решить, в какой точке остановить процесс деконструкции: например, если клиент применяет признак, в котором используется готовый многокомпонентный промышленный продукт, то он, может быть, не нуждается в дальнейшем деконструировании. Если клиент или специалист, осуществляющий поиск, уверен, что данный признак является изобретением, относящимся в целевых странах к сфере общественного достояния, то дальнейшая деконструкция этого признака не потребуется.

Деконструкция компонентов изобретения

Если изобретение состоит из компонентов и этапов (процессов), то их деконструкцию следует проводить по отдельности. Обратите внимание, что в некоторых формулах на новые продукты, в частности на химические вещества или смеси связанных веществ, компоненты *только* перечисляются.

В данном случае цель состоит в том, чтобы отделить каждый компонент, чтобы обеспечить возможность исследования каждого из них в отдельности. Чтобы найти *любые* патентные документы, охватывающие *любой* существенный признак представленного клиентом изобретения, поиск необходимо проводить для каждого компонента отдельно от других компонентов и отдельно от этапов изобретения.

Процесс деконструкции можно проиллюстрировать на примере изобретения из учебного примера №7 в модуле II, которое включает смешивание веществ X и Y, нагрев смеси веществ X и Y (промежуточного продукта XY), охлаждение смеси X и Y и затем добавление вещества Z для получения конечного продукта XYZ. Изобретение может быть изображено так:

смешать X и Y → нагреть смесь XY → охладить смесь XY → добавить Z → конечный продукт XYZ

Изобретение можно деконструировать на все его компоненты, показав каждый компонент отдельно:

- X;
- Y;
- Z;
- XY;
- XYZ.

Результат: вы отделили конечный продукт XYZ от компонента X, компонента Y и компонента Z. Отделили промежуточный продукт XY от компонентов X и Y. Такое разделение позволяет найти патентные документы, в которых заявлены X, Y, Z, XY или XYZ и любой из которых может охватывать (включать) данное изобретение.

Деконструкция этапов изобретения

В этом случае цель состоит в том, чтобы отделить каждый этап (процесс) от каждого другого этапа изобретения, чтобы обеспечить возможность исследования каждого этапа в отдельности. Чтобы найти *любые* патентные документы, охватывающие *любой* существенный признак представленного клиентом изобретения, поиск необходимо проводить для каждого этапа отдельно от других этапов изобретения и отдельно от его компонентов.

На том же примере, что и выше, изобретение изображается следующим образом:

смешать X и Y → нагреть смесь XY → охладить смесь XY → добавить Z → конечный продукт XYZ

Изобретение можно деконструировать на все его этапы, показав каждый этап отдельно:

- смешивание X и Y;
- нагревание XY;
- охлаждение XY;
- добавление Z в XY.

Результат: вы отделили этапы друг от друга. При фактическом применении изобретения на практике некоторые из этих этапов соединены, поскольку для нагрева смеси XY требуется выполнить предыдущий этап смешивания веществ X и Y. Однако для целей поиска на патентную чистоту эти шаги необходимо разделить, чтобы найти патентные документы, в которых заявляется *любой* из этих них.

Для составных компонентов и этапов может потребоваться дальнейшая деконструкция

В ходе деконструкции может выясниться, что компоненты и этапы являются составными и их можно разбить на дополнительные компоненты и этапы. Рассмотрим разницу между этапом, определенным как «нагревание» смеси, и шагом, определенным как ее «дистиллирование». Нагревание смеси, вероятно, представляет собой один этап, в то время как ее дистиллирование следует рассматривать как составной этап, состоящий из нагревания смеси (шаг первый) и сбора ее сепарированных компонентов (шаг второй).

Деконструкция функциональных признаков

У изобретения могут быть функциональные признаки. Функциональный признак — это признак, описываемый с точки зрения функции или того результата, который должен быть достигнут, без упоминания конкретных компонентов или этапов, необходимых для выполнения этой функции. В случае определения функциональных признаков важно изучить взаимосвязи между структурой и функциями, чтобы выявить способы реализации этих признаков.

Возможно, вы уже определили функциональные признаки в кратком изложении сущности изобретения в пунктах его формулы, составленных в стиле патентных документов. Функциональные признаки иногда становятся очевидными из нетекстовых элементов, таких как чертежи, прототипы, блок-схемы и диаграммы, показывающие, как собирается изобретенное устройство или как организуются этапы процесса.

Определить функциональные признаки можно с помощью вопроса 5 собеседования (см. рисунок 2 в предыдущем модуле), который выглядит так:

Предусматривает ли изобретение подлежащую выполнению функцию или достигаемый

результат без указания компонента (-ов) или этапа (-ов), обеспечивающих выполнение функции или достижение результата, т.е. есть ли у него функциональные признаки?

Кроме того, вопрос 2.В доходит до технических подробностей изобретения:

Как компоненты и этапы взаимодействуют (совместно функционируют) в изобретении? (Здесь исследуются взаимосвязи между структурой и функциями, обеспечивающие достижение результата.)

2.2 Расширенный перечень ключевых слов и фраз, которые будут использоваться в поисковых запросах

Деконструкция изобретения должна дать исчерпывающий набор результатов, которые можно использовать для составления списка ключевых слов и фраз. Результаты должны быть полными: вы определите *все* существенные признаки изобретения и *все* компоненты, этапы и функции, необходимые для работы изобретения.

Следующим шагом будет *расширение* списка для повышения вероятности нахождения соответствующих патентных документов. В итоге вы должны получить расширенный набор ключевых слов, который охватывает *все* признаки изобретения и может использоваться для формулировки поисковых запросов.

Определение синонимов или эквивалентов

Начните расширять список ключевых слов путем поиска синонимов или эквивалентов компонентов (ингредиентов) и этапов (процессов) изобретения. При поиске синонимов того или иного ключевого слова вы, возможно, пожелаете найти более широкие и более узкие синонимы. Начните с любых синонимов или эквивалентов, перечисленных в сводном отчете из модуля II.

Вы можете обратиться к другим источникам синонимов и эквивалентов изобретения, таким как отчеты, научные публикации или другие патенты, выявленные изобретателем или найденные вами в результате быстрого предварительного поиска. Другим полезным источником являются справочные материалы, такие как словари, тезаурусы и энциклопедии.

Терминологическая подсказка

На функциональный признак часто указывают такие термины, как «средство для» или «средство (чего-либо)». Пример приводится в Руководящих принципах проведения экспертизы в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ):

«Например, «средство определения конечного положения» в пункте формулы может уточняться одним примером — концевым выключателем, — но специалисту очевидно, что вместо такового можно использовать, например, фотоэлемент или тензодатчик».

Полезный совет

Деконструирование функциональных признаков предполагает идентификацию функционального признака и использование ключевых слов, выражающих его концепцию. Однако более полезными, чем ключевые слова, для вас могут оказаться символы патентной классификации. Патентные классификации основаны на технических признаках, поэтому они должны определять функциональный признак независимо от того, как сформулировано его описание и какие компоненты или этапы могут использоваться для реализации данной функции.

Расширение списка ключевых слов: структурное и функциональное расширение

Компоненты и этапы изобретения могут иметь структурный и функциональный аспекты. Например, в изобретении, в котором используются конкретные компоненты для достижения конечного эффекта, компонент имеет структурный аспект, связанный с тем, что представляет собой данный компонент, и может также иметь функциональный аспект, связанный с тем, что какое действие он выполняет. То же самое относится к этапам и функциональным признакам. Поэтому необходимо расширить понятие, заключенное в ключевом слове, используя **структурное** и **функциональное расширение** ключевых слов.

Например, клиент изобрел препарат для лечения аллергических симптомов, содержащий акривастин (антигистаминный блокатор аллергии) и аспирин следующие расширенные описания. Аспирин *структурно* расширяется до гидробензойных кислот и *функционально* расширяется до общего класса обезболивающих средств или анальгетиков. Аналогичным образом, акривастин *функционально* расширяется до общего класса антигистаминных препаратов и *структурно* до общего класса алкиламинов. (О поиске химических соединений см. ниже.) Таким образом, представленное клиентом изобретение может иметь следующие расширенные описания: препарат, содержащий обезболивающее средство на основе гидробензойной кислоты и алкиламинное антигистаминное средство; препарат, содержащий гидробензойную кислоту и алкиламин; препарат, содержащий обезболивающее средство и антигистамин. Клиент изобрел комбинированный препарат. Это не просто синонимы, а релевантные комбинации, заявленные более широко, чем в первоначальном раскрытии.

Расширение от конкретных понятий к обобщенным

Рассмотрите возможность расширения конкретных понятий до общих, чтобы обеспечить охват комбинаций, заявленных в патентных документах более широко. Например, этапы технологии очистки воды могут быть расширены от конкретного понятия, представленного этапом изобретения, до общей концепции, относящейся к этому этапу.

испарение тонкой пленки → путем дистилляции или испарения → водоподготовка

с помощью поверхностной аэрации → процессы очистки активным илом → очистка сточных вод

Опять же, это не синонимы. Расширив ключевые слова или фразы до общих понятий, вы повысили потенциал выявления релевантных патентных документов, которыми охраняется то же технологическое понятие, даже если в них используются другие слова.

Этот этап расширения не обязательно должен быть исчерпывающим. Как вы узнаете позже, существуют инструменты для «расширения запросов», которые предлагают дополнительные ключевые слова и фразы (например WIPO Pearl) для поиска аналогичных способов описания признака на основе фактических формулировок, уже использованных в патентных документах. Такие инструменты, как система межъязыкового поиска информации (межъязыкового расширения) WIPO CLIR, позволяют переводить ключевые слова на другие языки. Кроме того, при использовании символов патентной классификации, основанных на области технологий, могут быть найдены документы, в которых тот же предмет описывается другими словами. Эти инструменты помогают находить потенциально релевантные патентные документы, и при этом эффективность поиска на патентную чистоту не будет полностью зависеть от вашего умения находить синонимы ключевых слов.

Проверка ключевых слов на релевантность

Возможно, вам потребуется быстро проверить релевантность и применимость собираемых вами ключевых слов и фраз. Предположим, вы обсуждали изобретение со своим клиентом, используя местное или региональное название какого-нибудь механического устройства, применяемого в изобретении, например, называя водонагреватель «котлом» или «титаном» — не очень распространенным термином. Вы можете быстро заглянуть в свободную базу патентных данных, например PATENTSCOPE, чтобы определить, фигурирует ли термин в патентных документах. В противном случае вам следует найти и использовать стандартные синонимы для этого термина.

Расширенный набор ключевых слов

В результате этого этапа вы расширите исходный список отдельных компонентов, этапов и функций, определенных вами в процессе деконструкции, и получите **расширенный набор ключевых слов**. Этот процесс проиллюстрирован в учебном примере №8.

3. Символы патентной классификации, связанные с изобретением

Символы патентной классификации могут быть удобным и эффективным методом поиска патентной литературы по конкретному предмету. Системы патентной классификации — это иерархические системы классификации патентов в соответствии с областями технологий, в которых для патентных классов и подклассов используются независимые от языка символы. Символы патентной классификации могут присваиваться на основаниях, связанных с соответствующей областью (областями) технологий и техники, типами компонентов или этапов изобретения или техническими задачами, требующими решения. Большинству патентных документов присваивается несколько

Полезный совет

Более широкие синонимы должны включать термины, описывающие класс компонентов или этапов в рамках деконструированных признаков. Например, если клиента раскрывает «кипящие» компоненты своего изобретения, следует подумать о *более широких синонимах*, которые описывают весь класс процессов, включающий кипение, что может привести вас к «нагреванию» в качестве синонима. Это позволит вам найти патентные документы с пунктами формул, охватывающими весь класс, к которому относится ваш ключевой термин, даже если такие пункты касаются других членов данного класса (гипонимов). В приведенном выше примере «нагревание» является более широким синонимом термина «кипячение» и, следовательно, такой запрос должен выдать патентные документы, где в формуле изобретения используется термин «высиживание».

Учебный пример №8. Деконструкция и расширение для получения расширенного набора ключевых слов

Клиент разработал лак для защиты от солнца деревянной мебели, стоящей на открытом воздухе. Он изготавливается из акриловой смолы, усиленной наноксидом цинка.

В результате **деконструкции** изобретения получен перечень существенных признаков:

- **Компоненты:** оксид цинка; наночастицы; лак для дерева; акрилопласт; акриловая смола.
- **Функциональный признак:** защита от солнца.

Расширение: вы расширили список за счет синонимов слов и фраз. Структурное и функциональное расширение дало дополнительные слова и фразы. Структурное расширение термина «дерево» позволило получить словосочетание «деревянная мебель», подходящее для этого изобретения. Для компонента, идентифицированного существительным «лак», синонимом является «покрытие», а функциональное расширение позволило определить функции, в том числе глаголы «лакировать», «покрывать», «отделывать» и «пропитывать». Деконструкция фразы, описывающей признак «защита от солнца», позволило получить синонимы для функции защиты и понятия «солнце», а структурное расширение слова «солнце» (в контексте защиты от него) — слова, обозначающие опасные для здоровья людей длины волн ультрафиолетового излучения в солнечном свете.

Расширенный набор ключевых слов:

- **оксид цинка:** ZnO or zinc oxide or Zn oxide;
- **наночастица:** nanotechnology or nano or nanoscale or nanosize or nanostructure or nanocrystal or nm or nanometre or ultrafine;
- **дерево:** wood or timber;
- **лакировать:** polish or coat or treat or impregnate or preserve;
- **акрилопласт:** acrylic or acrylate or polyacrylic or polyacrylate;
- **акриловая смола:** resin or lacquer;
- **защита от солнца:** photoprotective or photoprotection or ultraviolet or UV/ UVA/UVB or light or sunlight or absorbing or absorption/absorbing or stabilizing or photostabilization or filter.

Учебный пример №9. Поиск символов МПК с помощью расширенного набора ключевых слов

В отношении вышеприведенного примера лак для дерева при поиске соответствующих символов МПК были использованы существенные признаки (категории технологий) и расширенный список ключевых слов.

Существенные признаки: категории технологий	Ключевые слова	Классы по МПК
Оксид цинка	ZnO or zinc oxide or Zn oxide	C09C1/04, C01G9/02
Наночастицы или нанотехнологии	Nano or nanoparticle or nanoscale or nanosize or nanostructure or nanocrystal or nm or nanometre or nanometer or ultrafine	B82Y
Дерево	Wood or timber	B27K 3/12, B27K 3/22,
(лак, покрытие или пропиточный состав)	or preserve or polish or coat or treat or impregnate	B05D 7/06, B27K 3/16, B05D 7/08 C09D 133/00, C09G 1/16
Акриловый лак или смола	Acrylic or acrylate or polyacrylic or polyacrylate	C09D 133/00
Resin	Resin or lacquer	
Защита от солнца	Photoprotective or ultraviolet or UV/UVA/UVB or light or sunlight or absorbing or absorption/absorbing or stabilizing or photostabilizing or photostabilization or filter	Проверка результатов поиска по МПК показала, что запрос только по этому признаку не дает символов МПК, релевантных для изобретения клиента

символов патентной классификации с учетом различных аспектов изобретения и сведений, раскрытых в документе.

Как сказано в настоящем руководстве, при гибридном подходе к поиску *символы патентной классификации можно использовать весьма эффективно в сочетании с другими критериями поиска, такими как ключевые слова*, химические структуры, ключевые слова и фразы на разных языках (за счет межъязыкового расширения поисковых терминов). Системы патентной классификации разработаны так, чтобы не зависеть от терминологии и жаргона (в том числе от изменений в терминологии с течением времени) и, следовательно, обеспечивать возможность нейтрализации таких проблем, как специфическая патентная лексика («патентный жаргон»), маскировка ключевых слов и другие языковые трудности.

В разных патентных ведомствах и организации (например, Ведомстве по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США), Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), Японском патентном ведомстве (ЯПВ), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)) действуют различные системы классификации, которые часто бывают по-разному организованы иерархически, так что классификация той или иной области техники или изобретения в одной системе не отражается непосредственно в другой системе. Для перевода между различными системами патентной классификации имеются таблицы соответствия, и некоторые ведомства работают над гармонизацией своих систем, например, ВПТЗ и ЕПВ разрабатывают систему Совместной патентной классификации (СПК).

Поскольку большинству опубликованных патентных документов присваивается символ по Международной патентной классификации независимо от того, какие другие системы классификации использовались наряду с ней, в настоящем руководстве речь пойдет исключительно об использовании символов МПК и о соответствующих инструментах и функциях, разработанных с целью помочь пользователям максимально расширить возможности системы МПК. Подробное руководство по использованию системы МПК можно скачать на сайте ВОИС (см. приложение D).

3.1 Использование инструментов отбора потенциально релевантных классификационных символов: привязка ключевых слов к символам патентной классификации

В качестве исходных данных для поиска символов МПК с помощью инструментов поддержки МПК, доступных в Публикации МПК ВОИС, можно использовать исходные ключевые слова, термины из составленных вами гипотетических пунктов формулы, другие пригодные для поиска тексты, например названия процессов или химических веществ, и даже полное описание изобретения (см. приложение D). Для поиска соответствующих классификационных символов можно использовать информацию о «частях» изобретения, такую как вид изобретения и область техники (например такие описания, как «связующее вещество для непористых материалов» или «клей для закрытия ран»).

IPCCAT. Одним из полезных инструментов для пользования системой МПК является «Помощник для распределения патентов по классам Международной патентной классификации» — IPCCAT. Это инструмент категоризации текста, который на основе введенного текста прогнозирует символы МПК на уровне классов, подклассов или основных групп. Чтобы использовать IPCCAT, введите или скопируйте текст в текстовое окно. Например, вы можете скопировать текст раскрытия изобретения или сформулированные вами гипотетические пункты формулы и получить рекомендуемые символы классификации. Доступ к IPCCAT можно получить, нажав на «поиск» на странице сайта ВОИС, посвященной публикации МПК.

STATS. Инструмент STATS позволяет прогнозировать символ МПК на основе статистического анализа патентных документов, содержащих определенные поисковые термины. Доступ к STATS можно получить, нажав на «поиск» на странице сайта ВОИС, посвященной публикации МПК.

Поиск терминов. В системе МПК можно выполнять как простой поиск по термину (последовательности буквенно-цифровых символов), так и поиск по нескольким терминам (сочетанию простых терминов, разделенных пробелами). Искать термины можно, используя «поиск» на странице, посвященной Публикации МПК ВОИС, откуда можно получить доступ к STATS и инструментам

IPCCAT в меню “расширенного поиска”. Этот инструмент рекомендует классификацию в системе МПК на основе введенных вами терминов.

С помощью этих средств вы можете сопоставлять ключевые слова или понятия с символами МПК. Также, если вы вводите ключевое слово или текст, которые уже сопоставлены с символом МПК, то этот символ или ключевое слово можно использовать для расширения вашего запроса. Если определение отображается вместе с его предлагаемым символом, то даже если вы не знакомы с МПК, вы можете воспользоваться этой классификационной информацией. Это особенно относится к биомедицине, поскольку наличие детальных онтологий биомедицинской предметной области приводит к весьма точному определению классификационных символов. В отличие от функций WIPO Pearl и WIPO Translate, функции IPCCAT по поиску терминов и характерных слов не интегрированы в интерфейс платформы PATENTSCOPE.

Вам необходимо проверять результаты, полученные с помощью этих инструментов, чтобы определить, какие предполагаемые классы больше всего подходят для изобретения клиента. Символы классов и подклассов повышают точность, позволяя различать результаты, полученные при различных вариантах использования общих терминов и при вводе их синонимов и омонимов.

Например, поиск по запросу «ручка или ручки» выдает несколько тысяч результатов, но сократить их до сотен можно путем более точного запроса «ручки для письма» или «ручки для окон и дверей», чтобы получить более конкретные символы классов и подклассов для интересующего вас типа ручек. Еще одним хорошим примером омонимов, демонстрирующим преимущества использования патентной классификации, а не ключевых слов, является слово «мышь» в значении «животное отряда грызунов» и в значении «устройство для управления компьютером».

Однако следует иметь в виду, что иногда поиск не дает результатов, относящихся к изобретению клиента, как видно из учебного примера №9, где по функциональному признаку «защита от солнца» не было получено никаких релевантных результатов.

Полезный совет

Определить совместно присвоенные классы вам может помочь инструмент поиска перекрестных ссылок в системе МПК на портале ВОИС. Хотя данные о совместном присвоении символов также можно вывести эмпирически, просмотрев ряд патентов, такой подход не рекомендуется.

3.2 Нахождение символов МПК в патентных документах, которые вы выявили еще до начала поиска

Если вы уже определили патентные документы, релевантные для представленного клиентом изобретения, вы можете использовать символы МПК из этих документов для поиска в системе МПК, чтобы узнать, какие именно символы присвоены. Вы сможете увидеть, какие аспекты изобретения, раскрытые в патентном документе, отражены в различных присвоенных символах МПК.

3.3 Нахождение и уточнение символов МПК с помощью поиска по ключевым словам

Другой подход заключается в проведении поиска по ключевым словам «на скорую руку» в любой базе данных, например в PATENTSCOPE, и изучении символов МПК, присвоенных тем патентам, которые вы получите в результате поиска.

3.4 Ранжирование и тестирование символов МПК на релевантность

Как уже отмечалось, большинству патентных документов присваивается несколько символов патентной классификации, которые имеют отношение к различным аспектам изобретения и раскрытой в документе информации. Поэтому следует ожидать, что для изобретения клиента подойдет несколько символов МПК, которые могут находиться в разных частях классификационной иерархии, например в разных классах или даже различных разделах системы МПК. При этом вам также следует ознакомиться с символами МПК, полученными описанным выше способом, и ранжировать их по релевантности для данного изобретения. Вы наверняка сможете определить символы, которые наиболее репрезентативны для этой технологии, и еще раз протестировать эти их на релевантность.

3.5 Использование перекрестных ссылок и данных о совместном присвоении для выявления родственных символов МПК и добавление их в поиск

Определенным областям технологий или техническим признакам последовательно присваивается целая группа символов МПК, относящихся к разным частям классификационной иерархии. Совместно присвоенные символы могут быть не связаны иерархически, но могут быть связанными семантически или через функцию или компонент, который можно обнаружить в каждом из них. Если упомянутые в перекрестных ссылках или совместно присвоенные символы МПК представляются релевантными для изобретения клиента, их следует добавить в коллекцию символов МПК, которую вы будете использовать при поиске на патентную чистоту.

3.6 Факультативно: использование информации о патентной классификации для поиска дополнительных потенциальных ключевых слов

Наконец, системы патентной классификации могут обеспечить вас дополнительными ключевыми словами, которые могут оказаться полезными для расширения поисковых запросов. Например, на главной странице поиска по МПК есть ссылка на алфавитный список распространенных «характерных слов» и тех символов МПК, которые часто присваиваются при использовании этих слов. Инструмент поиска перекрестных ссылок в системе МПК также предоставляет список характерных слов, связанных с символами МПК, фигурирующими в перекрестных ссылках. Как отмечалось выше, эта функция может быть особенно полезна для изобретений в области биологии, химии и биомедицины, поскольку подробные онтологии предметной области обеспечивают не только точные предложения символов классификации, но и доступ к дополнительным характерным словам, которые можно использовать в качестве ключевых слов.

Краткое повторение

Поиск на патентную чистоту предполагает баланс между полнотой и точностью выдачи информации.

Готовясь к поиску, необходимо деконструировать изобретение, т.е. отделить отдельные признаки и части изобретения друг от друга, с тем чтобы каждый из них мог быть предметом отдельного поиска. К этим признакам относятся компоненты, этапы и функции, необходимые для реализации обобщенного варианта изобретения.

Деконструкция изобретения служит основой для составления перечня ключевых слов и фраз.

Перечень ключевых слов и фраз может быть расширен за счет:

- поиска синонимов и эквивалентов тех терминов, которые использовались для описания компонентов и этапов изобретения;
- рассмотрения как структурных, так и функциональных аспектов компонентов, этапов и функциональных признаков;
- расширение конкретных понятий до обобщенных.

В сочетании с другими поисковыми параметрами символы патентной классификации бывают очень эффективны при формулировке поиска на патентную чистоту и могут повысить точность поиска.

4. Выбор баз(ы) данных для поиска

Надлежащий поиск на патентную чистоту предусматривает выбор одной или нескольких баз данных, позволяющих выполнить оптимальный поиск по изобретению вашего клиента с учетом всех географических ограничений, временных рамок, поисковых функций, языковых требований, охвата патентов-аналогов, нетекстовых признаков или необходимости доступа к патентным материалам, полезным с технической точки зрения.

Бесплатный поиск сотен миллионов опубликованных патентных документов возможен в публичных патентных базах данных, включая следующие:

- **PATENTSCOPE под управлением ВОИС;**
- **Espacenet под управлением ЕПВ;**
- **DEPATISnet под управлением Патентным ведомством Германии (DPMA);**
- **Google Patents под управлением компании Google;**
- **The Lens (прежнее название PatentLens)— совместная инициатива независимой некоммерческой организации CAMBIA и Квинслендского технологического университета.**

Вы также можете иметь доступ к одной или нескольким собственным патентным базам данных. У каждой патентной базы данных есть достоинства и недостатки, о чем вкратце говорится ниже в контексте того, как оценивать базу данных.

Вышеупомянутые патентные базы поддерживают сложные поисковые функции и позволяют извлекать релевантные документы. Хотя большинство реестров, которые ведут национальные и региональные патентные ведомства, позволяют осуществлять патентный поиск, часто их поисковые функции ограничены. Реестры патентных ведомств являются достоверным источником для поиска и извлечения данных о правовом статусе, а многонациональные патентные базы данных могут использоваться только как вторичные источники, поскольку могут быть неточными или неактуальными (см. модуль IV).

Вам необходимо убедиться в том, что **географический и временной охват** базы данных соответствует географической концентрации поиска, соответствует необходимому вам временному отрезку и выдает актуальную информацию. В частности, *убедитесь, что данная база данных охватывает интересующие вас страны с желаемой полнотой.* Например, крупные публичные патентные базы, такие как PATENTSCOPE, Espacenet и DEPATISnet, обеспечивают доступ к сотням миллионов опубликованных патентных документов, но в них отсутствуют или присутствуют не в полном объеме некоторые национальные фонды (главным образом фонды небольших развивающихся стран). Что касается временного охвата, то вам нужна база данных, которая содержит патентные документы как минимум за последние 20 лет (а лучше больше) и регулярно обновляется.

Патентная база данных должна обладать **поисковыми функциями**, позволяющими выполнять:

- поиск по опубликованным заявкам и выданным патентам;
- выборочный поиск ключевых слов и фраз в отдельных частях патентных документов (например в названии, реферате, формуле изобретения или во всем тексте);
- поиск сопутствующей информации, в частности библиографических данных, например о патентообладателе;
- поиск нетекстовых признаков (если таковые имеются).

Если вам необходим **поиск на нескольких языках** (помимо английского, принятого в качестве языка по умолчанию), то патентная база данных должна допускать поиск на желаемых языках, предлагать **перевод** поисковых терминов или документов или содержать интерфейсы программ перевода, обеспечивающие поиск документов на других языках. Возможно, вы захотите получить **информацию о всем патентном семействе**, чтобы отследить патентную деятельность по всему миру, связанную с исходным изобретением. Вас также могут заинтересовать расширенные технические возможности, такие как встроенные аналитические инструменты или встроенный поиск геномных последовательностей.

Вам понадобится доступ к следующим **патентным документам, полезным с технической точки зрения:**

- полнотекстовые патенты и сопутствующие материалы с возможностью электронного поиска

- (например перечни последовательностей, большие таблицы);
- документы, позволяющие определить правовой статус патента;
 - патентные материалы со ссылками на историю рассмотрения заявки или подачи возражений после выдачи патента, документы о переуступке, об уплате пошлины за продление срока действия патента и т.п.

Вы должны иметь возможность извлекать любые материалы, доступ к которым вы получите непосредственно или через ссылки, в формате, необходимом для конкретного использования, например для заполнения диаграмм в отчете о поиске на патентную чистоту или для использования в таблицах анализа формул при анализе патентной чистоты.

К прочим факторам относятся доступность, стоимость, совместимость с компьютерными системами, удобство для пользователя, формат поисковой выдачи, полнота патентных документов и возможность систематизации результатов поиска и извлечения информации из них.

Оценка целесообразности поиска по нескольким базам данных. Всем специалистам по информации, на чем бы они ни специализировались, известно о необходимости использования нескольких источников данных для получения полного ответа, и это в равной степени относится к патентам: для удовлетворения большинства потребностей имеет смысл использовать разные, дополняющие друг друга ресурсы. При сравнении источников патентной информации или баз данных необходимо проводить различие между данными, доступными для поиска (полями поиска), и данными, доступными для извлечения. Не все данные, которые можно просматривать или загружать (извлекать), доступны для поиска. Кроме того, не все базы данных позволяют проводить отдельный поиск по пунктам формулы изобретения (по которым *необходимо* проводить поиск на патентную чистоту) без поиска по всему тексту, включая пункты формулы и описание изобретения, и в результате полученные результаты бывают нерелевантными. В некоторых базах данных поиск возможен только по ключевым словам в названиях и рефератах патентов, но не по ключевым словам во всем тексте, включая пункты формулы и описание.

5. Проведение поиска на патентную чистоту: гибридная стратегия, предусматривающая использование ключевых слов и символов патентной классификации

Эффективной стратегией поиска на патентную чистоту является гибридная стратегия, сочетающая использование ключевых слов и символов патентной классификации. Пользуясь этим методом, вы формулируете запросы (поисковые цепочки) обоих типов, тестируете их, уточняете и повторяете процесс поиска до тех пор, пока у вас не будет подходящего набора результатов.

5.1 Обзор: первый шаг — поиск по пунктам формул и рефератам

Цель поиска на патентную чистоту — это найти потенциально релевантные патентные документы. *Рекомендуемая стратегия заключается в том, чтобы начинать с поиска по формулам изобретений и рефератам.* При желании можно также искать в названиях патентов. Включив рефераты в первоначальный поиск на патентную чистоту, вы можете найти патентные документы, в рефератах которых используются термины, соответствующие вашим ключевым словам, даже если пункты формулы в них написаны на «патентном жаргоне», который не соответствует вашим ключевым словам.

Ваша конечная цель состоит в том, чтобы определить, охватывают ли эти пункты изобретение, представленное клиентом. Если вы найдете потенциально релевантные документы на основе совпадения ключевых слов в реферате на этапе поиска на патентную чистоту, то вы сможете использовать их для определения объема притязаний на этапе анализа на предмет нарушения прав. Но если при поиске вы не охватите рефераты, то вы можете упустить возможность определить объем притязаний патентной формулы.

Возможно, потом вы пожелаете выполнить полнотекстовый поиск, но этот вариант следует рассматривать только после того, как:

- вы нашли патентные документы с близким совпадением и хотите узнать больше о том, какие ключевых слова используются для описания соответствующей технологической области;

- вы не нашли или нашли слишком мало патентных документов с близким совпадением и хотите протестировать свои ключевые слова на полнотекстовом поиске, чтобы проверить, использовал ли уже кто-нибудь те же ключевые слова и фразы, по которым ведете поиск вы.

5.2 Инструменты создания цепочек символов для поиска по ключевым словам

Существуют хорошо известные стандартные способы создания цепочек символов (строк) для поиска в патентных базах данных. Главное в поиске на патентную чистоту — определить, насколько узким или широким должен быть поиск, и выполнить точную настройку поисковой цепочки для достижения желаемого охвата.

Механизмы разработки поисковых цепочек и использования инструментов, присутствующих в базах данных, описаны в подготовленных ВОИС учебных пособиях и руководствах, которые доступны на веб-сайте. В обучающих видеоматериалах, представленных на главной странице PATENTSCOPE, и в руководствах ВОИС (см. приложение D), содержатся подробные инструкции по поиску в базе данных WIPO PATENTSCOPE и использованию инструментов для максимального возможности найти потенциально релевантную информацию.

Синтаксис поиска: булевы и другие операторы

Чтобы задать ширину охвата, очень важно уметь эффективно использовать булевы операторы, операторы близости и операторы усечения. Подробные инструкции по структурированию поиска и пониманию его синтаксиса можно найти в базе данных PATENTSCOPE на вкладке «Help»/«Помощь».

Коротко говоря, булевы операторы можно использовать для сужения или расширения области поиска:

- Для сужения запроса используйте оператор AND (И). В результатах поиска должны будут присутствовать все слова, соединенные союзом AND.
 - Например, в вышеприведенном учебном примере изобретения для изготовления вещества XYZ поисковая цепочка (X AND Y AND XY AND XY AND Z AND XYZ) будет

представлять собой *узкий* поиск для нахождения только тех патентных документов, в которых заявлены какие-либо варианты смешения X и Y для получения XY и добавления Z для получения конечного продукта XYZ.

- Для расширения запроса используйте оператор OR (ИЛИ). В результатах такого поиска должны будут присутствовать любые слова, соединенные оператором OR.

- Так, в вышеприведенном учебном примере изобретения для изготовления вещества XYZ поисковая цепочка (X OR Y OR XY OR Z OR XYZ) будет представлять собой *широкий* поиск для нахождения любых патентных документов, в которых заявлен хотя бы один из компонентов изобретения. Таким образом, если было запатентовано только соединение X, при этой стратегии поиска должны быть найдены релевантные патентные документы, в которых к охране заявляется соединение X.

Усечение позволяет *расширить* запрос за счет поиска корня или основы слова, включающего все его различные окончания. В усечении используются подстановки знаки, которые в разных базах данных могут быть различными. Самыми распространенными символами усечения являются звездочка (*) и восклицательный знак (!), но всегда следует проверять, какой именно знак используется в конкретной базе данных. Усечение позволяет искать все соответствующие термины с помощью одной простой стратегии поиска. **Усечение до основы слова (морфологический поиск)** позволяет за счет удаления окончаний находить похожие формы ключевого слова, но не обязательно по его грамматическому корню (например, при усечении до основы «go» в результатах поиска будут фигурировать слова «going», «goes» и «gone», но не будет формы «went»).

Дальнейшее расширение ключевых слов и фраз: инструмент WIPO Pearl позволяет находить последовательно используемые термины и преодолевать умышленную маскировку ключевых слов

WIPO Pearl — это «многоязычный портал терминологии», который «предоставляет доступ к научным и техническим терминам, полученным из патентных документов» и «способствует точному и последовательному употреблению терминов на разных языках» (см. приложение D). В нем можно использовать либо языковой поиск, либо поиск на «понятийной карте». В режиме понятийной карты можно увидеть ассоциативные,

родовидовые и партитивные связи между двумя понятиями. Использовать инструмент WIPO Pearl можно как на этапе отбора ключевых слов, так и позже на этапе разработки поисковых цепочек. WIPO Pearl также интегрирован во вкладку «Tools»/«Инструменты» в базе данных PATENTSCOPE.

5.3 Разработка поисковой цепочки: создание запроса

Широкая исходная поисковая цепочка

В качестве исходной разработайте широкую поисковую цепочку, включающую ключевые слова и ключевые фразы для всех основных признаков, сформулированных вами на этапе деконструкции, а также все символы МПК, которые вы уже идентифицировали.

Поисковая цепочка должна состоять из *всеобъемлющего ряда ключевых слов в сочетании с полным набором символов МПК*. Запрос по ключевым словам должен включать ключевые слова и фразы для *всех* существенных признаков изобретения клиента, соединенные оператором OR, *в сочетании* с ранее установленными символами МПК. В цепочку могут входить и другие операторы, например операторы близости расположения слов в ключевых фразах или подстановочные знаки для поиска различных форм ключевых слов. Набор символов МПК должен включать все символы МПК, которые вы уже определили, в том числе общие символы на уровне класса и конкретные символы на уровне подкласса или подкласса и группы.

Варианты формата исходной поисковой цепочки

Сначала рекомендуем сформулировать один поисковый запрос, например для использования в интерфейсе «Advanced Search» / «Расширенный поиск» системы PATENTSCOPE. Другой вариант, существующий в некоторых патентных базах данных, позволяет вам настраивать поиск, заполняя поля в форме: например, в базе PATENTSCOPE это интерфейс «Field Combination» / «По комбинации полей». Ввод поисковых параметров в поля формы удобен тем, что вам нужно применять минимум синтаксиса, а всю поисковую цепочку с правильным синтаксисом база данных сгенерирует автоматически. Этот запрос вы можете затем восстановить и использовать для изменения и уточнения поиска.

5.4 Выполнение начального поиска и анализа результатов

Примените исходную поисковую цепочку и получите результаты. Вы можете сохранить этот запрос и его результаты в среде базы данных (например в вашей учетной записи для сайта ВОИС и для результатов поиска в системе PATENTSCOPE) или экспортировать их в подходящем формате для хранения и дальнейших действий на своем компьютере. Важно уяснить для себя, что можно делать с результатами поиска в среде патентной базы данных, а какие действия лучше производить в локальной среде.

Полезный совет

Иногда имеет смысл использовать другие операторы, такие как NOT (НЕ) или ANDNOT (И НЕ). Используйте их только в том случае, если вы решили исключить определенные объекты патентования. Использовать эти операторы следует с большой осторожностью.

Полезный совет

Подумайте о сохранении копий поисковой выдачи для последующего ранжирования или сортировки идентичного содержимого каждой копии с применением различных критериев. Это позволит вам разглядеть тенденции в результатах поиска.

В патентной базе данных можно сохранить запрос и поисковую выдачу, изменить параметры и повторить запрос, используя на том же наборе результатов различные инструменты ранжирования или сортировки. Узнайте, какие еще инструменты для действий с результатами поиска имеются в используемой вами базе данных. Например, в базе PATENTSCOPE интегрированы некоторые графические функции и функции анализа данных, которые могут быть полезны для поиска закономерностей и тенденций. С другой стороны, некоторые виды анализа данных может быть проще использовать (или они могут быть доступны только) в локальной среде, например экспорт поисковой выдачи в таблицу Word или Excel (или в другую программу обработки электронных таблиц).

На этом этапе необходимо просмотреть результаты поиска, чтобы понять, насколько хорошо выполнен первоначальный всеобъемлющий поиск.

Сортировка и ранжирование начальных результатов поиска

Первоначальный поиск может выдать большое количество результатов, особенно если вы выполняли его по всем ведомствам (всем странам). Поэтому для их просмотра вам, скорее всего, захочется отсортировать или ранжировать их по различным критериям.

Чтобы найти полезную информацию, вы можете использовать один или несколько способов реорганизации результатов поиска:

- **Ранжирование по умолчанию.** Некоторые базы данных, такие как PATENTSCOPE, присваивают результатам поиска ранги на основе алгоритмов определения релевантности документов с учетом поисковых терминов, параметров и фильтров. Ранг каждого патента является показателем того, насколько хорошо этот патент соответствует вашим параметрам поиска, но не показателем качества или важности документа. В результатах с самым высоким рангом скорее всего нашлось больше совпадений с поисковыми терминами вашего запроса.
- **Хронологическое ранжирование.** Посмотрите, как результаты поиска распределяются по времени. Возможно, вам захочется узнать, какое количество патентов действует в настоящее время, что будет свидетельствовать об изобретательской активности в соответствующих областях технологий. PATENTSCOPE позволяет сортировать и ранжировать результаты поиска в хронологическом порядке по дате подачи заявки или дате публикации. Для этого

можно, оставаясь в системе PATENTSCOPE, изменить в результатах поиска параметр «Sort by» / «Сортировать по», повторить запрос и сохранить новую выдачу. (Обратите внимание, что в PATENTSCOPE также интегрированы некоторые графические возможности.)

- **Совпадения символов МПК.** Посмотрите, по каким символам классификации получено больше или меньше результатов.
- **Совпадения ключевых слов.** Посмотрите, по каким ключевым словам получено больше или меньше результатов.
- **Сортировка по странам.** Первыми должны быть показаны результаты из тех стран, в которых клиент планирует использовать изобретение. Это позволяет отделить высокоприоритетные результаты по конкретной стране от остальных результатов, что особенно полезно, когда у клиента нет твердых планов работы на крупных рынках. Разделив результаты по странам, можно также увидеть, где наиболее высока активность в технологических областях, связанных с данным изобретением.
- **Семейства патентов-аналогов.** В результатах вы можете получить несколько документов, принадлежащих к одному патентному семейству. Если в вашей базе данных интегрирована функция поиска по семействам патентов-аналогов (например, в разделе международной патентной документации (INPADOC) в базе Espacenet или в семействах патентов-аналогов согласно Договору о патентной кооперации (PCT) в PATENTSCOPE) вы можете провести предварительную очистку результатов поиска путем сортировки документов по семействам. Это позволит вам выделить некоторые патентные семейства, значимость которых может проявиться в последующем поиске. Или же эта функция может показать вам, в каком патентном семействе выдается слишком много ложных совпадений по ключевым словам или символам МПК, и тогда вам следует изменить условия поиска, чтобы избежать появления таких документов в выдаче.

Первоначальный анализ результатов поиска

Проанализируйте результаты поиска, особенно если вы выполняли какую-либо сортировку. Посмотрите на тенденции и ассоциации. Рассмотрите взаимосвязи между «уловом» широких сетей сортировки, например категориями патентной классификации, указывающими на смежные изобретения, технические признаки которых описаны по-другому, и результатами

Учебный пример №10. Поиск по конкретным признакам

Для вышеописанного лака для дерева приведем примеры цепочек для поиска по конкретным признакам и количество полученных результатов (совпадений) по каждому запросу.

Признак	Запрос	Ведомства	Совпадения
Оксид цинка	CL: (ZnO OR zinc oxide) OR IC:(C09C1/04 or C01G9/02)	Все	71 978
Лак для дерева	((CL: (preserve OR treat OR protect OR coat)) AND AB: (wood OR wooden OR timber))) AND IC: (B27K3/12 OR B27K3/22 OR B05D7/06 OR B27K3/16 OR B05D7/08)	Все	108
Акрилат	CL: (acrylic OR acrylate OR polyacrylic OR polyacrylate) AND IC: (C09D133/00)	Все	7 160
Ультрафиолет	CL: (UV OR light OR ultraviolet OR sunlight) AND (protect OR screen OR absor* OR stabili* OR filter)	Все	241 120

«мелкого сита», такими как ключевые слова, по которым будут найдены изобретения со схожей терминологией.

Если поиск выдал большое количество результатов (особенно при поиске по всем ведомствам), то у вас есть возможность сфокусировать его.

Если же результатов слишком мало, следует попробовать расширить поиск. Расширенный поиск по ключевым словам, например, переход от структурного расширения к функциональному (см. пример с акривастином и аспирином выше), может помочь вам «забросить широкую сеть».

5.5 Изменения

После первоначального анализа подумайте о том, нужно ли вам изменить параметры поиска. Ваша цель — получить потенциально релевантные патентные документы и избежать выдачи нерелевантных результатов. Попробуйте поменять параметры поиска, чтобы определить, можно ли улучшить результаты.

Первоначальное изменение: поиск по конкретным признакам

Если поиск выдал большое количество результатов, то советуем определить, какие признаки или понятия, присущие этому изобретению, дали больше совпадений.

Поскольку на этапе деконструкции вы идентифицировали существенные признаки и соответствующие символы МПК, то у вас есть возможность написать отдельные поисковые запросы для каждого существенного признака, используя расширенные формулировки ключевых слов, выражающие данный признак как понятие. Для соблюдения преемственности с первоначальным поиском разделите начальную поисковую цепочку на набор более конкретных поисковых запросов, каждый из которых направлен на один существенный признак. При этом подходе, рассматривая существенный признак как понятие, вы получите представление о том, насколько важным является каждое из этих понятий для широты поиска на патентную чистоту.

Разбивка широкого поискового запроса на отдельные запросы по каждому признаку (понятию) проиллюстрирована на примере лака для дерева в учебном примере №10.

Переформулировка запроса: сокращение и расширение

Исходный запрос можно переформулировать, убрав, удалив или расширив некоторые термины для улучшения поиска. Переформулировка запроса может осуществляться на основе ключевых слов (синтаксический метод) для поиска совпадающей терминологии или исходя из смысла (семантический метод) для поиска совпадающей информации. Переформулировка часто выполняется как циклический процесс, постепенно повышающий качество результатов поиска. Методы переформулировки включают:

- **Сокращение запроса.** Запрос сокращается до подгруппы терминов, которые воспринимаются как более релевантные. В этих методах также могут использоваться термины из определений, содержащихся в МПК.
- **Расширение запроса.** Для расширения охвата запроса добавляются репрезентативные термины, отличные от тех, которые уже фигурируют в запросе. В этом методе часто используются синонимы или гипонимы для дополнения запроса терминами, имеющими схожие значения.
- **Гибридный метод (расширение и сокращение).** При формировании нового запроса из него удаляются нерелевантные термины (сокращение) и добавляются релевантные (расширение).

Расширение области поиска: расширенный список ключевых слов, дополнительные символы МПК

Первоначальная всеобъемлющая поисковая цепочка используется как тестовый запрос для выявления тех областей поиска, которые затем можно аккуратно расширить, чтобы получить более высокий коэффициент полноты выдачи информации в этих областях.

Построение запроса. В системе PATENTSCOPE при показе результатов появляется значок «дерева запроса» (query tree). При нажатии на этот значок система еще раз анализирует ваш последний запрос, разбивает его на части и выполняет каждую часть по отдельности, сообщая соответствующее количество промежуточных результатов. Вы можете оптимизировать и расширить свой запрос, изучив результаты по частям и собрав их заново соответствующим образом.

Расширенные ключевые слова. Вы можете расширить область поиска, сосредоточившись на расширенном списке ключевых слов, полученном в результате структурного или функционального расширения либо путем расширения от конкретного понятия к общему. Этот расширенный список позволяет найти потенциально релевантные патентные документы на основе общих структурных, функциональных характеристик или технологических концепций. При расширенном поиске появляется шанс выявить потенциально релевантные патентные документы исходя не из совпадающих терминов (ключевых слов) или присвоенных символов МПК, а из их глубинного смысла.

Дополнительные символы МПК. При включении расширенных ключевых слов обратите внимание на дополнительные символы МПК, ассоциирующиеся с этими терминами.

Расширение поиска на другие языки: межъязыковой поиск информации (CLIR) в базе данных PATENTSCOPE

Если ваш клиент планирует работать в нескольких странах с разными официальными языками, то вам необходимо выполнять многоязычный поиск. Вам нужен способ для проведения такого же поиска на других языках и точного выявления релевантных объектов в иноязычных патентных документах.

Интерфейс PATENTSCOPE в настоящее время доступен на нескольких основных языках, в том числе на английском, испанском, китайском, немецком, корейском, русском, французском, японском. Кроме того, во многих случаях, если патентный документ был переведен на какой-либо из основных языков, то он будет выдан при поиске на этом языке. При этом такой документ не обязательно будет найден благодаря точному совпадению ключевых слов, а просто по символам МПК.

В базе данных PATENTSCOPE существует функция «Расширенный межъязыковой запрос» (CLIR). Ваш поисковый запрос на одном языке будет переведен на несколько других языков, а используемые в них термины будут основаны на статистическом анализе патентных документов и терминологий, позволяющем определить, какими терминами обозначается одно и то же понятие в каждом из языков. Выполнение поискового запроса на нескольких языках должно повысить качество результатов поиска в базах данных, содержащих документы на этих языках.

Введя термин или фразу на одном языке, можно получить релевантные патентные документы на любом из языков, поддерживаемых инструментом CLIR. Существенным преимуществом функции межъязыкового расширения является то, что вы можете выбрать желаемый уровень точности вашего запроса, установив контролируемый (supervised) или автоматический (automatic) режим развертывания (Expansion mode).

Использование перевода запросов позволяет сузить поиск рамками желаемого языка. Это будет быстрее, чем переводить все документы из полученного набора данных и затем выбирать из него релевантные. Иногда межъязыковой поиск информации будет полезен в тех случаях, если вы не владеете другими языками. При использовании межъязыкового расширения ваш запрос будет переведен и вам будут выданы релевантные документы. Затем вы можете изучить эти документы, чтобы найти нужные вам изображения или диаграммы в патентах, у которых нет аналога на языке вашего первоначального поиска. Таким образом, полезнее бывает не переводить документы до их извлечения, а переводить сам поисковый запрос.

Обеспечение перевода: WIPO Translate и другие системы машинного перевода

Для преодоления проблем, связанных с межъязыковым поиском информации, в базу данных PATENTSCOPE интегрирован доступ к системам машинного перевода. Нажав на вкладку «Translate» / «Перевод» на странице поиска, вы перейдете на страницу WIPO Translate. Это собственная переводческая программа ВОИС, которая описана как «мощный инструмент, специально разработанная для перевода патентных текстов». Для ее использования нужно скопировать текст из любого патентного документа в текстовое поле и выбрать нужную языковую пару. Эффективность системы WIPO Translate обусловлена тем, что она специально «обучена» на патентных документах и ориентируется на терминологию и специальную лексику, характерную для той области техники, к которой относится документ (патент).

В систему PATENTSCOPE также интегрирован доступ к ряду бесплатных средств машинного перевода. Перевести результаты поиска можно прямо на странице выдачи с помощью кнопки «Machine translation» / «Автоматизированный перевод». Также можно перевести любой документ, извлеченный из поисковой выдачи, используя

вкладку «Machine translation» / «Автоматизированный перевод» на странице документа. PATENTSCOPE предлагает доступ к системам WIPO Translate, Google Translate, Bing/Microsoft Translate и Baidu Translate. Рекомендуется использовать переводчик WIPO Translate, поскольку при переводе будет учитываться специальная лексика в соответствии с областью техники данного патента.

5.6 ГДЕ и КОГДА? Добавление географических и временных ограничений поиска исходя из планов клиента по использованию изобретения

Географические ограничения

Поскольку патентные права действуют только в той стране, в которой выдан патент, вам потребуется учесть, где именно ваш клиент планирует использовать изобретение. Вопрос географических ограничений может повлиять на количество и широту результатов поиска. Географические ограничения также могут повлиять на ваш выбор баз данных для поиска, так как вы должны быть уверены в достаточном охвате интересующих вас стран.

Пользуясь информацией, собранной вами для сводного отчета в модуле II, определите страны, в которых клиент планирует использовать изобретение. Вы должны выбрать такие базы данных, которые содержат высококачественные патентные материалы по крайней мере из этих стран. Можно принять либо выборочный, либо всеохватный подход: ограничить количество стран для поиска или выполнить поиск по многим странам и затем отсортировать результаты. Примите во внимание то, есть ли у клиента четкий, фиксированный список стран, в которых он заинтересован, или он также готов рассматривать *потенциальные* рынки на случай расширения деятельности. Рассмотрите вопрос о том, следует ли включить хотя бы один крупный рынок, такой как Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Китай, Япония или аналогичный рынок, по крайней мере по двум причинам:

- в конечном счете использование изобретения может начаться и на этих рынках, даже если клиент изначально этого не планировал;
- если поиск ограничен несколькими странами с небольшими массивами документов ведомств ИС, то поиск на крупном рынке увеличит потенциал для более полного охвата соответствующих патентов-аналогов.

Добавление в поиск на патентную чистоту ограничений по датам

У вас есть возможность включить в поиск на патентную чистоту ограничение по дате, основанное на ожидаемых сроках изготовления и использования изобретения клиентом в каждой

Полезный совет

Используя стратегию, выполните сначала поиск только в целевых странах, определенных изобретателем, а затем *отдельный* поиск на крупном потенциальном рынке. Затем проведите полный анализ патентной чистоты по результатам первого поиска, который ограничивался целевыми странами. Результаты второго поиска можно оставить про запас — на случай, если вы или клиент решите, что есть основания для их изучения и анализа.

Полезный совет

Помните, что другие патенты, например на полезные модели и промышленные образцы (также известные как «малые патенты» и «минипатенты»), имеют более короткие сроки действия, поэтому вам нужно будет скорректировать применимые временные ограничения или провести *отдельный* поиск по таким документам.

стране. Возможно, вы решите искать только те патенты, срок действия которых еще не истечет к тому времени, когда клиент планирует использовать изобретение, и избегать поиска просроченных патентов, представляющих устаревшие технологии. Вы можете включить в поиск поданные патентные заявки, т.е. потенциальные будущие патентные права, срок действия которых еще не истечет к планируемому времени использования изобретения.

Для патентов на изобретения в большинстве стран установлен 20-летний срок действия, который отсчитывается с даты подачи первой заявки независимо от того, через какое время был выдан сам патент. Однако следует помнить, что в некоторых странах существуют процедуры продления срока действия патента для компенсации владельцу различных официальных задержек, например задержек, применяемых патентными ведомствами в отношении каких-либо технологий, или задержек, связанных с получением разрешения от регулирующего органа для определенных технологических областей. Поэтому при определении ограничений по дате проще и безопаснее будет вести поиск патентных документов, поданных не более чем за 25 лет до планируемого времени начала использования изобретения, что составляет нормальный 20-летний срок действия патента с большим запасом на возможные продления.

Используя такую дату отсчета, вы также учтете записи в базе данных с неоднозначной датой подачи заявки. Получив поисковую выдачу, вы можете при желании отсортировать документы по ожидаемой дате истечения срока действия, рассчитанной от даты подачи.

Допустим, клиент планирует начать продажу изобретенного изделия в начале 2020 г. Если вас интересуют только патенты, которые останутся в силе к 2020 г. или потенциально могут действовать до 2025 г., вы можете применить 25-летний порог и искать патенты, заявки на которые были поданы не ранее 1 января 2000 г.

Если клиент планирует вести деятельность в нескольких странах, то он должен был сообщить вам о сроках начала своей работы в каждой из них. А если в разных странах деятельность будет начата в разное время, вы можете применить ограничение по дате отдельно для каждой страны, если в используемой вами базе данных есть такая

возможность. В противном случае примените дату отсчета, соответствующую самой ранней дате начала деятельности.

Различные виды деятельности могут обуславливать разные ограничения по дате. Например, клиент планирует начать производство в одной стране в 2018 г., а продажу произведенной продукции — в других странах в 2020 г. Если вы выполняете отдельный поиск по способам (процессам) и изделиям (продуктам), то поиск по «способу» будет начинаться с 1998 г. (или раньше), а поиск по «продукту» — с 2000 г. (или раньше).

С другой стороны, изобретателю может быть интересно узнать о том, какова была патентная активность в данной области техники в прошлом, в том числе о том, что заявлялось к охране в патентах, которые уже истекли, поэтому вы можете *не* включать в поиск ограничение по дате. В этом случае рекомендуем отсортировать результаты поиска и отделить истекшие патенты как группу, которая не требует анализа патентной чистоты, но может дать полезную справочную информацию о технологических или коммерческих тенденциях.

Безопаснее всего будет не задавать ограничений по дате или добавить их только в последнем цикле поисковых запросов. Это рекомендуется потому, что вам нужно получить в поисковой выдаче *все* возможные патентные документы, а при введении ограничений по дате на раннем этапе могут начать действовать факторы, которые повлияют на другие параметры поиска. Предпочтительно провести широкий поиск, а затем отсортировать результаты, задав приоритет тем патентам, которые наверняка будут действовать в то время, когда клиент планирует использовать изобретение. Патенты с истекшим сроком, а также отпавшие патентные заявки можно отделить от результатов поиска и рассматривать их как документы, не требующие анализа патентной чистоты.

5.7 Поиск нетекстовых признаков с использованием специализированных баз данных или функций

В изобретении вашего клиента могут использоваться химические соединения, белковые или нуклеотидные последовательности в качестве нетекстовых функций, требующих специализированного

поиска. В отношении изобретений, связанных с химией, биологией или биотехнологией, можно выполнять поиск следующих нетекстовых признаков с помощью поисковых инструментов, предусмотренных в бесплатных базах данных:

- Химическую структуру (каркас), химическое название, название по номенклатуре ИЮПАК (Международного союза теоретической и прикладной химии), номер в реестре CAS (Химической реферативной службы) и другие признаки можно искать с помощью функций химического поиска, имеющихся в базе данных PATENTSCOPE.
- Поиск белковых или нуклеотидных последовательностей можно проводить в патентном разделе базы данных GenBank, используя инструменты BLAST (основное средство поиска локального выравнивания) или Lens, инструмент поиска последовательностей в патентах.

Помимо вышеуказанных бесплатных баз данных поиск химических веществ или последовательностей могут поддерживать частные патентные базы данных и непатентные базы. Другие специализированные базы данных могут пригодиться, например, для поиска *всех* терминов, используемых для идентификации белка или гена, классификационного номера фермента или названий той или иной конфигурации полимеров.

Поиск химических соединений

Для точного и быстрого нахождения определенных химических веществ, заявленных в патентах как предмет изобретения, вам придется использовать специализированные методы. В качестве ключевых слов можно использовать общепринятые химические названия, хотя для полного поиска потребуется деконструкция и расширение запроса, как указано ниже, чтобы найти названия согласно другим номенклатурам или более широкие химические структуры.

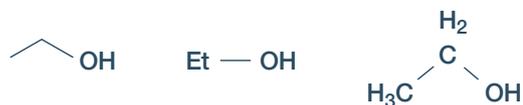
Инструменты поиска, имеющиеся в системе PATENTSCOPE. Бесплатная патентная база данных PATENTSCOPE поддерживает поиск химических веществ с использованием различных исходных данных, например названий по номенклатуре ИЮПАК, международных непатентованных наименований (МНН), других распространенных химических названий, фирменных наименований и химических формул, при этом для некоторых расширенных функций «химического поиска» потребуется бесплатная учетная запись в системе ВОИС. Функция поиска химической структуры позволяет загрузить в PATENTSCOPE химическую формулу и

выполнить поиск по каркасной структуре, в результате чего могут быть получены документы, содержащие соединения с таким же каркасом. Инструкции по использованию функций поиска химических соединений в PATENTSCOPE можно найти в Руководстве пользователя PATENTSCOPE (см. приложение D).

Поиск по каркасной структуре. Загрузив в систему PATENTSCOPE точную химическую формулу и выполнив поиск по каркасной структуре, вы увидите соединения с таким же «каркасом». Кнопка «Search for scaffold» / «Поиск по каркасной структуре» позволяет расширить поле поиска химического соединения: поиск вещества будет более общим, в нем будет учитываться только первая часть кода InChIKey. Каркасная структура — это базовый скелет молекулы, к которой присоединяются другие группы и фрагменты. Можно использовать различные варианты ввода химического соединения: по обычному названию, коммерческому наименованию, названию по номенклатуре ИЮПАК или CAS, МНН, коду-идентификатору InChI, InChIkey или SMILES (упрощенная система ввода молекулярных запросов). Запрос можно ввести сразу или проверить правильность структуры, воспользовавшись графическим модулем редактора (show in). Эта кнопка позволяет использовать введенные данные для преобразования названия соединения, его МНН, кода-идентификатора InChI или SMILES, в соответствующую формулу. Хотя это упрощает поиск химических структур, тем не менее в системе PATENTSCOPE нет возможности непосредственно поиска структурных формул Маркуша.

Проблема различий в номенклатуре. Одной из проблем при поиске химических соединений является широкая вариативность номенклатуры в химических науках. Ваш поиск может быть направлен на вид, нескольких видов или род.

Так, любое простое химическое соединение может быть представлено в химии различными способами. Этанол может быть описан как: этанол, спирт, этиловый спирт, зерновой спирт, чистый спирт, гидроксидэтан, питьевой алкоголь, этилгидрат или абсолютный алкоголь. В виде формулы этанол также может быть изображен любым из следующих способов:



Проблема соединений, описываемых родовой структурной формулой Маркуша. Интересующее вас химическое соединение может быть раскрыто в виде структурной формулы Маркуша. Важность структур Маркуша для определения патентной чистоты заключается в том, что они позволяют изобретателям заявлять к охране большое количество структурно-связанных соединений (даже если большинство из них в действительности не синтезировались), которые, как ожидается, произведут желаемое действие, что помешает конкурентам вводить в коммерческий оборот вещества, близко родственные по отношению к тому, которое выбрал изобретатель. Разумеется, если будет доказано, что эти соединения не обладают заявленным действием, то патент может быть признан полностью или частично недействительным.

Деконструкция изобретения, относящегося к химическому соединению: начать с расширения. Для поиска на патентную чистоту недостаточно одного только поиска по точному химическому соединению, поскольку еще должны быть выявлены патенты с широкими пунктами формулы, которые охватывают (включают) данное химическое соединение. Поэтому необходимо расширить поиск от видовых понятий до родовых. Для проведения эффективного поиска нужно деконструировать или разложить на части химическое соединение, а также содержащее его изобретение. В зависимости от того, какую базу данных вы используете, некоторые из функций деконструкции могут быть автоматизированы с помощью инструментов или функций, генерирующих альтернативные способы представления или наименования химического соединения, или функций, генерирующих характерные слова, которые обычно используются с тем или иным химическим веществом.

В учебном примере №11 аспирин функционально расширяется до общего класса анальгетиков, а структурно — до гидробензойных кислот. Аналогичным образом акривастин функционально расширяется до общего класса антигистаминных препаратов и структурно до общего класса алкиламинов. Как уже говорилось, это не просто синонимы.

Вариант: карта деконструкции. Для деконструкции изобретения, относящегося к химическому соединению, требуется определить родовую структурную формулу и каркас данного вида, который можно использовать при поиске по каркасной структуре (например в базе данных WIPO PATENTSCOPE), а также найти синонимические названия данного химического вещества (например фирменные наименования и альтернативные химические названия). Также необходимо деконструировать (разложить на части) все изобретение.

В учебном примере №12 приводится карта деконструкции диклофенака в гелевой форме. Химическое соединение «диклофенак» показано в виде его видовой каркасной структуры⁸ и расширено до родовой химической структуры, фирменных наименований и химических названий. Изобретение, включающее диклофенак в гелевой лекарственной форме, идентифицируется как «химический продукт», и все изобретение деконструируется

Терминологическая подсказка

Структура Маркуша фактически охватывает любую родовую химическую формулу, как правило с варьируемыми группами (которые обозначаются как R1, R2 и т.д.), показанными отдельно от основной структурной диаграммы, которая охватывает множество конкретных структур.

Полезный совет

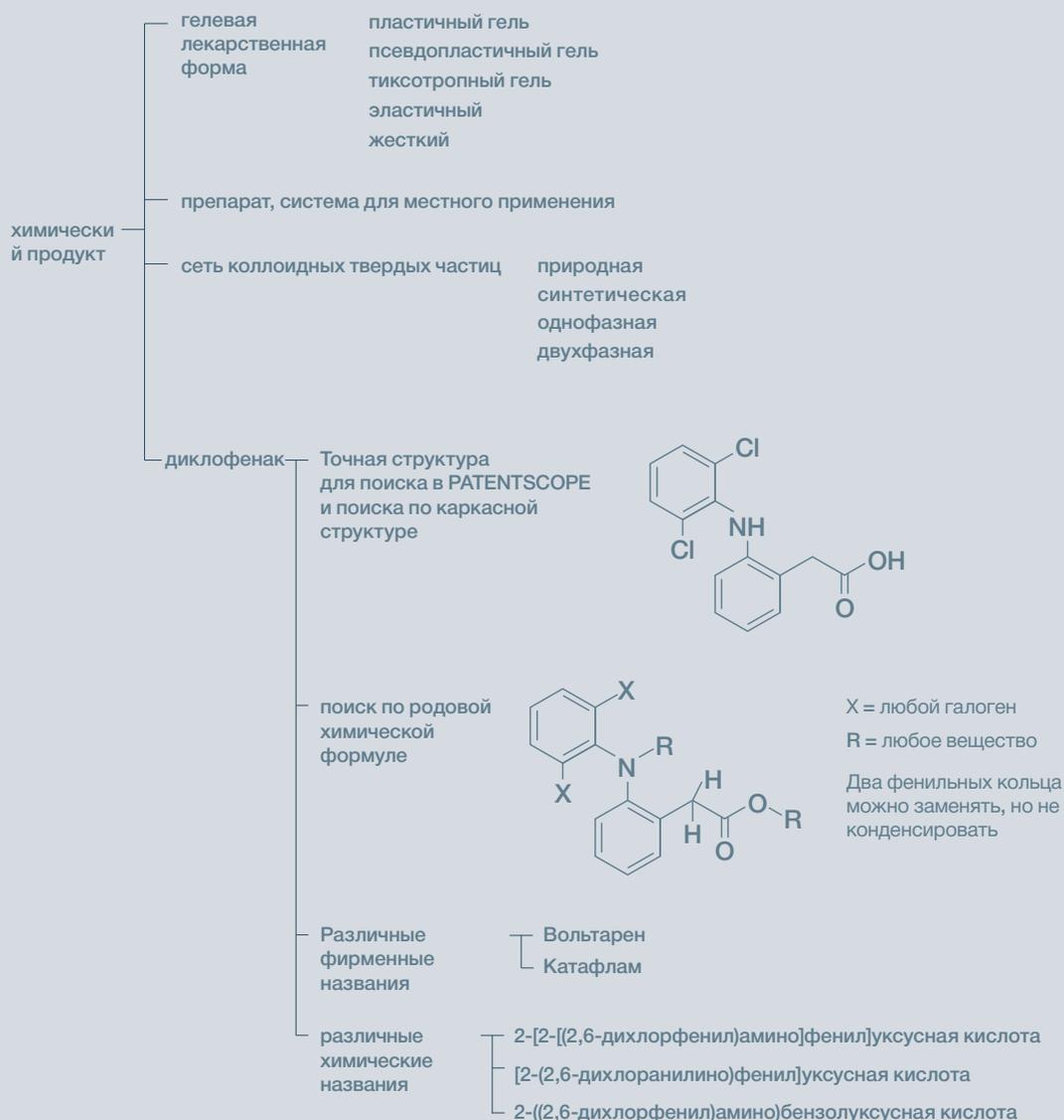
Если вы пользуетесь патентной базой данных, в которой нет функции поиска последовательностей, то вам, возможно, придется выполнять *отдельный* поиск по белковым или нуклеотидным последовательностям. Например, в базе PATENTSCOPE имеются списки белковых или нуклеотидных последовательностей, которые фигурируют в опубликованных патентных заявках, но возможности прямого поиска последовательностей на сегодняшний день нет. В некоторых частных базах данных может быть интегрирован поиск по последовательностям.

Учебный пример №11. Деконструкция комбинированного лекарственного средства

Клиент изобрел комбинированный препарат для лечения аллергических симптомов, содержащий акривастин (антигистаминный блокатор аллергии) и аспирин. Для деконструкции изобретения необходимо «вывести» аспирин и акривастин на родовой уровень как в структурном, так и в функциональном смысле.

Аспирин	Акривастин
<ul style="list-style-type: none"> - Функциональное расширение: анальгетик - Структурное расширение: гидробензойная кислота 	<ul style="list-style-type: none"> - Функциональное расширение: антигистамин / противоаллергическое средство - Структурное расширение: алкиламин

Учебный пример №12. Деконструкции диклофенака в гелевой форме.



путем расширения до родовых терминов для геля, включая коллоиды, и до всего класса препаратов для местного применения.

Поиск белковых или нуклеотидных последовательностей

Если изобретение клиента включает белок с идентифицированной последовательностью или молекулу РНК или ДНК с идентифицированной последовательностью, то эти нетекстовые признаки можно искать с помощью функции поиска по последовательностям. Бесплатный поиск последовательностей, раскрытых в патентных документах, можно выполнять в патентном разделе базы данных GenBank с помощью программы BLAST, которая находит области сходства в биологических последовательностях. Эту возможность предоставляет Национальный центр биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки при Национальном центре биотехнологической информации (NLM NCBI) США. Для поиска последовательностей нуклеотидов зайдите на страницу BLAST на сайте NCBI, выберите функцию «Nucleotide BLAST», вставьте нуклеотидную последовательность (или ее учетный номер либо другой идентификатор) и выберите базу данных «Patent sequences (pat)». Для поиска белковых последовательностей, зайдите на страницу BLAST, выберите функцию «Protein BLAST», вставьте белковую последовательность (или ее учетный номер либо другой идентификатор) и выберите базу данных «Patented protein sequences (pat)». Интерфейс BLAST позволяет выбирать и другие критерии, например организм происхождения, исключать определенные свойства и выбирать уровень строгости поиска с помощью инструментов оптимизации, различных версий алгоритма BLAST и специфических настроек включения и ограничения. Руководства и помощь в использовании программы можно получить, нажав вкладку «Help» на странице BLAST.

Еще один бесплатный инструмент поиска последовательностей в патентах, интерфейс которого похож на поисковый интерфейс BLAST, называется Lens. Он использует базу данных Patent Sequence (PatSeq), которую разработала CAMBIA. Этот поисковый инструмент отличается функцией, позволяющей выполнять целенаправленный поиск по *последовательностям, заявленным в пунктах формулы* в патентах и патентных заявках. На данный момент, если вы пользуетесь программой BLAST на сайте NCBI, вы будете находить информацию по всему патентному документу, и вам придется проверять результаты, чтобы отличить последовательности,

которые просто раскрываются в описании изобретения, от тех, которые включены в патентную формулу.

Деконструкция изобретения с белковыми или нуклеотидными последовательностями.

В случае нуклеотидных или аминокислотных последовательностей необходимо определить, каким образом вы хотите ввести в запрос представленную клиентом последовательность (например, есть ли в ней переменные остатки или остатки, не встречающиеся в природе?). Отдельно следует использовать любые связанные текстовые признаки, такие как название белка, гена или вектора, в качестве ключевых слов для расширения запроса и поиска по тексту.

В функции поиска последовательностей есть встроенный механизм деконструкции, так как в программе BLAST можно задать уровень строгости поиска. Вам следует задать нестрогие параметры, например «more dissimilar» (более несхожие) или «somewhat dissimilar» (несколько отличающиеся), чтобы найти патентные документы, в которых раскрываются схожие, но не точно такие же последовательности. Вы получите больше результатов, но расчистить их можно будет, выбрав документы с совпадениями в патентной формуле. Затем, на этапе анализа патентной чистоты, нужно истолковать пункт формулы, чтобы определить требуемую степень сходства и сравнить последовательность, представленную клиентом, с истолкованным пунктом формулы. На этом этапе бывает необходимо использовать алгоритм BLAST для сопоставления последовательностей и вычисления их сходства или «гомологичности» (см. модуль IV, раздел 4.4 «Анализ на предмет нарушения прав в случаях, когда пункты формулы включают нетекстовые признаки”).

Краткое повторение

Базы данных, которые вы выберете для поиска, должны:

- охватывать географические регионы, в которых ваш клиент желает использовать свое изобретение;
- содержать патентные материалы высокого качества;
- содержать как историческую (как минимум за 20 лет), так и актуальную информацию;
- иметь надлежащие поисковые функции.

Рассмотрите возможность поиска по нескольким базам данных.

Выполняйте поиск в логическом порядке, начав с пунктов формул и рефератов.

В начале используйте широкую поисковую цепочку:

- **Если вы получите большое количество результатов, вы сможете сузить поиск;**
- **Если результатов мало, поиск следует расширить.**

Просмотрите первоначальную выдачу, чтобы изменить параметры поиска и повысить его эффективность и результативность. Изменения могут касаться:

- **признаков изобретения;**
- **терминов, используемых для поиска;**
- **области поиска;**
- **языков.**

При географическом ограничении поиска рекомендуем включить в него какой-нибудь крупный рынок: это позволит найти больше релевантных патентов-аналогов, а также оценить потенциал использования изобретения на этом рынке, даже если клиент изначально не планирует этого.

Чтобы обеспечить выдачу большего количества потенциально релевантных патентных документов, не задавайте ограничений по дате или применяйте их только в заключительном цикле поиска.

Для поиска патентов, связанных с изобретениями в области химии, биологии или биотехнологий, доступны специализированные базы данных или поисковые функции.

5.8 Поиск на патентную чистоту как процесс последовательных приближений: проверка, уточнение, повторение... остановка

Продолжайте пробовать различные поисковые цепочки и просматривать результаты. Определите, какие еще изменения позволят улучшить полноту выдачи потенциально релевантных документов. Выполняйте циклический процесс поиска, просматривая результаты, уточняя параметры запроса и повторяя цикл поиска и проверки.

Применяйте адаптивные стратегии, основываясь на понимании положительных и отрицательных аспектов предыдущих результатов

поиска и соответственно адаптируя параметры поиска, чтобы каждый раз получать разный набор результатов.

Во время промежуточных этапах процесса вы станете хорошо понимать, сужаете ли вы область поиска или расширяете ее. Вы сможете определять, привели ли ваши изменения к устранению нерелевантных документов из выдачи. Тщательное изучение результатов поиска (возможно, с использованием методов сортировки и ранжирования, о которых говорилось выше) имеет большое значение для определения того, выдает ли поиск подходящие результаты. На каждом этапе оценивайте достигнутый прогресс в целом.

Вам также нужно будет решить, когда прекратить поиск. В некоторых случаях можно остановиться уже после первоначального поиска, если вы получили приемлемое количество результатов для изучения. Если вы выполнили несколько циклов поиска, меняя параметры запроса, вы сможете понять, когда изменения больше не приводят к улучшению качества выдачи, а значит пора остановиться. Решение об прекращении поиска может зависеть от того, насколько хорошо клиент понимает важность точности и полноты и какая степень риска для него приемлема. Важно объяснить ему, что чем больше результатов выдает поиск, тем ниже его точность и тем больше потребуются время и затрат на их анализ, но в то же время это может означать снижение риска, так как поиск будет рассчитан на выдачу как можно большего количества результатов, даже если немногие из них в итоге окажутся релевантными.

5.9 Составление итогового набора результатов для подготовки отчета о поиске

Наконец, вы решили, что у вас есть подходящий набор результатов, и прекратили поиск. В итоговой подборке может быть несколько вариантов запросов и поисковых выдач. Эти различные наборы результатов могут отражать поиск по различным признакам изобретения или поиск по конкретным странам или временным рамкам.

В вашем архиве должны остаться сохраненные запросы и результаты, выданные по этим запросам, а также все заметки и комментарии о выбранных стратегиях, изменениях в поисковых запросах и выводах, сделанных после сортировки и ранжирования результатов поиска.

6. Отчет о поиске

При выполнении поиска сохраняйте каждый запрос с соответствующим набором его результатов либо на сервере, связанном с базой данных (например в виде сохраненного поиска в системе PATENTSCOPE), либо экспортировав его на свой компьютер (например в виде таблицы Word или электронной таблицы Excel).

6.1 Форматирование результатов поиска

На этапе поиска вы отметили определенные поля и выбрали термины, которые вы хотели видеть в результатах поиска. Для составления отчета о поиске подготовьте таблицу его результатов. Вам необходимо активировать в патентной базе данных функцию экспорта данных, чтобы заполнить (электронную) таблицу, как показано ниже.

Как минимум, в таблице должна быть представлена следующая информация:

- **номер патента или публикации**, по возможности — со ссылкой на электронную копию;
- **государство или патентное ведомство**, выдавшее патент или опубликовавшее заявку;
- **название** патента или заявки;
- **владелец (-цы) / заявитель (-и) / правопреемник(и)**, указанный (-е) в базе данных;
- **изобретатель (-и)**;
- **номер и дата подачи заявки**;
- **дата выдачи патента** или даты публикации заявки;
- **приоритет**, в том числе самая ранняя приоритетная заявка и самая ранняя дата приоритета;
- **предполагаемый срок действия** патента или потенциальная дата истечения срока действия опубликованной заявки.

По возможности включите информацию, касающуюся поиска, например:

- (факультативно) все **символы МПК**, присвоенные патенту или заявке;
- **совпадения между символами МПК** в запросе и символами МПК, присвоенными патенту или заявке;
- **совпадения между ключевыми словами и фразами** в запросе с текстом в названии, реферате или пунктах формулы патента или заявки.

Результаты должны быть отформатированы так, чтобы вам был виден текст формулы или реферата, соответствующий вашим поисковым терминам.

Совпадающий текст вы можете скопировать в таблицу или включить ссылку на отдельную запись с этим текстом вне таблицы.

Можно добавить дополнительные сведения (если их выдает база данных), такие как:

- **Данные о патентах-аналогах**, главным образом из системы INPADOC и семейств патентов-аналогов в PCT;
- **Правовой статус согласно отчету**. Он указывается только в том случае, если в базе данных содержится отчет о правовом статусе. В противном случае на этом этапе правовой статус не определяется;
- **Рейтинг или релевантность**. Вы можете ранжировать результаты поиска по какому-нибудь параметру, например по степени раскрытия признаков изобретения в патентной формуле. Например, могут присваиваться рейтинги «Н» (высокая потенциальная релевантность), «М» (средняя потенциальная релевантность) или «L» (низкая потенциальная релевантность). Некоторые базы данных, такие как WIPO PATENTSCOPE, обеспечивают ранжирование в самой поисковой выдаче на основе вычисления степени соответствия поисковому запросу;
- **Другие значимые данные** по просьбе клиента, например указание патентообладателей или изобретателей.

Очистка результатов поиска

При выборе результатов поиска, которые вы планируете изучить в дальнейшем, необходимо решить, нужно ли удалить лишние данные. Одной из главных задач может быть устранение дубликатов (если в базе данных не встроена система дедупликации). Если вы сохранили результаты поиска в таблицах Excel, то бывает достаточно использовать средство дедупликации в самой программе. Для очистки или улучшения визуализации результатов можно использовать другие функции Excel, такие как преобразование текста в столбцы, фильтры и сводные таблицы.

Сортировка результатов поиска

При экспорте результатов поиска в таблицу произойдет та или иная сортировка. По умолчанию они могут быть отсортированы по номеру патента. Вы также можете отсортировать результаты по таким параметрам, как страна (код страны), дата истечения срока действия патента или присвоенный рейтинг.

Полезный совет

У вас также есть возможность либо работать с отдельными наборами результатов поиска или загрузить все поисковые выдачи в один документ. Например, по желанию можно разделить наборы результатов, полученных по разным поисковым цепочкам с разным охватом поиска. Если вы проводили отдельный поиск по различным существенным признакам изобретения, то можно сохранить результаты поиска по каждому конкретному признаку (при этом также следует подготовить общий список всех результатов поиска).

Графика, диаграммы, карты, визуальные инструменты

Подумайте о том, не лучше ли выразить некоторые аспекты результатов поиска с помощью изображений, диаграмм, патентных «карт» или других визуальных средств передачи результатов.

6.2 Отчет о поиске

Как минимум, в отчете о поиске должны фигурировать нижеперечисленные сведения. Этот документ должен быть ориентирован на данные и содержать мало комментариев и анализа. Отчет о поиске может составляться с помощью такой информации, как поисковые цепочки и результаты, которые были сохранены в электронном виде. Поэтому шаблон для отчета о поиске не предоставляется.

Общие сведения о процессе поиска

В этой части отчета излагаются цель, предыстория, критерии и допущения поиска и указываются базы данных, в которых проводился поиск. Цель и предыстория выполнения поиска на патентную чистоту дают представление о технической задаче изобретения, при этом нет необходимости выходить за рамки того, что было изложено в сводном отчете (см. модуль II). Критерии и допущения поиска — это применяемые пространственные и временные ограничения, а также особые параметры, заданные по желанию клиента. Здесь же укажите, какие базы данных использовались для получения наборов данных.

Стратегия поиска

В этой части необходимо описать все использованные поисковые цепочки, перечислив ключевые слова и символы МПК. Укажите, какое количество патентных документов было выдано по каждому запросу. Следует упомянуть принятые стратегические решения о переформулировании запроса, использовании расширенных ключевых слов и т.п.

Если вы ранжировали патентные документы при форматировании результатов поиска, то можно добавить информацию о критериях ранжирования, например о присвоении рейтингов «Н» (потенциально высокая релевантность), «М» (потенциально средняя релевантность) и «L» (потенциально низкая релевантность, возможно справочный документ).

Результаты поиска

Решите, как представить результаты. Возможно, вам потребуется сгруппировать результаты с учетом интересов клиента, например:

- **Группировка результатов по странам.** Внутри каждой подгруппы результаты могут быть дополнительно отсортированы (например по прогнозируемому сроку действия или релевантности).

- **Группировка результатов по признакам.** Выделите патентные документы, в формулах которых раскрывается только один или два существенных признака изобретения, — такие патенты могут относиться к базовой технологии. Схожим образом определите патентные документы, в формулах которых есть совпадения со всеми или большинством существенных признаков.
 - **Группировка результатов по поисковым запросам.** Например, результаты широкого поиска можно показать в одной таблице, а результаты по узким запросам — в другой.
- Отчет о поиске должен включать:**
- **общую информацию о поиске;**
 - **описание стратегии поиска;**
 - **представление результатов поиска;**
 - **минимальные выводы.**

Разбивка результатов на подгруппы может позволить вам довести до сведения клиента определенную информацию. К примеру, вы сможете показать, что поиск по одной из целевых стран выдает много результатов, которым вы присвоили высокий или средний рейтинг, а по другой стране, которая считалась привлекательным рынком, результатов мало. Это даст лишь предварительное указание: гораздо большее влияние на то, какие страны выберет клиент, будут оказывать результаты анализа патентной чистоты.

При этом, если вы разобьете результаты на подгруппы, в отчете о поиске должен быть и общий список всех патентных документов.

Выводы: минимальные

Отчет о поиске — это лишь промежуточный шаг на пути к анализу патентной чистоты. Самым действенным аспектом отчета может быть выбранный вами способ группировки результатов поиска. У вас есть возможность прокомментировать какие-либо неожиданные результаты или рейтинги патентных документов, но писать длинные рассуждения не нужно.

Краткое повторение

Сохраняйте результаты по каждому поисковому запросу.

Составьте итоговый набор результатов, которые вы намерены использовать при подготовке отчета о поиске:

- **экспортируйте результаты в (электронную) таблицу;**
- **удалите лишние результаты;**
- **отсортируйте результаты поиска, например по номеру патента, стране, сроку действия, рейтингу и т.д.**

Модуль IV. Анализ патентной чистоты: ознакомление с формулами патентов и информацией об их правовом статусе

1. Введение

В этом модуле будет показано, как использовать инструменты анализа патентной чистоты (FTO) для оценки патентных документов, выявленных вами во время поиска, чтобы определить, существуют ли или могут ли потенциально возникнуть патентные права, способные повлиять на планируемое использование изобретения вашим клиентом.

Нарушением патента является практическое применение того, что заявлено в патентной формуле, в стране, где патент был выдан, в течение того срока, когда он действует, без разрешения патентообладателя. Таким образом, анализ патентной чистоты подразумевает определение притязания, заявленного в формуле изобретения, сравнение этого притязания с изобретением клиента для понимания того, может ли оно быть признано распространяющимся на данное изобретение, и затем определение того, где и когда патентное притязание может быть обеспечено правовой санкцией.

Основные моменты содержания модуля

Завершив этот модуль, вы будете понимать:

- как проверить результаты поиска и организовать их для анализа патентной чистоты;
- как осуществлять неофициальный анализ на предмет нарушения прав, включая толкование патентных формул и сравнение истолкованных притязаний с изобретением клиента с помощью таблиц анализа формул;
- как определять правовой статус;
- как делать выводы на основе проведенного анализа патентной чистоты;
- как составить заключительный отчет, чтобы сообщить свои выводы клиенту.

Анализ ФТО — это многоступенчатый процесс, включающий два отдельных анализа:

- **Анализ на предмет нарушения** прав:
 - толкование (трактовка) смысла и объема притязаний в патентных документах;
 - сравнение каждого истолкованного притязания (пункта формулы) с изобретением клиента;
 - определение того, можно ли обнаружить в изобретении клиента каждое из ограничений (пунктов) патентной формулы;
 - оценка того, может ли патентное притязание быть истолковано как охватывающее (включающее) изобретение клиента.
- **Определение правового статуса** для установления того, подлежит ли патент защите и если да, то где и в какое время.

В настоящем руководстве описывается метод *неофициального* анализа патентной чистоты, направленного на оценку патентных документов из нескольких юрисдикций и формулирование технических выводов, которые будут сообщаться клиенту в заключительном отчете. Изложенный здесь метод неофициального анализа отличается от других подходов к определению патентной чистоты. Кроме того, технический заключительный отчет отличается от некоторых других результатов определения ФТО.

Анализ патентной чистоты часто проводит лицензированный специалист, например патентный поверенный или патентовед, не имеющий квалификации патентного поверенного. Юрист, специализирующийся в области ИС, может выполнять анализ патентной чистоты по результатам патентного поиска и составлять юридическое заключение по вопросам патентной чистоты, основываясь на правилах и стандартах той юрисдикции (юрисдикций), в которой (которых) они имеют разрешение на юридическую практику. В заключении о патентной чистоте делаются правовые выводы, а в некоторых случаях даются юридические рекомендации. Если патентовед (например патентный агент) владеет соответствующей лицензией, но не имеет квалификации патентного поверенного, на практике тоже ожидается, что он будет проводить анализ патентной чистоты только в отношении той юрисдикции (-ий), в которой (-ых) он получил лицензию.

Данное руководство, напротив, посвящено применению инструментов и общих принципов анализа патентной чистоты для получения технических выводов, которые излагаются в заключительном отчете. В этом руководстве описаны общие принципы анализа на предмет нарушения прав в отношении патентных документов из множества

юрисдикций. Также здесь изложены общие правила определения правового статуса патентного документа вне зависимости от юрисдикции.

К общим принципам анализа на предмет нарушения прав относятся «каноны толкования патентных формул» и рекомендации по сравнению истолкованного пункта формулы с данным изобретением, основанному на обобщении подходов, принятых в различных юрисдикциях. Несмотря на то, что в настоящем руководстве подчеркиваются страновые различия, предполагается, что вы будете применять только изложенные в нем общие принципы. Если же при анализе патентного документа вы будете опираться на знание местных правил и стандартов анализа на предмет нарушения прав, вам следует отметить это в своих примечаниях и в заключительном отчете.

Изучив руководство, вы научитесь определять правовой статус патентного документа согласно широко распространенным правилам, касающимся приоритета, действительной даты подачи заявки и срока действия патента, которые содержатся в таких документах, как Договор о патентной кооперации (РСТ) и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Вам следует применять эти общие правила, а также рекомендуется изучить правила конкретных юрисдикций, которые могут влиять на срок действия патента и его правовой статус. Однако компетентного заявления о правовом статусе того или иного патентного документа от вас не ожидается.

Вы должны сообщить своему клиенту, что в вашем заключительном отчете излагаются *технические выводы*, основанные на проведенном неофициальном анализе потенциально релевантных патентных документов на предмет патентной чистоты, а *не* юридическое заключение. Эти технические выводы не могут использоваться вместо официального анализа патентной чистоты, подготовленного квалифицированным специалистом, в частности лицензированным юристом. Ответственность за оценку технических выводов из проведенного вами неофициального анализа патентной чистоты и за принятие решения о дальнейших действиях несет сам клиент.

2. Организация анализа патентной чистоты

На первом этапе вам следует просмотреть отчет о поиске на патентную чистоту и решить, как эффективнее организовать процесс анализа. Помимо перечисления потенциально релевантных

патентных документов отчет о поиске на патентную чистоту может содержать такие сведения, как совпадения поисковых терминов, страна выдачи патента, его правовой статус и ожидаемая дата истечения срока действия, рейтинги документов и ссылки на информацию о патентах-аналогах. Эти данные могут пригодиться для организации вашего подхода к анализу патентной чистоты, а также для определения объема притязаний и правового статуса патентов.

2.1 Решение о том, в каком порядке осуществлять анализ на предмет нарушения прав и определение правового статуса

Обычно сначала проводится анализ на предмет нарушения, а затем определяется правовой статус. Вы можете выбрать другой порядок в зависимости от обстоятельств. Если при поиске на патентную чистоту было получено значительное количество результатов, то рекомендуем сначала определить правовой статус, чтобы идентифицировать защищенные патенты, которым вы можете уделить приоритетное внимание при проведении анализа.

Вам также необходимо решить, какие патентные документы анализировать. Вы должны решить, будете ли вы анализировать патентные заявки, находящиеся на рассмотрении, учитывая, что притязания в патентных заявках, решения по которым еще не приняты, могут толковаться только как потенциальные будущие патентные права. Вы можете принять решение не анализировать патенты, полный срок действия которых истек. Например, если в базе данных есть маркеры правового статуса, это позволит вам находить патентные документы, помеченные как «действующие» (in force) или «находящиеся на рассмотрении» (pending), а затем принять решение о том, следует ли также анализировать документы, помеченные как истекшие, отмененные, отозванные, брошенные, признанные недействительными, просроченные, не охраняемые или объявленные недействительными по иной причине.

2.2 Решение о том, следует ли сортировать результаты поиска и расставлять их в порядке приоритетности

Если поиск на патентную чистоту выдал всего несколько результатов, то эффективнее будет проанализировать их в том порядке, в котором они расположены в отчете о поиске.

Но если при поиске было получено большое количество результатов, то рекомендуем установить очередность их анализа, чтобы сначала рассмотреть самые важные вопросы и выявить проблемы, которые могут оказаться серьезными. Варианты сортировки и определения приоритетности результатов поиска:

- **Приоритетность по странам.** Рекомендуем отсортировать результаты поиска по странам, так как любые патентные права (или потенциальные патентные права) действуют только

Полезный совет

Не забывайте, что патентные базы данных являются вторичными источниками информации о правовом статусе. Поэтому, прежде чем принимать решение о целесообразности анализа патентного документа, подумайте, нужно ли вам подтвердить его правовой статус достоверными данными из национального или регионального патентного реестра.

в стране выдачи. Возможно, ваш клиент более заинтересован в определенных странах и хочет, чтобы анализ по этим странам проводился в первую очередь, чтобы можно было определить, следует ли вообще рассматривать другие страны.

- **Приоритетность по присвоенным рейтингам.** В отчете о поиске результаты могут быть ранжированы по релевантности — вами или самой базой данных, например WIPO PATENTSCOPE. Если результаты поиска были ранжированы, то, возможно, вы захотите задать приоритет тем документам, которым был присвоен более высокий рейтинг релевантности.
- **Приоритетность по признакам.** Возможно, сначала вы захотите изучить результаты, относящиеся к определенному признаку или группе признаков, прежде чем смотреть остальные результаты. Тот или иной признак может представлять больший интерес для клиента ввиду потенциального охвата патентными правами. В связи с этим можно задать приоритет патентным документам, принадлежащим лицам, которые интересуют клиента, например потенциальным конкурентам или фирмам, занимающим доминирующее положение в какой-либо области технологий.
- **Приоритетность по прогнозируемой дате истечения срока действия.** В результатах поиска может быть указан прогнозируемый срок действия патента или дата его истечения. Клиенту может потребоваться анализ только тех патентов, которые могут иметь силу в то время, когда он планирует начать использовать свое изобретение.

3. Справочная информация для анализа патентной чистоты: притязания (формулы изобретения) в патентных документах

Необходимо понимать, какие функции выполняют патентные формулы и какие формы они могут принимать. Структура и функция пунктов формулы имеют значение для определения объема их охраны при выполнении анализа на предмет нарушения прав. Объем притязаний имеет решающее значение для того, чтобы определить, может ли тот или иной пункт формулы распространяться на изобретение вашего клиента, и чтобы сделать вывод о том, что патент, в котором содержится это притязание, представляет для вашего клиента потенциальную проблему, связанную с патентной чистотой. Ниже мы представили кое-какую справочную информацию о разных типах патентных формул прежде чем приступить к обсуждению того, как они толкуются и анализируются.

3.1 Структура патентной формулы

Патентными формулами определяется объем правовой охраны, связанной с патентом. В большинстве патентов содержится несколько пунктов формулы, следовательно, в одном патенте можно нарушить несколько притязаний. Формат патентных формул определяется национальным (а иногда и региональным) законодательством, но некоторые аспекты их структуры являются универсальными или очень широко распространенными. Каждый пункт формулы изобретения в патенте должен быть составлен в виде одного предложения с точкой в конце. Кроме того, *формула или пункт формулы состоит из следующих трех компонентов:*

- преамбула (в европейской системе — отличительная часть);
- переходная фраза;
- одно или несколько ограничений формулы (отличительная часть).

Ограничения образуют главную часть формулы и определяют границы ее пунктов, описывающих признаки изобретения. Ниже описаны части формулы и их функции.

Части формулы: преамбула

Каждый пункт формулы начинается с преамбулы. Преамбула — это (обычно короткое) выражение, которое определяет тип пункта формулы, а также может содержать указание на его предмет (сущность). Часто (но не всегда) преамбула указывает на то, является ли данный пункт формулы независимым (например, если указывается «процесс» или «продукт» без ссылки на какой-либо предыдущий пункт) или зависимым (например, указывается «способ по пункту х», «продукт по пункту х» или «процесс по пункту х»). В некоторых случаях зависимый пункт может содержать ссылку на притязание в отличительной части (ограничениях) формулы, а не в преамбуле.

Иногда в преамбуле приводится более подробная информация о предмете заявки, например о целевом назначении изделия или о целевом результате применения способа. В ряде юрисдикций такие утверждения могут считаться ограничениями, т.е. элементами заявленного изобретения, которые ограничивают объем притязаний и необходимы для установления факта нарушения точно так же, как любые другие ограничения, следующие за преамбулой и составляющие главную (отличительную) часть формулы. В Соединенных Штатах Америки преамбула толкуется в контексте всей формулы и считается ограничением притязания, если она «придает ему

смысл и содержание». Например, преамбула может считаться ограничением, если в ней говорится о целевом назначении заявленного устройства, а целевое назначение является именно результатом новой структуры устройства.

Части формулы: переходная фраза

Между преамбулой и перечнем ограничений в каждом пункте формулы есть переходный компонент — слово или словосочетание. В некоторых юрисдикциях это называется «связка» или «соединительная фраза». Три самые распространенные переходные фразы: «**содержащий**», «**состоящий из**», «**состоящий по существу из**» (в европейской системе — «отличающийся тем, что содержит/состоит из»). В местном законодательстве могут быть даны указания по толкованию этих переходных фраз, но для трех самых распространенных выражений довольно универсальным можно считать следующее объяснение.

Переходное слово «**содержащий**» используется, когда формула должна охватывать продукты или процессы, которые содержат, по меньшей мере, все указанные в ней ограничения и могут содержать (а могут и не содержать) *дополнительные* элементы или этапы процесса. Формулы с такой переходной фразой называются «**открытыми**» или «**неограничивающими**», так как в них отсутствуют ограничения на *дополнительные* элементы помимо перечисленных

Переходная фраза «**состоящий из**» используется в тех случаях, когда формула должна охватывать продукты или способы, которые содержат *именно* те ограничения, которые в ней указаны, и ничего больше. Выражение «**состоящий из**» является более ограничительным, чем «содержащий», и используется намного реже. Формулы, в которых используется переходная фраза «состоящий из», называются «**закрытыми**».

Переходная фраза «**состоящий по существу из**» — это компромиссный вариант для тех случаев, когда пункт формулы призван охватывать изделия или способы, которые содержат только упомянутые в нем признаки, но могут также содержать несущественные элементы, которые принципиально не меняют сущность или фундаментальные характеристики данного продукта или процесса. Например, формулировка «фармацевтическая композиция, *состоящая по существу из* действующего вещества X», будет распространяться на препараты, в состав которых входит не только действующее вещество X, но и несущественные компоненты, не меняющие фундаментальных характеристик композиции, например инертный носитель или наполнитель.

В учебном примере №13 показано, как в пункте формулы используются преамбула и переходная фраза.

Части формулы: ограничения

Ограничение или элемент пункта патентной формулы — это такая его часть, которая определяет или описывает тот или иной

Терминологическая подсказка

Термины «ограничение формулы» и «элемент формулы» часто употребляются практически взаимозаменяемо, и в настоящем руководстве они будут использоваться таким же образом, означая формулировку, в которой излагается признак заявленного изобретения. Вместе с тем, в других юрисдикциях эти термины иногда имеют разные значения.

признак изобретения. В формуле должно присутствовать ограничение (элемент) или совокупность ограничений (элементов), соответствующих каждому признаку изобретения, причем эти ограничения устанавливают пределы и определяют объем притязаний на данный признак. Каждое ограничение, включенное в пункт формулы, сужает объем притязаний.

Как говорилось в модуле I, если в изделии или способе можно найти все ограничения (элементы) какой-либо патентной формулы, то считается, что формула охватывает (включает) это изделие или способ, т.е. их использование будет являться практическим применением запатентованного изобретения и нарушением этой формулы. Поскольку пределы и объем охраны определяются именно ограничениями формулы, эта зависимость называется «правилом всех ограничений» или «правилом всех элементов» и может быть выражена следующим образом:

Для того чтобы продукт или процесс, потенциально нарушающий патентную формулу, был признан таковым, он должен подпадать под *каждое* содержащееся в формуле ограничение, и если в продукте или процессе, потенциально нарушающем формулу, *не* присутствует *какое-либо* из этих ограничений, то нарушение патентной формулы отсутствует.

Примеры приводятся в учебном примере №14.

3.2 Типы (пунктов) формул: классификация по объему притязаний, функции и/или объекту

Независимые и зависимые пункты

Пункты патентной формулы бывают независимыми и зависимыми, и различия между ними заключаются в охвате (объеме притязаний) и функции.

Независимым является пункт, в котором нет ссылки на какой-либо другой пункт. В нем содержится все необходимое для определения изобретения. То есть независимый пункт формулы имеет преамбулу, переходную фразу и ограничения, определяющие «существенные признаки» изобретения. Объем притязаний независимого пункта устанавливается исключительно исходя из тех ограничений, которые присутствуют и излагаются в нем самом. Таким образом, при определении охвата независимого пункта формулы рассматривать какие-либо другие пункты не нужно.

Зависимый пункт патентной формулы, напротив, ссылается на другой пункт или на несколько других пунктов. Ссылаясь на другой пункт, зависимый пункт подразумевает все ограничения, присутствующие в пункте, на который он ссылается, а затем добавляет одно или несколько дополнительных ограничений, не изложенных в том пункте. Требование наличия одного или нескольких дополнительных ограничений важно тем, что оно отличает зависимый пункт формулы от того пункта, на который он ссылается.

Поскольку каждое ограничение в пункте формулы сужает его объем притязаний, зависимый пункт всегда имеет более узкий охват, чем тот, от которого он зависит. Зависимый пункт может содержать ссылку на независимый пункт или на другой зависимый пункт. Пункт формулы «с множественной зависимостью» может включать ссылки более чем на один независимый или зависимый пункт.

Более подробно об этом говорится в учебном примере №15.

Различие между зависимыми и независимыми пунктами патентной формулы важно для анализа патентной чистоты, так как зависимый пункт всегда имеет более узкий объем притязаний, чем тот самостоятельный пункт, от которого он зависит (в учебном примере №15 пункты 2 и 3 уже по объему, чем пункт 1). Поэтому *анализ патентной чистоты всегда должен начинаться с независимых пунктов формулы патентного документа. Если в результате анализа будет установлено, что продукт или процесс, потенциально нарушающий патентные права, на самом деле не нарушает независимый пункт патентной формулы, то можно сделать вывод, что ни один из зависимых пунктов тоже не нарушается*, поскольку они являются более узкими, чем независимый пункт формулы.

Между тем, обратное не всегда верно. Если вы установили, что потенциально нарушающий продукт или процесс не влечет нарушения одного зависимого пункта патентной формулы, вы все равно должны проанализировать остальные зависимые пункты, чтобы определить, нарушает ли продукт или процесс какой-либо из этих пунктов и тот независимый пункт формулы, с которым они связаны.

Более того, с учетом принципа дифференциации пунктов формулы, в соответствии с которым предполагается, что два пункта имеют разные объемы притязания, может иметь смысл рассмотреть зависимые пункты даже в том случае, если вы

Учебный пример №13. Преамбула и переходная фраза

Рассмотрим следующие примеры формул:

- **Стол, содержащий** плоскую поверхность и четыре ножки, прикрепленные к плоской поверхности.

«Стол» — это преамбула, в которой определяется тип формулы изобретения и общая область техники (мебель). Переходное слово «содержащий» указывает на то, что формула является **открытой**, то есть стол должен иметь плоскую поверхность и четыре прикрепленные ножки, а также *может иметь дополнительные признаки, не указанные в формуле*, такие как ящик, прикрепленный к плоской поверхности, или дополнительную ножку.

- **Стол, состоящий из** плоской поверхности и четырех ножек, прикрепленных к плоской поверхности.

«Стол» — это преамбула, определяющая тип формулы и общую область техники. Переходная фраза «состоящий из» указывает на то, что формула является **закрытой**. Согласно обычным правилам толкования формул, такой пункт формулы включает *только* стол с плоской поверхностью и четырьмя прикрепленными к ней ножками и *не* распространяется на стол с плоской поверхностью, четырьмя прикрепленными ножками и ящиком, прикрепленным к поверхности.

Учебный пример №14. Ограничения формулы

Рассмотрим следующие два пункта патентной формулы:

- Стол, содержащий плоскую поверхность и четыре ножки, прикрепленные к плоской поверхности.
- Стол, содержащий плоскую поверхность, четыре ножки, прикрепленные к плоской поверхности, и ящик, прикрепленный к плоской поверхности.

Пункт 1 содержит два ограничения: четыре ножки и плоскую поверхность. Для того чтобы стол являлся нарушением пункта 1, он должен удовлетворять только двум признакам: иметь плоскую поверхность и четыре ножки.

В пункте 2 ограничений три: четыре ножки, плоская поверхность и ящик. Для того нарушать этот пункт формулы, стол должен удовлетворять трем ограничениям: иметь плоскую поверхность, четыре ножки и ящик.

В обоих пунктах описываются столы, но второй пункт является более узким, чем первый, потому что во всей совокупности столов иметь все три признака и нарушать второй пункт будет меньшее количество изделий. То есть нарушать пункт 1 могут столы как с ящиками, так и без них, а пункт 2 — только столы с ящиками, а значит первый пункт шире по объему притязаний, чем второй.

Учебный пример №15. Независимые и зависимые пункты

В следующем примере продемонстрированы независимые и зависимые пункты формулы, а также цепочка зависимостей:

- Пункт 1. Стол, содержащий плоскую поверхность и четыре ножки, прикрепленные к плоской поверхности.
- Пункт 2. Стол по п. 1, также содержащий ящик, прикрепленный к плоской поверхности.
- Пункт 3. Стол по п. 2, плоская поверхность которого изготовлена из дерева.

В вышеприведенной последовательности пунктов формулы изобретения *независимым является пункт 1*, поскольку в нем не содержится ссылок на другие пункты формулы.

Пункт 2 является зависимым от пункта 1, т.е. все ограничения пункта 1 считаются входящими в пункт 2, который кроме того содержит дополнительное ограничение, не присутствующее в пункте 1, и поэтому имеет более узкий объем притязаний, чем пункт 1.

Пункт 3 является зависимым от пункта 2, то есть в него включены ограничения обоих пунктов 1 и 2, а также дополнительный признак, изложенный в тексте пункта 3. Таким образом, стол по пункту 3 должен иметь плоскую поверхность с четырьмя ножками и ящиком, прикрепленными к ней, причем плоская поверхность должна быть сделана из дерева.

установили, что независимый пункт не нарушается. Иногда понимание ограничений, присутствующих в зависимом пункте формулы, помогает истолковать независимый пункт.

Классификация по виду изобретения: формулы на продукт и на процесс

Патентные формулы и пункты формул можно также классифицировать по виду изобретения, являющегося объектом патента (заявки). Формулы классифицируются по виду или категории заявленного изобретения, например: «новое изделие, способ или устройство или их новое применение» согласно определению Европейского патентного ведомства (ЕПВ), «новый и полезный способ, механизм, производственный процесс или химический состав» по определению Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ) или согласно определениям категорий, принятым в других патентных ведомствах. Формулы на разные виды изобретений дают разные права.

Патентная формула на продукт (изделие, фабрикат, вещество, устройство) относится к материальному продукту. К этому типу относятся формулы изобретения на устройства, химические соединения и промышленные изделия. Формулы на продукт отличаются тем, что их ограничения указывают на физические элементы (например компоненты) изобретения.

Формула на процесс (способ) характеризуется ограничениями, указывающими на последовательность действий. К этому типу относятся формулы изобретений на способ изготовления, применения чего-либо, выполнения различных действий, диагностики или лечения заболеваний.

Формулы «продукт через процесс» (product-by-process) — это тип формул, в которых изделие описывается способом его производства, т.е. формула фактически относится к продукту, но в ней излагается один или несколько этапов процесса его получения.

В некоторых юрисдикциях также допускаются другие типы патентных формул, особенно в тех, где ограничена возможность патентования способов терапевтического или хирургического лечения (в некоторых странах запрещена подача заявок и предоставление патентных прав на любые виды терапевтического или хирургического лечения, а в некоторых — только на методы лечения людей). К их числу относится **«формула на вторичное**

медицинское применение», в которой описывается новое или дополнительное медицинское применение известного лекарственного вещества в формате «вещество X для использования при лечении Y», где X — это уже известное вещество, а Y — болезнь или патологическое состояние. В некоторых юрисдикциях разрешаются **«швейцарские формулы»**, в которых применяется формат «использование вещества при производстве препарата для лечения заболевания или расстройства» или аналогичные формулировки.

В ряде стран допускаются формулы на **«использование»** или **«способ использования»**, описывающие новое применение известного вещества, устройства или процесса, при этом понимается, что формула относится именно к новому использованию, а не к уже известному соединению, устройству или процессу. ЕПВ разрешает заявлять притязания на способ применения, а ВПТЗ США — нет.

Виды прав, предоставляемых различными типами патентных формул

Важность рассмотренных классификаций формул (пунктов формул) обусловлена тем, что они определяют виды предоставляемых ими прав.

Формула на продукт предоставляет патентообладателю право не допускать производство, использование, предложение к продаже, продажу или ввоз заявленного продукта другими лицами независимо от того, как именно он производится или используется. Например, притязание на новое фармацевтическое действующее вещество будет нарушено, если третье лицо будет совершать любое из следующих действий:

- производить действующее вещество *любым* способом вне зависимости от того, описан ли этот способ в патенте;
- использовать или способствовать использованию действующего вещества в каком-либо процессе;
- продавать или выставлять на продажу действующее вещество;
- импортировать действующее вещество.

Конкретные определения этих или аналогичных действий могут быть различными в зависимости от юрисдикции.

В отличие от предыдущего типа, *патентная формула на процесс (способ) предоставляет патентообладателю право не допускать производство, использование или продажу другими лицами заявленного*

процесса (способа). Например, патент на изобретенный процесс, не ограниченный использованием конкретных компонентов, может распространяться на использование третьими лицами запатентованного процесса для производства нового конечного продукта с помощью исходных материалов, которые не были раскрыты в патенте. Однако если фармацевтическая компания владеет патентом на способ производства лекарственного действующего вещества, а третья сторона найдет *другой* способ его получения, то патент на этот способ, скорее всего, не даст его владельцу права запретить третьей стороне производить то же самое действующее вещество другим способом или продавать действующее вещество, произведенное другим способом.

Что же касается формул «продукт через процесс», вам необходимо будет изучить местное законодательство и судебную практику, чтобы определить, рассматриваются ли такие формулы как охраняющие продукт, произведенный любым способом или только тем способом, который описан в формуле.

Отклонения и неясности в структуре и типе патентных формул

Патентные ведомства некоторых стран не проводят экспертизу патентных заявок по существу. В этих странах формула изобретения не проходит процедуру проверки, так что ошибки формата не выявляются и не исправляются. В таких обстоятельствах в выданных патентах могут иметь место существенные отклонения от общепринятых норм. Например, могут использоваться нестандартные переходные фразы (или вообще отсутствовать переходные фразы), что может представлять проблему для анализа патентной чистоты, если вы не сможете четко определить, является ли пункт формулы открытым, закрытым или чем-то средним.

4. Анализ на предмет нарушения прав: толкование патентных формул и сравнение истолкованных формул с изобретением клиента

Анализ на предмет нарушения прав состоит из двух этапов. Первым шагом является толкование объема притязаний интересующих вас патентных формул (пунктов формул). Вторым этапом заключается в сравнении истолкованной формулы (пункта) с продуктом или процессом, потенциально нарушающим патентные права, с целью определить, может ли она распространяться на данный

продукт или процесс. Каждый пункт формулы в патентном документе, который в процессе поиска на патентную чистоту был идентифицирован как потенциально релевантный, должен быть подвергнут толкованию и сопоставлению.

4.1 Толкование патентной формулы

Объем охраны патентного документа целиком определяется текстом пунктов формулы, но может подразумевать и толкование этого текста с учетом других частей патента, таких как описание или чертежи. Толкование может даже выходить за рамки самого патента и затрагивать другие источники, например комментарии, сделанные патентообладателем в процессе рассмотрения патентной заявки ведомством.

Толкование формулы изобретения производится от ограничения к ограничению, причем каждое ограничение формулы анализируется отдельно.

Цель толкования формулы — интерпретировать ее текст и ограничения таким образом, чтобы при ее сравнении с потенциально нарушающим права продуктом или процессом (в данном случае — с изобретением вашего клиента) можно было выявить наличие или отсутствие ограничения каждого пункта формулы в продукте.

В учебном примере №16 представлены пункты формулы гипотетического патента, выявленные в ходе поиска на патентную чистоту. Три пункта формулы относятся к составу удобрения. Эти гипотетические пункты формулы рассматриваются ниже для разъяснения того, как определяются объем правовой охраны и значение пунктов, а также для иллюстрирования принципов применения подобных источников при толковании формул.

Источники информации для толкования патентных формул

При толковании формул изобретения имеются источники информации двух типов: те, которые *должны* учитываться, и те, которые являются *факультативными*. Источники, которые должны учитываться (т.е. обязательные источники информации), обычно ограничиваются тем, что было прямо указано патентообладателем в самом патентном документе либо в ходе рассмотрения заявки. К факультативным источникам информации относятся такие внешние доказательства, как словари, известный уровень техники и т.п.

Учебный пример №16. Толкование формул изобретения на продукт и способ

В данном учебном примере ваш клиент — производитель и оптовый продавец удобрений. Он желает производить и продавать новое удобрение, в том числе — прямо и опосредованно экспортировать его в другие регионы и страны. Ваш клиент разработал упаковку с инструкцией для конечного пользователя по надлежащему обращению с удобрением, которая предусматривает его применение в определенных условиях, в определенных количествах и для выращивания определенных растений.

Поиск на патентную чистоту выявил как минимум один потенциально релевантный патент в стране, интересующей вашего клиента. Патент содержит независимые пункты формулы, которые относятся к составу, предназначенному для применения в качестве удобрения (пункт формулы 1), к способу изготовления состава для применения в качестве удобрения (пункт формулы 2), а также к методу применения удобряющего состава по пункту 1 (пункт формулы 3). В пунктах формулы изложено следующее:

1. Состав для применения в качестве удобрения, включающий: 30–40% азотсодержащего компонента, 30–40% фосфорсодержащего компонента и 30–40% калийсодержащего компонента.
2. Способ изготовления состава для применения в качестве удобрения; включающий соединение 30–40% азотсодержащего компонента, 30–40% фосфорсодержащего компонента и 30–40% калийсодержащего компонента для образования однородного состава.
3. Способ использования состава по пункту 1, включающий нанесение состава на растение или почву в количестве, подходящем для стимулирования роста растения.

Обязательные источники информации для толкования формул

Текст формулы. Первый и наиболее важный источник обязательной информации при толковании патентной формулы — ее буквальная формулировка. Каждое слово формулы важно и в некоторой степени влияет на объем ее правовой охраны.

Во многих юрисдикциях руководствуются правилом «**общепринятого значения**»: каждому слову в формуле присваивается стандартное значение в контексте его местонахождения кроме случаев, когда имеется какая-либо причина для изменения такого значения. Стандартное значение слова — это не словарное значение. Оно скорее определяется с точки зрения человека, обладающего обычными навыками в области, к которой относится формула.

Например, ограничение «30–40% азотсодержащего компонента» в формуле удобрения при первом прочтении является чрезвычайно однозначным. Любой состав с азотсодержащим компонентом любого рода в количестве 30–40% будет соответствовать данному ограничению. Однако могут возникнуть вопросы о том, являются ли необходимые 30–40% массовыми долями или объемным содержанием в процентах, относятся ли они к конечному продукту или к ингредиентам для его изготовления, и другие двусмысленности данного ограничения.

Патентное описание. Толкование формул изобретения не ограничивается буквальным текстом пунктов. Вторым источником обязательной информации, который следует учитывать, является патентное описание. Помните о том, что патент состоит из набора пунктов формулы и описания. Последнее содержит подробное и обобщенное описание изобретения, реферат и, возможно, один или несколько чертежей. Анализ на патентную чистоту должен подразумевать анализ описания к патенту, как минимум по причинам, изложенным ниже.

Аксиомой патентного права является то, что патентообладатель может быть «сам себе лексикографом». Это означает, что при составлении патентной заявки заявитель может уточнить термин и даже использовать его нестандартное определение при условии, что уточнение и (или) отступление от стандарта четко заявлено в описании. Таким образом, толкование термина в формуле может подразумевать проверку описания, чтобы выявить применимость стандартного терминологического значения или его изменение или уточнение патентообладателем. Подобная проверка описания особенно важна для относительных понятий. Если в описании не содержится определение или уточнение термина, для его толкования может потребоваться обращение к другим источникам информации (например к словарям). А именно, в формуле может упоминаться этап «нагревание раствора» для осуществления химического превращения, но термин «нагревание» является относительным и, вероятно, был определен или уточнен в описании.

Терминологическая подсказка

Процесс определения объема охраны, предоставляемого одним или несколькими пунктами формулы в патентном документе, называется «толкованием формулы» или «толкованием притязаний». В настоящем руководстве эти термины используются как синонимы.

В примере с формулой на удобрение описание может содержать список азотсодержащих составов, при этом может указываться, что список является «примерным» или что он содержит «неограничивающие примеры» подходящих составов. В этом случае вероятно, что формула не будет ограничиваться составами, перечисленными в описании (если только прочие факторы не влияют на данный вывод, например — лишение права возражения, см. ниже). Она может охватывать другие известные составы, содержащие азот, или даже составы, открытые после даты подачи или приоритета выданного патента.

Существует оговорка об обращении к описанию в ходе толкования формул. В некоторых юрисдикциях и ситуациях обращение к описанию в целях добавления ограничений в формулу является неприемлемым. «Добавленное ограничение» — это ограничение, которое не задумано заявителем как часть пунктов формулы и которое выходит за рамки уточнения используемого в формуле термина.

В нашем примере формулы на удобрение описание может, например, содержать несколько показательных примеров удобрений с 30–40% азотсодержащего состава по весу. Поскольку в буквальном тексте формулы не уточняется, как именно рассчитывается значение азота 30–40%, из него необязательно вытекает, что пункты формулы охватывают исключительно составы с 30–40% азотсодержащего вещества по весу. Вероятнее всего, формула будет толковаться как также включающая составы, содержащие 30–40% по объему (если только прочие факторы не влияют на данный вывод). С другой стороны, если пределы не указываются в пунктах формулы с достаточной точностью, они могут быть опротестованы из-за неопределенности.

Материалы делопроизводства по патентной заявке. Лишение заявителя права давать толкование формулы, противоречащее прежним заявлениям, сделанным в ходе рассмотрения заявки. Еще одним источником обязательной информации, который следует учитывать при толковании пунктов формулы, являются сведения о переписке между заявителем патента и выдающим патент ведомством. Это называется «история рассмотрения» или «материалы делопроизводства по патентной заявке».

При соискании патента от заявителя может требоваться взаимодействие с патентным ведомством. Это зачастую необходимо, когда местное ведомство проводит экспертизу патентной заявки на

материальные предпосылки патентоспособности (либо применяет результаты поиска и экспертизы, выполнявшихся другим патентным ведомством) и выдает первоначальный отказ в отношении одного или нескольких пунктов формулы патентной заявки. Заявитель имеет возможность отреагировать на отказ, выдвинув возражения и (или) внося в формулу поправки, чтобы ответить на возражения эксперта и аннулировать решение. Патентное ведомство может реагировать на предоставленные материалы, оставив в силе или отозвав отказ, выдвинув новый отказ или одобрив заявку с возражениями или поправками. Заявитель может ответить на указанные действия. Далее процесс продолжается вплоть до достижения согласия между заявителем и патентным ведомством, до выдачи патента или до аннулирования заявки, поскольку вышеуказанные стороны не смогли достичь согласия или заявитель предпочел оставить заявку без движения по иным причинам.

Выдвинутые заявителем возражения и внесенные им поправки могут затрагивать содержание пунктов по существу, особенно если заявитель пытается опровергнуть отказ со ссылкой на уже известный уровень техники. В некоторых юрисдикциях это может вызвать «эстоппель» (лишение заявителя права давать толкование формулы, противоречащее прежним заявлениям, сделанным в ходе рассмотрения заявки), когда возражение или поправка становятся обязательными для исполнения патентообладателем в ходе будущих процедур рассмотрения, которые не связаны с первоначальной перепиской между патентообладателем и патентным бюро. В основе лишения заявителя права возражения лежит тот принцип, что патентообладатель не может сначала выдвигать патентному бюро возражение для получения патента, а затем игнорировать, аннулировать или изменять его впоследствии, пытаясь отстаивать патент в ходе судебных разбирательств по делам о нарушениях.

В качестве примера лишения заявителя права возражения разберем вышеизложенную формулу на состав, предназначенный для использования в качестве удобрения (пункт формулы 1). В ходе экспертизы на материальные предпосылки патентоспособности патентное ведомство отклоняет данную формулу со ссылкой на уже известный уровень техники, в котором обнаруживается удобряющий состав, содержащий 29% азота, 35% фосфора и 36% калия. Выдавая отказ, эксперт утверждает, что 29% азота — это очень близко к указанному заявителем диапазону 30–40% азота (и, следовательно, по существу охвачено им).

В ответ на отказ заявитель возражает, что 29% азота, как указано в ссылке на уже известный уровень техники, лежит за пределами заявленного диапазона 30–40% азота и что упомянутый диапазон в данном случае следует толковать строго и буквально. Возражение является убедительным и патентный эксперт разрешает выдать патент по этой заявке. В ходе анализа данной формулы на патентную чистоту необходимо учитывать возражение патентообладателя, поскольку с учетом аргумента, существующего в материалах делопроизводства по патентной заявке, маловероятно, что суд будет возражать против него и широко истолкует диапазон формулы в ходе судебного разбирательства о нарушении прав.

Таким образом, материалы делопроизводства по патентной заявке важны в некоторых странах не в последнюю очередь в силу того, что поправки и возражения заявителя патента могут быть расценены патентообладателем как допущения и в ходе толкования формул изобретения им может придаваться такое же значение, как любому другому утверждению заявителя (например, содержащемуся в изначально поданном описании и пунктах формулы).

Важность материалов делопроизводства по патентной заявке в качестве обязательных источников информации для толкования формул изобретения будет варьироваться в зависимости от юрисдикции и причин. В юрисдикциях, где не проводится экспертиза на материальные предпосылки патентоспособности, вряд ли существует непосредственная история рассмотрения заявки, поскольку местное патентное ведомство выдает патенты без получения каких-либо аргументов от патентообладателя. Кроме того, хотя истории рассмотрения и являются документами публичного характера, в настоящее время вышеуказанные сведения предоставляются для публичного ознакомления не во всех юрисдикциях.

Материалы судебных дел. Последним источником информации, требующим обязательного изучения, является история судебных разбирательств, связанных с патентом. Патент может быть предметом предыдущих судебных дел, затрагивающих его нарушение третьими лицами. Подобное, вероятно, подразумевает толкование патентной формулы судом или арбитражным учреждением, а также возражения патентообладателя в поддержку или опровержение такого толкования. Как и в случае с лишением права возражения, заявления патентообладателя, сделанные в ходе судебного

разбирательства, могут лишить его права выдвигать противоречащие доводы в будущих делах, и это необходимо учитывать при толковании формул для анализа на патентную чистоту.

Несмотря на то, что буквальный текст формул всегда является первостепенным источником информации при толковании, изучение прочих упомянутых источников считается обязательным. Это происходит по следующей причине: даже если текст формулы, казалось бы, не содержит двусмысленности, любые подобные источники могут содержать противоречащие сведения, которые нельзя необоснованно игнорировать. И наоборот, факультативные источники информации, описываемые в параграфах ниже, *можно* не принимать во внимание, если в обязательных источниках двусмысленность отсутствует.

Факультативные источники информации для толкования патентных формул

При подготовке анализа на патентную чистоту вы можете обращаться к различным необязательным источникам информации. Эти источники являются **внешними доказательствами**. К ним следует прибегать только в том случае, если вышеуказанных обязательных источников не достаточно, чтобы предоставить четкий ответ для толкования того или иного ограничения в формуле.

Словари (в том числе технические) — это стандартный источник внешних доказательств, дающий определение обычным словам и техническим терминам. Иногда в них могут содержаться разные определения, поэтому обращаться с этими источниками следует осторожно. Выявление «правильного» словаря для нахождения определения является субъективным процессом.

Еще один источник внешних доказательств — ссылки на уже известный уровень техники, а также (в особых случаях) ссылки, не являющиеся известными техническими решениями (т.е. ссылки с датой публикации позднее приоритетной даты толкуемого патента). Подобные материалы могут оказаться полезными, если содержат сведения, известные специалисту в данной области техники, и к ним можно обращаться, чтобы определять обычное употребление или значение специальных терминов. Аналогичным образом вы можете обращаться к мнению эксперта, чтобы в дальнейшем интерпретировать термины в формуле, если анализ на патентную чистоту четко определяет такое в качестве источника подобной информации.

Предшествующий уровень техники, выявленный в ходе поиска на патентную чистоту, также может помочь в толковании формул. В нашем примере с удобрением предположим, что поиск на патентную чистоту выявил патентный документ с давностью в несколько десятков лет, упоминающий состав, который применяется в качестве удобрения и включает в себя 30% азотсодержащего вещества по *объему* (но только 25% по массе). В данном примере (предполагая, что техническое решение было известно во время рассмотрения заявки) можно заявлять о том, что пункты формулы *должны* быть истолкованы как «30–40% по массе», чтобы отличать их от предшествующего уровня техники. При любом другом толковании (если бы значение 30–40% интерпретировалось более широко и включало бы проценты по объему и по массе) формула была бы недействительна по отношению к известному уровню техники.

Перечисленные источники информации комбинируются для обеспечения корпуса ресурсов, которые можно использовать при толковании формул изобретения, с целью выявления наиболее вероятной интерпретации текста пунктов формулы. После такого определения можно продолжить анализ на патентную чистоту и сравнить формулу с изобретением клиента.

Оговорки для толкования формул

К толкованию формулы изобретения для анализа на патентную чистоту могут относиться следующие дополнительные соображения.

В некоторых юрисдикциях и в зависимости от соответствующих законов и/или судебной практики должно учитываться **доктрина эквивалентов**. Она гласит, что термин формулы может истолковываться таким образом, чтобы включать в себя очевидные вариации или эквиваленты самого термина, даже если таковые явно не входят в описание к патенту. Например, если в формуле упоминается «молния» в качестве застежки, доктрина эквивалентов может допускать толкование формулы, охватывающее пуговицы как эквивалентное воплощение «молнии», даже если те явно не упоминаются в описании. Доктрина может расширять значение термина формулы только в том случае, если эквиваленты были известны на момент оформления патента, либо обеспечивать включение в него эквивалентные воплощения, разработанные позднее. В некоторых юрисдикциях доктрина применяется не к конкретным элементам формулы, а к формуле целиком. Доктрина эквивалентов может быть кодифицирована, а также может быть частично

или полностью сформулирована в судебных решениях. Данное руководство не предлагает особый метод для поиска или анализа патентных документов в рамках доктрины эквивалентов. Достаточно широкая стратегия поиска должна помочь найти и распознать документы, в которых упоминаются эквиваленты.

Также важно помнить, что **в некоторых юрисдикциях пункты формулы выданного патента не прошли экспертизу на материальные предпосылки патентоспособности**. Это значит, что те не были «утверждены» квалифицированным патентным экспертом как четкие или однозначные, и в пунктах формулы могут присутствовать незначительные или существенные двусмысленности. Не прошедшие экспертизу патентные формулы не обязательно являются действительными в силу презумпции, и это представляет собой проблему при проведении анализа на патентную чистоту. В его рамках должно указываться, подвергались ли пункты формулы рассматриваемого патента экспертизе на материальные предпосылки патентоспособности в патентном ведомстве. Если анализ проводится в отношении патента, выданного другим, не осуществляющим экспертизу ведомством, необходимо учитывать возможное существование иностранных патентов-аналогов или заявок и проведение их экспертизы по существу в иностранном национальном или региональном патентном ведомстве. Подобные поиски/экспертизы могут быть полезны при толковании пунктов формулы патента, не прошедшего экспертизу.

4.2 Сравнение истолкованных формул с изобретением клиента

После толкования формул вы осуществите этап сравнения для определения того, может ли формула охватывать изобретение клиента. На этом этапе истолкованная формула *как целое* сравнивается с изобретением *как целым*. Как упоминалось выше, согласно правилу «всех элементов» или «всех ограничений» для определения нарушения необходимо продемонстрировать, что *все* ограничения формулы присутствуют в потенциально нарушающем права продукте или процессе. Вам необходимо будет сравнить каждое ограничение формулы с изобретением клиента, используя свое толкование объема и значения каждого ограничения для выявления в изобретении клиента «соответствующего элемента» или «соответствующей структуры», удовлетворяющих этому ограничению. В случае обнаружения соответствующего элемента или

соответствующей структуры для каждого ограничения (т.е. если изобретение клиента удовлетворяет всем ограничениям формулы) формула «охватывает» («включает») продукт или процесс.

Использование таблицы анализ патентных формул для организации информации при толковании и сравнении пунктов формул

Поскольку правило «всех элементов» или «всех ограничений» для определения нарушения предписывает демонстрацию того, что все ограничения формулы присутствуют в потенциально нарушающем права продукте или процессе, оно помогает представить формулу с помощью таблицы (обычно называемой «таблица анализа патентной формулы»), в которой каждому ограничению формулы отведена отдельная строка. Таблица анализа патентной формулы — это визуальный инструмент, помогающий организовать процесс толкования и сравнения пунктов формулы. С ее помощью можно разбить формулу на составляющие, добавить примечания по толкованию пунктов и попытаться совместить элементы формулы с их возможными соответствиями в изобретении клиента. Таблица анализа формулы поможет также выявить «пробелы», когда в изобретении клиента не обнаружена соответствующая структура и ограничение формулы не реализовано. Другими словами, указанная схема может быть полезна для отображения отсутствующих необходимых элементов. Аналогичным образом она может показывать «пробелы», когда элементы изобретения клиента не соответствуют элементам формулы. Шаблон/рабочий бланк для составления таблиц анализа формул приведен в приложении С.2.

После сравнения ограничения формулы с предлагаемой соответствующей структурой в изобретении клиента необходимо принять решение о том, удовлетворяется ли ограничение формулы предлагаемой соответствующей структурой в изобретении. Ваше окончательное решение по каждому ограничению должно выглядеть следующим образом: да; вероятно, да; нет; вероятно, нет; невозможно определить. Таблица должна иметь дополнительный столбец для решения. Необходимо сделать подробные примечания о том, как было принято решение по каждому ограничению. Их можно включить в таблицу анализа патентной формулы (возможно, в отдельный столбец) или оформить отдельно. В нижней части таблицы рекомендуется добавить ячейку «вывод». Таблицу анализа формул можно организовать и заполнить по образцу на рис. 4.

Рисунок 4. Создание и заполнение таблицы анализа патентной формулы

Ограничение пункта формулы	<i>[Вставьте пункт формулы дословно из оригинала. Разбейте пункт формулы на преамбулу, переходную фразу и ограничения. Каждое ограничение приводится в отдельной строке. Ограничения обычно (но не всегда) разделяются точкой с запятой.]</i>
Толкование пункта формулы	<i>[Данный столбец позволяет вводить замечания и комментарии. Замечания должны помочь вам понять охват преамбулы, переходной фразы и ограничения каждого пункта формулы.]</i>
Соответствующая структура в изобретении клиента	<i>[В данном столбце помещается все то из изобретения клиента, что может попасть в рамки изложенного в соответствующей части патентной формулы, в частности каждого ограничения пункта формулы. Добавьте объяснения при необходимости.]</i>
Реализовано ли ограничение?	<i>[Попытайтесь сделать вывод (с разъяснительными примечаниями, если это необходимо) о том, реализовано ли ограничение формулы и в какой степени.]</i>
	Факультативный (рекомендуемый) раздел выводов о том, может ли формула охватывать изобретение клиента.

Толкование и сравнение пунктов формулы на продукт

В учебном примере №17 показано применение таблицы анализа патентной формулы для документального оформления этапа толкования и сравнения пунктов формул. В нем рассматривается пункт 1 формулы на продукт, приведенный выше и относящийся к составу для удобрения.

Несколько пунктов в учебном примере №17 нуждаются в дальнейшем пояснении.

Относительно *преамбулы* анализ осложняется тем, что в описании упоминаются другие способы применения для этого состава. Возможно, этого

достаточно для разграничения «удобрения» и состава, и простое упоминание удобрения в преамбуле не будет истолковано как ограничение. Как вариант, возможен отказ от прав на способы применения заявленного состава не как удобрения (т.е. патентообладатель не заявляет прав на такие применения), поскольку в формуле упоминается только удобрение. В данном примере, поскольку продукт клиента тоже используется как удобрение, в анализе на патентную чистоту дальнейшие комментарии насчет действия преамбулы не требуются.

Что касается *азотсодержащего вещества*, в описании был приведен только один пример подходящего состава и указывалось, что он — неограничивающий. В продукте клиента применяется азотсодержащий состав, отличающийся от приведенного в патенте примера. Тем не менее вероятно, что единственный пример в описании не будет считаться ограничивающим, а другой известный азотсодержащий состав может быть использован вместо него и признан нарушающим ограничение. Количество азотсодержащего вещества в продукте клиента — 35% — однозначно укладывается в заявленный диапазон 30–40%. Следует признать, однако, что общепринятой практикой в некоторых юрисдикциях является допущение некоторой гибкости в заявленных диапазонах, в частности если заявленный диапазон не был изменен в ходе рассмотрения заявки и (или) если в описании патента явно указывается, что эти диапазоны являются примерными или гибкими. В примере суд может постановить, что диапазон 30–40% включает в себя значения, слегка выходящие за его пределы (например 29% или 29,5%), а также все значения в его пределах. Для анализа на патентную чистоту важно обсудить эту возможность со ссылкой на соответствующие законы или судебные решения в данной юрисдикции.

Что касается *фосфорсодержащего вещества*, патентообладатель указал в ходе рассмотрения заявки, что формула не охватывает состав, содержащий 26% фосфора, и исправил формулу соответствующим образом. Продукт клиента содержит 29% фосфора, что выходит за пределы заявленного диапазона всего лишь на 1%. Толкование пункта формулы для этого конкретного термина будет в большей степени зависеть от юрисдикции. В некоторых юрисдикциях считается, что любая поправка, вносимая в формулу с целью исключения

ссылки на известный уровень техники, устраняет возможность широкой интерпретации указанного диапазона (т.е. исправленный диапазон будет толковаться жестко). В других юрисдикциях с подобными поправками обращаются менее строго и могут допускать небольшой буфер вне границ заявленного диапазона. Такие страны могут признавать, что разница 1% между изобретением клиента и нижней границей диапазона является незначительной (малозначимой), поскольку клиент отредактировал формулу для исключения известного технического решения с гораздо большей разницей.

Толкование и сравнение пунктов формулы на процесс

В учебном примере №18 показаны толкование и сравнение пунктов для примера пункта формулы 2, способа изготовления удобрения состава. Порядок осуществления этапов процесса, указанных в формуле, может быть важен. В описаниях патента будет часто обозначаться, так ли это для конкретного изобретения.

В случае формул на процесс бывает так (из-за стиля и способа изложения), что для выявления нарушения требуется изучить действия нескольких лиц. Например, формула на процесс может описывать следующие четыре этапа: формулирование сообщения, передача сообщения, получение сообщения и обработка или отображение полученного сообщения. Возможно, одному лицу незачем осуществлять все четыре этапа, но двое лиц (связанных или нет) выполнили бы их в совокупности. Трактовка таких формул будет варьироваться в зависимости от юрисдикции. В некоторых юрисдикциях, чтобы стать нарушителем, реализовывать каждое ограничение формулы должно единственное лицо, а в других ограничения формулы могут распределяться между субъектами при наличии некоторой связи между ними или их действиями.

Толкование и сравнение пунктов формулы на способ использования

В учебном примере №19 иллюстрируется таблица анализа патентной формулы для толкования и сравнения способа использования, представленного в примере пункта формулы 3.

Как обсуждалось выше в отношении формул на процесс, некоторые изобретения подразумевают действия нескольких субъектов. Трактовка

Учебный пример №17. Использование таблицы анализа патентной формулы для наглядности толкования и сравнения пунктов формулы на продукт

Ограничение пункта формулы	Толкование пункта формулы	Соответствующая структура в изобретении клиента?	Реализовано ли ограничение?
Состав для применения в качестве удобрения	Преамбула — является ли применение в качестве «удобрения» ограничением формулы? В описании предусмотрено несколько альтернативных способов применения для материала.	Состав клиента применяется как удобрение, а также для других целей.	Да
включающий	Формула является открытой. Это значит, что состав должен содержать требуемые ингредиенты, перечисленные в формуле, но также может включать и другие ингредиенты.	Состав клиента содержит 1% кальция и несколько других компонентов, не обнаруженных в формуле.	Да
30–40% азотсодержащего компонента	В качестве единственного примера азотсодержащего компонента в описании фигурирует нитрат аммония.	Состав содержит 35% азотной кислоты, очень распространённого источника азота в удобрениях.	Вероятно, да
30–40% фосфорсодержащего компонента	Изначально заявленная формула включала диапазон 25–40%. Состав из известного уровня техники, приводившийся в ходе рассмотрения заявки, содержал 26% фосфора. Заявитель исправил формулу, сузив диапазон значений. Следовательно, <i>возможно, в некоторых юрисдикциях 30% было бы истолковано по нижнему пределу, а все, что меньше 30%, не соответствовало бы требованиям ограничения.</i> В других юрисдикциях посчитали бы, что разница в 1% является незначительной и 29% соответствует заявленному диапазону несмотря на тот факт, что заявитель исправил нижний предел диапазона (т.е. разница в 1% является малозначимой).	Состав содержит 29% фосфорсодержащего вещества.	Невозможно определить. Все будет зависеть от того, будет ли в данной юрисдикции разница 1% с изобретением клиента признана значительной или малозначимой.
30–40% калийсодержащего компонента	В описании к патенту упоминается хлористый калий и несколько других примеров калийсодержащих компонентов.	Состав содержит 31% хлористого калия.	Да

Вывод: зависит от юрисдикции и интерпретации результатов сравнения.

Учебный пример №18. Использование таблицы анализа патентной формулы для наглядности толкования и сравнения пунктов формулы на процесс

Ограничение пункта формулы	Толкование пункта формулы	Соответствующая структура в изобретении клиента	Реализовано ли ограничение?
Способ изготовления состава для применения в качестве удобрения	Преамбула — способ изготовления состава. Применение в качестве удобрения может стать ограничительным, а может и не стать, поскольку в описании приводится несколько альтернативных способов использования материала.	Клиент изготавливает удобряющий состав.	Вероятно, да
включающий	Формула является открытой. Данный способ может включать другие этапы и ингредиенты помимо обязательных этапов и ингредиентов, упомянутых в формуле.	Состав содержит 1% кальция и несколько других компонентов.	Да
соединение	В описании указывается, что соединение включает в себя смешивание, взбалтывание, вибрирование и т.д.	Способ клиента предусматривает смешивание сухих компонентов.	Да
30–40% азотсодержащего компонента	См. учебный пример №17: в описании указывается, что порядок смешивания компонентов не важен.	Состав содержит 35% азотной кислоты — очень распространенного источника азота в удобрениях.	Вероятно, да
30–40% фосфорсодержащего компонента	См. учебный пример №17.	Состав содержит 29% фосфорсодержащего вещества.	Невозможно определить
30–40% калийсодержащего компонента	См. учебный пример №17.	Состав содержит 31% хлористого калия.	Да
для образования однородного состава	В описании не содержится определения однородности.	Состав имеет гранулированную структуру: на микроскопическом уровне он не однороден, но на макроскопическом — вероятно, да.	Невозможно определить, но, вероятно, да

Вывод: зависит от юрисдикции и интерпретации результатов сравнения.

таких формул будет варьироваться в зависимости от юрисдикции. В этом случае ваш клиент может не реализовывать заявленный способ использования удобряющего состава, поскольку такие действия обычно осуществляются конечным пользователем, например фермером, применяющим удобрение. Тем не менее в некоторых юрисдикциях того факта, что ваш клиент вывел на рынок продукт с инструкциями по применению, бывает достаточно, чтобы говорить о «побуждении третьих лиц к нарушению». В этих случаях вам понадобится учитывать местные законы относительно побуждения к правонарушению.

4.3 Вариант: осуществление этапа сравнения до углубленного толкования формул

В ходе изучения результатов поиска на патентную чистоту вы можете заметить, что некоторые потенциально релевантные документы помимо тех сходств, которые привели к их выявлению в процессе поиска, имеют существенные *отличия* от изобретения клиента.

Например, изобретение клиента имеет признаки А, В и С. В ходе поиска на патентную чистоту был выявлен патентный документ за счет совпадения с определенными символами Международной патентной классификации (т.е. он относился к той же самой или аналогичной области технологий) и ключевых слов, описывающих признаки А и В. В ходе первоначального изучения пунктов формулы вы видите, что единственный независимый пункт формулы указывает на изобретение с признаками А, В, D и E. Это означает, что пункт будет охватывать (включать) только изобретение с признаками А, В, D и E. Вы знаете, что у изобретения клиента признаки D и E *отсутствуют*. Аналогичным образом, в ходе первоначального изучения формулы может выясниться, что та является «закрытой» или однозначно исключает определенные объекты, в то время как изобретение клиента включает признаки (структуру, элементы), однозначно исключенные из формулы. *В таком случае первоначальное сравнение патентной формулы и изобретения клиента может позволить вам быстро выявить существенные отличия и, следовательно, избежать углубленного толкования формулы.* В учебном примере №20 показано быстрое сравнение с помощью таблицы анализа патентной формулы.

4.4 Анализ на предмет нарушения прав в случаях, когда пункты формулы включают нетекстовые признаки.

Формулы могут включать в себя доступные для поиска нетекстовые признаки, которые должны учитываться в ходе анализа на предмет нарушения прав. Если в результате поиска на патентную чистоту были обнаружены потенциально релевантные документы путем поиска химических структур (например при использовании функции поиска структур в базе данных WIPO PATENTSCOPE) или поиска нуклеотидных или аминокислотных последовательностей (например в патентной базе данных банка последовательностей GenBank с помощью функции BLAST, как описывается в модуле III), то ваше толкование будет включать сравнение этих признаков с изобретением клиента.

В случае химической структуры подготовьте таблицу анализа патентной формулы целиком, включив в нее текстовые и нетекстовые признаки, распределенные по отдельным строкам для толкования и сравнения. Для толкования химической структуры, показанной в патентной формуле:

- Определите каркасную структуру и допустимые замены (заместители, R-группы, классы веществ, такие как спирт, галоген и т.п.) или варианты.
- Определите замены и вариации, которые однозначно исключаются.

Для сравнения химических структур:

- Начните с визуального изучения и сравнения с химической структурой в изобретении клиента, чтобы выявить соответствие каркасных структур.
- Изучите список допустимых замен и определите, может ли изобретение клиента быть изготовлено с использованием заявленной каркасной структуры и допустимых замен. В этом случае реализация ограничения возможна.
- Если конкретные замены исключаются, определите, может ли изобретение клиента быть изготовлено с использованием исключенных замен. В этом случае ограничение реализуется.

В некоторых случаях замены определяются функцией в формуле или описании, но функция заместителя в соответствующем месте в изобретении клиента не известна. Тогда определить, реализуется ли ограничение, может быть затруднительно или даже невозможно.

Учебный пример №19. Использование таблицы анализа патентной формулы для наглядности толкования и сравнения пунктов формулы на способ использования

Ограничение пункта формулы	Толкование пункта формулы	Соответствующая структура в изобретении клиента	Реализовано ли ограничение?
Способ использования состава по пункту 1.		Клиент изготавливает удобряющий состав с инструкциями на упаковке, где описывается рекомендованное применение.	Невозможно определить. Клиент может фактически не «использовать» удобрение.
включающий	Формула является открытой	В инструкциях на упаковке указываются несколько рекомендуемых этапов.	Да
нанесение	В описании говорится о том, что нанесение включает распыление в виде раствора или применение состава непосредственно в твердой форме.	В инструкциях на упаковке указывается, что состав следует наносить как раствор.	Невозможно определить. Клиент может не наносить удобрение. Этап «нанесения», скорее всего, реализуется конечным пользователем (например фермером).
состав по пункту 1	Как в учебном примере №13.	Как в учебном примере №13.	Вероятно, да
на растение или почву	В описании содержится неисчерпывающий список растений, на которые состав оказывает благоприятное воздействие.	В инструкциях на упаковке указывается нанесение на несколько видов растений, перечисленных в патентном описании, но также упоминаются и другие виды.	Вероятно, да
в количестве, подходящем для стимулирования роста растения	В описании указывается диапазон как руководство по дозировке, а именно 1,5–2,5 кг/акр.	В инструкциях на упаковке указывается диапазон дозировки 1–2 кг/акр (частично перекрывающий патентное описание).	Вероятно, да

Вывод: зависит от юрисдикции и интерпретации результатов сравнения.

Учебный пример №20. Осуществление этапа сравнения до толкования патентной формулы

Формула гласит: «Стол, содержащий плоскую поверхность и четыре ножки, прикрепленные к плоской поверхности, также содержащий ящик, прикрепленный к плоской поверхности». Изобретение вашего клиента — это стол с плоской поверхностью, четырьмя прикрепленными к ней ножками и подножкой.

Ограничение пункта формулы	Соответствующая структура в изобретении клиента	Реализовано ли ограничение?
Стол	Стол — тот же тип изобретения	Да
содержащий	(с)	Да
плоскую поверхность	плоскую поверхность	Да
четыре ножки, прикрепленные к плоской поверхности	четыре ножки, прикрепленные к плоской поверхности	Да
ящик, прикрепленный к плоской поверхности	Стол клиента НЕ имеет ящика. Стол клиента не имеет других конструкций, прикрепленных к плоской поверхности, кроме ножек.	НЕТ — поскольку стол клиента не имеет ящика.
	подножка	Не применимо/не релевантно. (Формула является открытой, так что подножка не требуется и не исключается.)

Вывод: формула не представляется охватывающей изобретение клиента (категория 3, см. раздел 6.1).

В отношении нуклеотидных или аминокислотных последовательностей извлеките последовательности, выявленные в ходе поиска на патентную чистоту, и соответствующую последовательность в изобретении клиента. При сравнении последовательностей вы можете выполнить некоторые задачи «вручную» (визуально), а для других задач могут понадобиться специальные инструменты.

- Начните с изучения определенных признаков, таких как длина, возникновение специфического остатка в конкретном месте (остатком может быть нуклеотидная, аминокислотная, короткая последовательность или вариант) или требование к получению последовательности из конкретного организма, а затем сравните признак из патентного документа с соответствующим признаком в изобретении клиента.
 - Если ограничение задано в нестрогих терминах (например, процент идентичности или гомологичности по отношению к последовательности), то может понадобиться специальный инструмент (например BLAST) для сопоставления и сравнения последовательностей.
 - Если в формуле упоминается гомологичность, для толкования пунктов формулы может потребоваться определить, указывается ли в описании версия примененного алгоритма BLAST, чтобы обеспечить использование того же самого алгоритма на этапе сравнения (по мере возможности).
- На основании результата сопоставления и сравнения определите, соответствует ли изобретение клиента тому уровню идентичности или гомологичности согласно, которого требует ограничение формулы.

Краткое повторение

Для того чтобы оценивать способность формулы охватывать (включать) изобретение вашего клиента или создавать потенциальную проблему патентной чистоты, необходимо иметь понятие о типах и структурах формул, а также выполняемых ими функций.

Каждую формулу в патентном документе, выявленную как потенциально соответствующая в ходе поиска на патентную чистоту, нужно подвергать анализу на нарушения. Начните с анализа независимых формул.

Анализ на нарушения — это двухэтапный процесс, который подразумевает следующее:

- **определение объема представляющих интерес формул (толкование формул);**
- **сравнение толкуемой формулы с анализируемыми продуктом или процессом (например, изобретение вашего клиента) для определения того, охватывает (включает) ли формула вышеуказанные.**

При толковании пунктов формулы вы должны учитывать обязательные источники информации — включая язык формулы, патентное описание, материалы делопроизводства по патентной заявке и материалы о судебных делах.

Если нельзя определить объем формулы с помощью одних только обязательных источников информации, можно только рассматривать факультативные — словари и ссылки на уже известный уровень техники.

Схемы помогут вам наглядно представить формулу и соотнести ее элементы с потенциально соответствующими элементами в изобретении клиента.

5. Определение правового статуса

Как обсуждалось выше, определение правового статуса основывается на том принципе, что патенты привязаны к территории и ограничены по времени. Это значит, что их можно принудительно осуществлять только в стране выдачи по отношению к деятельности в такой стране в период, пока они остаются в силе. Если продукт или процесс, оцениваемые в ходе анализа патентной чистоты, географически привязаны к конкретной стране или региону, то патенты, выданные в других странах или регионах, не являются релевантными и оценивать их не нужно.

Правовой статус патента относится к тому, обеспечивается ли его **защита**. Выданный патент может именоваться «действующим» или «находящимся в силе» в конкретный период. Это означает, что он защищен (обеспечен правовой санкцией) в стране выдачи в данное время. Выданный патент может быть «недействующим». Это означает, что он не подлежит защите, поскольку истек по окончании полного срока действия либо потерял силу до истечения полного срока, поскольку был брошен, отозван, отменен, объявлен недействительным, не

востребован, предоставлен в распоряжение общественности, лишен действия в связи с недобросовестными действиями патентообладателя либо по иным причинам. Правовой статус выданного патента бывает неоднозначным или неустановленным.

Правовой статус **патентной заявки** относится к тому, находится ли она в стадии рассмотрения и может ли на ее основании быть выдан патент. Патентная заявка может находиться на рассмотрении, быть отмененной, отозванной или оставленной без движения. Дальнейший правовой статус не известен, хотя прогнозируемую дату окончания срока действия можно рассчитать исходя из даты подачи.

Важно определить правовой статус для анализа на патентную чистоту, поскольку может возникнуть соответствующая потенциальная проблема, если охватываемая изобретением формула обнаруживается в подлежащем защите патенте и это может быть доказано в ходе рассмотрения дела о нарушении прав. Если формула обнаруживается в не подлежащем защите патенте, то она не может быть предъявлена в деле о нарушении в связи с изобретением даже в том случае, если анализ на предмет нарушения прав показывает, что формула может охватывать изобретение.

5.1 Срок действия, истечение срока действия и отказ от патента

Патенты выдаются с фиксированным сроком, который может варьироваться в зависимости от юрисдикции, а также действий патентообладателя, судов и местного патентного ведомства. Патентные права аннулируются автоматически после истечения полного срока действия патента, когда тот теряет силу. В странах, соблюдающих требования Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), стандартный срок действия патентов составляет 20 лет после действительной даты подачи заявки. Срок действия патента может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от нескольких факторов (см. ниже).

Несмотря на то, что в данном руководстве прямо не рассматривается анализ на патентную чистоту других документов (например патентов на полезные модели, инновационные модели и промышленные образцы, известных как «малые патенты» или «минипатенты»), вы должны иметь в виду, что срок их действия может варьироваться от 5 до 15 лет и рассчитываться от даты выдачи, а не от даты подачи заявки.

Патенты — это динамичные документы, и их правовой статус или объем действия могут изменяться со временем. Объем прав по выданным патентам может изменяться до истечения полного срока действия, если патент или определенные пункты его формулы будут признаны недействительными, не

Терминологическая подсказка

«Географически привязанные» означает, что продукт/процесс не покинет указанную страну/регион и не достигнет юрисдикции, в которой действует патент (например за счет экспорта). Это требование может быть особенно трудным для патентов на программное обеспечение, которые подразумевают действия в режиме онлайн, поскольку таковые обычно не сдерживаются физическими границами.

Терминологическая подсказка

Несмотря на то, что термин «действительный и подлежащий защите» часто применяется в отношении к патенту, который «действует» и находится в силе, он может быть обманчивым, поскольку существуют обстоятельства, в который патент остается юридически действительным, но не подлежит защите. Например, патентообладатель отказался от права на принудительное осуществление действительного патента, передав его в общее пользование, прекратил выплачивать за него возобновительные пошлины или уличен в недобросовестном поведении. В подобных случаях патентные права аннулируются событиями, не связанными с юридической действительностью патента.

востребованы, брошены или отозваны или если патент потеряет силу по иной причине. В некоторых обстоятельствах пункты формулы могут редактироваться после выдачи, и объем их действия меняется. Правовой статус практически любого подлежащего защите патента может изменяться, например вследствие предстоящего судебного разбирательства, неуплаты возобновительных пошлин, некорректного организационно-правового статуса владельца или отказа, что влечет за собой аннулирование патентных прав до истечения полного срока действия.

В некоторых ситуациях определить правовой статус патента или патентной формулы не представляется возможным, поскольку могут пройти многие годы, прежде чем определится окончательный объем патентных прав. Так может произойти, например, если по поводу выданного патента возникает возражение или судебное разбирательство, а также если брошенный патент еще может быть возобновлен. В некоторых обстоятельствах брошенный патент (или оставленная без движения патентная заявка) может быть возобновлен годы спустя, и эксклюзивные права, гарантированные патентом, снова вступают в силу.

Возможности для уменьшения срока действия патента

Срок действия патента уменьшается, если он был брошен, отозван, объявлен недействительным, не востребован или признан не имеющим силы по иным основаниям.

Чаще всего патент оказывается «брошенным» ввиду неуплаты патентообладателем возобновительных пошлин. График выплат возобновительных пошлин может рассчитываться от даты подачи заявки или от даты выдачи патента. Как правило, допускается период отсрочки, например шестимесячный срок, во время которого можно уплатить возобновительную пошлину (и, возможно, штраф).

В некоторых юрисдикциях можно возобновить патент, который потерял силу из-за неуплаты пошлин, даже после истечения периода отсрочки. Длительность периода возобновления может быть определена (но не обязательно) в местном патентном законодательстве. В одних случаях можно относительно просто возобновить патент даже спустя длительное время после истечения срока его действия из-за неуплаты возобновительных пошлин. В других случаях

возобновление не обязательно является вопросом права, и для него может потребоваться (например) ходатайство и доказательство того, что он был брошен непреднамеренно. В связи с указанными различиями при анализе на патентную чистоту нужно осторожно делать вывод об истечении срока действия патентов из определенных юрисдикций.

В некоторых юрисдикциях уплата возобновительных пошлин фиксируется с использованием онлайн-систем, которые позволяют третьим сторонам искать и получать документы об оплате. В других же запись об уплате возобновительных пошлин содержится только в бумажном досье.

Срок действия патента может быть уменьшен в связи с письменным или явным отказом от прав. В некоторых юрисдикциях может требоваться отказ от патентных притязаний на часть срока действия патента, если считается, что пункты формулы в патентной заявке имеют практически такой же объем применения, что и пункты в патенте того же владельца, срок действия которого истечет ранее. Владелец патента может передать определенный объект в общественное пользование, отказавшись от прав на некоторые или все пункты формулы в течение оставшегося срока действия актуального, действительного и подлежащего защите патента, а также заявив о том, что неохраняемый объект передается в общественное пользование. Однако следует помнить о следующем: как обсуждалось в модуле I, это означает всего лишь, что владелец отказался от своего права на принудительное осуществление своего патента, в то время как остальные патенты, охватывающие функции изобретения, могут оставаться в силе.

Возможности для увеличения срока действия патента

Действительный срок действия патента может быть увеличен в результате произвольных или основанных на законодательстве процедур, выполняемых патентными ведомствами. Стандартная причина для увеличения срока действия патента — компенсация патентообладателю просрочек в связи с получением от правительственных ведомств разрешений, требуемых законодательством. Например, для фармацевтических изделий часто требуются разрешения одного или нескольких правительственных учреждений (например от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов

и медикаментов Соединенных Штатов Америки, от Совета по аптекам и ядам в Кении). Для их получения может потребоваться значительное время, в течение которого патентообладатель не может продавать запатентованный продукт. Патентное законодательство Соединенных Штатов Америки включает положение о компенсации части задержек при получении разрешений, требуемых в соответствии с законодательством, за счет увеличения срока действия патента. Также в нем признается, что патентное ведомство может допускать задержки при осуществлении определенных функций, например при выдаче заключений об экспертизе, и патентообладателю разрешается компенсировать установленное время задержки за счет корректировки срока действия патента. Патентные ведомства применяют различные механизмы для увеличения действительного срока действия патента. Например, процедуры ВПТЗ США позволяют увеличивать срок действия первоначального патента, в то время как государства-члены Европейского союза выдают сертификаты дополнительной охраны (SPC), вступающие в силу после истечения срока действия первоначального патента. Таким образом, важно проверять административное досье патента для выявления того, увеличился ли действительный срок действия патентных прав за счет действий патентного ведомства.

Процедуры после выдачи, которые могут влиять на срок действия патента

Осложняющим фактором являются потенциальные возражения на изобретение, которые могут поступать в патентное ведомство, апелляционный совет, суд или другой орган, принимающий решения, и изменять правовой статус формул в выданном патенте. В некоторых юрисдикциях допускаются возражения после выдачи, в ходе которых третья сторона может оспорить выдачу патента патентным ведомством. Например, в ВПТЗ США существует несколько типов процедур после выдачи, включая одностороннюю и двустороннюю повторную экспертизу, повторную выдачу и пересмотр после выдачи патента. Каждая процедура осуществляется по своим правилам. В ЕПВ также существуют процедуры рассмотрения возражений, но ситуация в Европе осложняется возможностью одновременного проведения нескольких судебных разбирательств национального уровня. В некоторых других странах (Бразилии, Японии и Южной Африке) также допускаются процедуры после выдачи патентов.

После их проведения патентные формулы могут оставаться без изменений и признаваться действительными, или за ними могут следовать поправки, отмена или другая аннуляция. В зависимости от типа процедуры не подлежащим защите может быть признан патент целиком или конкретные пункты формулы в нем. Когда процедура после выдачи осуществляет патентное ведомство, их результаты должны фигурировать в материалах делопроизводства по патенту. Если такие действия осуществляются судебным или арбитражным органом, а не патентным ведомством, то для определения правового статуса патента может потребоваться установить место слушаний и ознакомиться с принятым решением.

Прогнозируемый срок действия патента в случае заявок на стадии рассмотрения

Как говорилось выше, в ходе поиска на патентную чистоту вы можете обнаружить заявку на стадии рассмотрения в качестве потенциально релевантного патентного документа. В этом случае вы должны спрогнозировать полный срок действия патента, который будет выдан, исходя из действительной даты подачи заявки. Несмотря на то, что вы не знаете, будет ли выдан патент по итогам заявки, а также каков окончательный объем применения пунктов патентной формулы, тем не менее может понадобиться предупредить вашего клиента о *потенциальных* патентных правах, которые могут вступить в силу в различных странах, а также об их *потенциальных* сроках действия.

5.2 Прочие факторы, учитываемые при определении правового статуса

Правовой статус формулы выданного патента может быть неоднозначным или неустановленным. Например, в некоторых юрисдикциях может существовать механизм для увеличения срока возобновления брошенного патента. В этом случае патент, который ранее был заявлен как брошенный, может быть возобновлен. Учетные записи о патенте бывают недоступны, потеряны или уничтожены. Кроме того, в некоторых случаях может быть важно установить личность владельца патента, например для выяснения того, кто имеет право на защиту пунктов формулы от потенциальных нарушителей. Определение принадлежности может быть затруднено, поскольку некоторые патентные ведомства не

ведут точного учета переуступок и прав собственности. В определенных ситуациях новый владелец патента может не регистрировать принадлежность документа в реестре патентного ведомства.

Правовой статус каждого пункта формулы в заявках на стадии рассмотрения может меняться в любое время в ходе экспертизы и апелляций. В ходе экспертизы заявитель может явным образом оставить заявку без движения либо же такое может произойти вследствие бездействия заявителя (например из неуплаты годовой пошлины, отсутствия отклика на заключение об экспертизе), или она может быть окончательно отклонена патентным ведомством (в том числе по итогам неудачной апелляции). Вам понадобится проверить правовой статус заявки, изучив материалы делопроизводства либо в режиме онлайн (если возможно), либо лично в патентном ведомстве. Таким образом, в анализе на патентную чистоту необходимо четко указывать дату проверки правового статуса заявки, находящейся на стадии рассмотрения.

С учетом всего сказанного о сроке действия патента важно определить период времени, в течение которого клиент планирует продавать, производить, импортировать, экспортировать или иным образом использовать свое изобретение, либо выяснить, осуществлял ли клиент уже такие действия. Такие периоды частично (или полностью) могут не совпадать со временем, в течение которого действует патент. Их нужно указывать в анализе на патентную чистоту. Например, если в ходе определения патентной чистоты был выявлен потенциально представляющий интерес патент, срок действия которого истекает через два года, а клиент планирует выпускать свой продукт после даты его истечения, то такой патент может не представлять проблему для клиента.

5.3 Источники информации для определения правового статуса

Первым и аутентичным источником данных о правовом статусе патента служит национальный или региональный патентный реестр выдавшего патент ведомства.

- Портал регистрации патентов ВОИС (см. приложение D) был создан с целью упрощения поиска правового статуса и обеспечения доступности и гармонизации таких сведений.

Указанный портал — это хранилище информации о патентных онлайн-реестрах, гарантирующей прямой доступ и ссылки на национальные и региональные реестры и фонды патентной информации.

- Веб-сайты национальных патентных ведомств могут быть оснащены калькуляторами сроков действия патентов либо могут содержать сведения о прогнозируемых сроках действия и датах истечения патентов в учетных записях патентных документов. Однако для определения правового статуса важно проверять материалы о фактических событиях.
 - ВПТЗ США и ЕПВ располагают обширными и доступными для поиска онлайн-базами сведений о правовом статусе и ежегодных платежах и материалов делопроизводства. Другие национальные патентные ведомства имеют аналогичные онлайн-базы.
 - Что касается ведомств, не предоставляющих соответствующей информации в доступном для поиска формате, для извлечения данных может быть достаточно сделать запрос по электронной почте или телефону. В редких случаях может потребоваться посещение ведомства.
- Еще одним источником сведений о правовом статусе может служить база данных по международной патентной документации (INPADOC), поддерживаемая ЕПВ. Она содержит сведения о семействах патентов-аналогов, отражающие связи между соответствующими патентами, выданными ведомствами в различных странах мира.

В некоторых случаях для определения правового статуса патента вы можете обращаться к двум разным источникам. Тогда необходимо убедиться в согласованности между ними.

Что касается пошлин за продление, одни национальные патентные ведомства предоставляют такие сведения в режиме онлайн, другие — только по запросу. Если в патентной базе данных указывается, что срок действия патента истек в связи с неуплатой пошлин, постарайтесь выявить, имеется ли вероятность возобновления патента в рамках соответствующего законодательства путем погашения задолженности или уплаты дополнительных возобновительных пошлин.

Относительно судебных и административных решений, лишаящих патент силы или вводящих его в действие в соответствии с измененными условиями (например на основании поправок в

пунктах формулы, которые могут менять объем их применения), важно убедиться в том, что вы обнаружили самые актуальные решения. Например, если вы нашли судебное решение о действительности патента, необходимо определить, подавалась ли на него апелляция, а также был ли осуществлен его апелляционный пересмотр, чтобы решить, является ли оно окончательным либо может быть аннулировано или отменено в апелляционном порядке.

Краткое повторение

Необходимо определить правовой статус патента или патентной заявки для анализа на патентную чистоту, поскольку может возникнуть потенциальная проблема, если охватывающая изобретение формула обнаруживается в подлежащем защите патенте.

Национальные и региональные патентные реестры выдавшего патент ведомства являются ключевым источником информации о правовом статусе патента и зачастую доступны в интернете.

Имейте в виду, что существуют возможности для возобновления патентов, которые могут породить потенциальные проблемы с патентной чистотой.

6. Вынесение окончательных решений

Анализ на патентную чистоту предусматривает использование стандартных инструментов, зависящих от текущей интерпретации применимого законодательства и доктрин, чтобы выносить квалифицированные предположения о возможных событиях в гипотетической будущей ситуации, когда клиент обвиняется в нарушении анализируемой формулы. Принятые вами окончательные решения отражают интерпретацию, использованную во время применения указанных инструментов для толкования пунктов формулы и их сравнения с изобретением клиента, а также интерпретацию фактов, относящихся к правовому статусу.

6.1 Классифицируйте каждый пункт формулы

Отнесите каждый пункт формулы к одной из следующих категорий:

- 1. Может толковаться как охватывающий изобретение клиента.** Вы можете прийти к выводу, что большинство экспертов могли бы, вероятно, истолковать формулу как охватывающую изобретение клиента.
- 2. Мог бы толковаться как охватывающий изобретение клиента.** Существует возможность того, что формула могла бы обоснованно толковаться как охватывающая изобретение клиента.

Полезный совет

Несмотря на то, что некоторые находящиеся в частной собственности патентные базы данных содержат идентификаторы правового статуса, которые могут использоваться для поиска и сортировки патентных документов, важно помнить о том, что они являются вторичными источниками, не обязательно точными и актуальными. В основе окончательного определения правового статуса должно лежать подтверждение с использованием аутентичных данных из официального патентного реестра (по возможности).

3. **По всей видимости не охватывает изобретение клиента.**

Изобретение клиента, видимо, не содержит структур или элементов, соотносящихся с требуемым ограничением в формуле, и ограничение формулы не реализуется. Либо же объем применения одной или нескольких важных признаков изобретения клиента не совпадает с объемом схожего ограничения формулы.

4. **Сделать вывод невозможно.** Вы можете присвоить данную категорию, если имеется существенная двусмысленность в объеме ограничений формулы либо неизвестный элемент в изобретении клиента на момент осуществления анализа на патентную чистоту. Например, объем ограничения формулы может быть неоднозначным, а описание и история рассмотрения не могут обеспечить достаточных указаний. Либо же вы располагаете недостаточными сведениями о каком-либо признаке в изобретении клиента и не можете сделать вывод при сравнении формулы с изобретением клиента.

Полезный совет

Клиент может хотеть четкого заключения о том, нарушает ли или нарушит ли он какой-либо подлежащий защите патент. Аналогичным образом ему может быть нужен ясный вывод о том, находится ли изобретение в сфере общественного достояния. Настоящее руководство не призвано удовлетворять подобные ожидания. Вместо этого, оно составлено для предоставления навыков и инструментов, помогающих осуществлять сбор информации, поиск и неофициальный анализ на патентную чистоту, а также сообщать результаты клиентам.

Следовательно, выводы неофициального анализа на патентную чистоту должны выражаться в виде *вероятности* того, что формула *может* или *могла бы* толковаться экспертами как охватывающая (включающая) запланированное использование изобретения клиентом. Используйте формулировки, указывающие на *возможность* признания того, что та или иная формула *может* или *могла бы* охватывать (включать) изобретение клиента. *Не используйте юридические термины* наподобие «нарушать» или «ненарушающее» в связи с собственными выводами об изобретении клиента. Вы не предоставляете юридическое заключение.

6.2 Классифицируйте каждый патент

Далее вы должны классифицировать каждый патентный документ, содержащий пункты формулы, которые вы проанализировали и классифицировали. Патенты можно классифицировать следующим образом:

- **Патент, представляющий интерес.** Патент, содержащий, как минимум, один пункт формулы категорий 1 или 2. Патенты, представляющие интерес, могут быть следующих подтипов:
 - **Патент, представляющий интерес и действующий.** Патент, который будет иметь силу в стране, где клиент планирует использовать изобретение, на момент такого планируемого использования. Четко определите прогнозируемую дату истечения срока действия. Необходимо обратить внимание клиента на такие патенты.
 - **Патент, представляющий интерес, но истекший / не подлежащий защите.** Патент, содержащий, как минимум, один пункт формулы категорий 1 или 2, который мог бы вызвать проблемы с патентной чистотой, если бы не истек или не был лишен силы, вследствие чего может быть проигнорирован. Например, если клиент скопировал свое изобретение из патента, а тот с тех пор истек, то поиск на патентную чистоту должен был выявить подобный документ и соответствующий анализ должен был показать в нем как минимум один пункт формулы категории 1; патент идентифицируется в окончательном решении как «патент, представляющий интерес, но истекший» или «патент, представляющий интерес, но не подлежащий защите». По своему усмотрению вы можете обсудить такие патенты с клиентом, поскольку те содержат релевантную информацию, но не могут быть принудительно осуществлены.
- **Вряд ли представляет интерес.** Патент содержит пункты формулы категории 3. Клиент должен знать о том, что поиск на патентную чистоту выявил эти патенты, но анализ не показал значительных проблем.

- **Вряд ли представляет интерес — действующий.** Патент, который имеет силу в стране, где клиент планирует использовать изобретение, на момент такого планируемого использования. У вас есть возможность продемонстрировать, как анализ на патентную чистоту разграничил запатентованное изобретение и изобретение клиента.
 - **Вряд ли представляет интерес — истекший / не подлежащий защите.** Такие патенты нуждаются в минимальном обсуждении, поскольку содержат пункты формулы, существенно отличающиеся от изобретения клиента и не имеющие силы.
 - **Анализ формулы не проводился, поскольку патент истек / не подлежит защите.** Используйте данную классификацию для обозначения патентов, если вы не проводили анализ пунктов формулы на предмет нарушения прав, поскольку сначала определили правовой статус и выяснили, что патент не имеет силы. Для каждого патента укажите, истек ли тот по окончании полного срока действия или лишился силы до окончания полного срока. (Подтвердите статус с помощью аутентичных данных из национального или регионального патентного реестра.)
 - **Сделать вывод невозможно.** Вы не можете сделать вывод о том, содержит ли патент пункты формулы, которые имели бы потенциальное воздействие на свободное применение клиентом изобретения в соответствии с планом. Используйте данную классификацию, если не можете сделать вывод после анализа на предмет нарушения прав вследствие нечеткого объема притязаний формулы либо наличия неизвестных элементов в изобретении клиента, а также по обеим причинам. Вы можете также присвоить данную классификацию, если правовой статус патента неоднозначен или не определен. У вас есть возможность обсудить такие патенты со своим клиентом даже в том случае, если вы не смогли принять окончательное решение.
 - список проанализированных патентных документов;
 - результаты анализа патентной чистоты;
 - сделанные выводы.
- Ваш отчет должен содержать достаточно оговорок и разъяснений, чтобы помочь вашему клиенту понять возможные ограничения результатов анализа на патентную чистоту. (См. обсуждение ограничений поиска и анализа на патентную чистоту в модуле V.) В отчете должны обсуждаться ограничения и потенциальные ошибки, неизбежные при использовании принципов и инструментов, рекомендуемых в данном руководстве. Как уже говорилось, в своем отчете вы не даете юридических заключений и юридических консультаций, поэтому вы не должны делать юридических заявлений.
- Необходимо трактовать отчет как конфиденциальный документ и маркировать его соответственно. Однако, поскольку вы *не* являетесь юристом-консультантом, патентным поверенным или квалифицированным юристом, представляющим клиента, а также поскольку отчет не составляется в порядке предоставления клиенту юридических услуг, считается, что документ не регулируется законодательством, применимым к взаимоотношениям между адвокатом и клиентом. Последний волен трактовать отчет как являющийся либо не являющийся конфиденциальным и свободно делиться им с другими сторонами.
- Формат отчета может зависеть от выводов вашего анализа. Шаблон заключительного отчета приведен в приложении С.3. В комментариях ниже указывается, что необходимо включать в отчет, а также приводятся рекомендации по подготовке этого документа.
- Подытоживая сказанное, не давайте клиенту советов в рамках отчета. Целью документа является сообщение информации клиенту, а он сам отвечает за учет этих сведений в ходе принятия решений для реализации своих планов.

7. Заключительный отчет

Обычно свои выводы по итогам поиска и анализа на патентную чистоту вы сообщаете клиенту в формате заключительного отчета. Он должен включать в себя следующее:

- резюме вашего понимания изобретения и его планируемого использования;
- ваши стратегии поиска на патентную чистоту;
- резюме поиска на патентную чистоту;

7.1 Краткое изложение сущности изобретения

Полезно начать с описания изобретения клиента. Данное резюме может основываться на информации и анализе, включенных вами в сводный отчет (о его подготовке см. модуль II), и содержать дополнительные сведения об изобретении, почерпнутые вами в течение процесса.

Такое описание важно по двум причинам:

- помогает объяснить результаты поиска и анализа на патентную чистоту, обсуждаемые в отчете;
- позволяет клиенту увидеть, как вы понимаете изобретение.

7.2 Резюме поиска на патентную чистоту

Отчет должен содержать краткое резюме поиска на патентную чистоту с разъяснением принятых решений и использованных стратегий. Опишите механизмы и результаты поиска, в том числе:

- базы данных, по которым проводился поиск;
- искомые объекты (например формулы, рефераты);
- поисковые термины и символы патентной классификации, использованные при поиске, в том числе их сочетания;
- прочие типы выполненных запросов, например поиск нетекстовых признаков, конкретных изобретателей или компаний;
- временные ограничения поиска;
- количество выявленных патентных документов;
- количество патентных документов, отобранных для анализа патентной чистоты.

В резюме также можно указать то, что было намеренно исключено из поиска, с кратким изложением логического хода своей мысли. Оно может включать в себя библиографические сведения, краткие цитаты или изображения из потенциально релевантных частей патентных документов. Если этого не требует клиент, резюме поиска *не* включает в себя исходные данные или полные результаты поиска на патентную чистоту.

7.3 Анализ патентной чистоты

Необходимо решить, как организовать основную часть отчета, чтобы представить информацию наиболее удобным для клиента образом. Ниже приведены некоторые способы организации отчета.

- **Ранжирование.** Один из вариантов — организовать отчет в порядке воспринимаемой релевантности, когда патенты, идентифицированные вами как чреватые потенциальными проблемами с патентной чистотой, рассматриваются первыми.
- **По странам.** Если клиент указал несколько интересующих его стран, то можно организовать отчет по этим странам с выделением отдельного раздела под каждую, включающего в себя обсуждение патентов, проблем, сроков и

так далее. Вероятно, вы захотите организовать патенты в разделах по каждой стране в соответствии с рангом или датой окончания срока действия.

- **По признакам.** Еще одна опция — организовать отчет по признакам изобретения с отдельными разделами для каждого. Например, если клиент сообщил, что в изобретении применяется запатентованный компонент, то вы можете сфокусироваться на признаке, задействующем именно его.
- **По временным рамкам.** Если клиента интересует, когда он сможет начать выпускать свой продукт, то можно организовать отчет по срокам действия патентов, представляющих потенциальную угрозу. Вы можете ранжировать патенты в этом разделе по прогнозируемой дате окончания срока действия.

Содержание и организация

- Вы должны указать *все* патентные документы, рассмотренные на этапе анализа патентной чистоты.
- Если вы проанализировали какие-либо пункты формулы патентов (или заявок), то должны указать их *все*.
- Вы должны включить все патенты, идентифицированные как истекшие или не подлежащие защите, даже в том случае, если не анализировали их формулы.
- Если вы также проанализировали патентные заявки, включите и их, подчеркнув, что пункты формул в них представляют исключительно *потенциальные* патентные права в будущем.

Одна из возможностей — подготовка общего списка *всех* проанализированных патентных документов, организованных в формате таблицы, где каждая строка содержит один патентный документ. Таблица должна содержать библиографические данные, сведения о правовом статусе («действующий», «истекший», «не подлежащий защите», «невозможно определить» или «не определено»), а также примечания к выполненному анализу (например, выполнялся ли вами анализ на предмет нарушения прав, установление правового статуса или оба вида проверки). Это служит эффективным резюме проведенного анализа патентной чистоты. Если вы составляете общий список, то можете обеспечить подробное обсуждение наиболее релевантных патентов в отдельном разделе отчета.

В заключительном отчете следует кратко упомянуть *все* рассмотренные патентные документы (например в виде таблицы, как предложено выше).

Необходимо подробно рассмотреть патенты (и заявки, при наличии), которые, как вы считаете, имеют самое непосредственное отношение к планируемому клиентом применению изобретения. Это те, на которые вы хотите обратить внимание клиента, чтобы он рассмотрел информацию и принял решение о дальнейших действиях.

Запись о каждом патентном документе должна включать номер и название, страну выдачи, правовой статус и прогнозируемую дату окончания срока действия. Вы должны предоставить ссылки на электронные документы. Запись может содержать и дополнительные библиографические сведения об изобретателях, владельцах и притязаниях на приоритет. Организуйте проанализированные пункты формул, как минимум, по номеру или с цитированием текста (если возможно). Закончите комментариями к результатам анализа на предмет нарушения прав для каждого пункта проанализированной формулы (классификация формул). Дополнительно можно привести сведения о семействах патентов-аналогов (при наличии), список символов МПК, отвечающих условиям поиска, а также выдержки из соответствующих текстов, которые отражают соответствие параметрам поиска.

Отчет об анализе патентной чистоты

По каждому подробно рассматриваемому патенту решите, хотите ли вы приобщить таблицу анализа патентной формулы, а также обсудить анализ на предмет нарушения прав и определение правового статуса для каждого пункта формулы. Вы можете включить таблицу анализа для каждого рассматриваемого пункта формулы или только для интересующих вас пунктов. Необходимо присовокупить дополнительную информацию, которую вы считаете полезной для клиента.

Вероятно, нет необходимости в подробном обсуждении анализа для патентов, классифицированных вами в окончательном выводе как «вряд ли представляет интерес» или «анализ формулы не проводился». Если несколько патентов демонстрируют четкие отличия от изобретения клиента, достаточно перечислить их в таблице (по одному патенту в каждой строке), включив краткие комментарии по таким отличиям.

Отчет об источниках информации

Если вам пришлось обращаться к нескольким источникам информации для толкования пунктов формулы, то вы можете составить отчет о

предпринятых действиях (например об изучении материалов делопроизводства или проведении подробного анализа описания к патенту). Он может быть оформлен как отдельный параграф либо раздел обсуждения анализа пункта формулы на предмет нарушения прав.

7.4 Возможность дополнительного анализа

Ваш отчет может содержать дополнительный анализ патентных прав, которые относятся к изобретению клиента. Вы можете рассмотреть сходства между изобретением клиента и различными заявленными изобретениями, указывающие на признаки, которые способны повлечь за собой проблемы с патентной чистотой. Это могут быть признаки, которые, по мнению клиента, можно изменить, например применив явную альтернативу или, если возможно, создавая конструкцию в обход такого признака.

Вы также можете обратить внимание на обстоятельства, при которых поиск и анализ на патентную чистоту *не* выявили осуществимых патентных прав вокруг изобретения клиента. Необходимо изложить специфику каждой ситуации, например то, что поиск на патентную чистоту не обнаружил потенциально релевантных патентных документов, или то, что, несмотря на обнаружение таковых в ходе поиска, последующий анализ не выявил патентных формул, охватывающих изобретение клиента. Клиент сочтет полезным знать об обстоятельствах, когда потенциальные препятствия не были обнаружены.

7.5 Выводы

Вы должны подготовить раздел выводов так, *как будто это единственный раздел, который клиент будет читать внимательно*. Включите резюме наиболее важных результатов и самые значимые детали анализа. Подчеркните сведения, которые клиент, по вашему мнению, должен почерпнуть из проекта.

Изложите свои выводы техническим языком.

В вашем отчете должно быть указано, что вы технически применили инструменты анализа патентной чистоты, чтобы принять решение на основании полученных знаний и фактов. Вы должны последовательно применять технические формулировки и аккуратно указать, обнаружены ли патентные документы с пунктами формул, классифицируемыми как «может толковаться как охватывающий»

изобретение клиента (категория 1) или «мог бы толковаться как охватывающий» изобретение клиента (категория 2), таким образом, чтобы идентифицировать патенты как «представляющие интерес» и определить их правовой статус.

Не используйте юридические формулировки.

Не делайте после анализа заявлений о том, что патент «не представляет риска в отношении патентной чистоты», «представляет определенный риск в отношении патентной чистоты» или «риски в отношении патентной чистоты *не* обнаружены». *Не* делайте заявлений о том, что установили «нарушение» или «отсутствие нарушения» в отношении какого-либо пункта формулы. Подобные утверждения могут восприниматься как юридические заключения, которые вы делать не вправе. Данный отчет не является экспертно-правовым заключением по патентной чистоте, подготовленным юристом, и, следовательно, такие заявления в нем не уместны и не допустимы.

Вместо этого сообщите свои выводы и *обратите внимание клиента на патентные документы, которые считаете релевантными*, особенно на патенты, классифицированные в вашем окончательном решении как «патент, представляющий интерес и действующий». (Вы можете также указать заявки на стадии рассмотрения, которые необходимо отслеживать.) Кратко изложите причину, по которой вы решили, что один или несколько пунктов формулы в этих патентных документах «могут» или «могли бы» толковаться как охватывающие планируемое использование изобретения. Если вы обнаружили полезные результаты в истекших или не подлежащих защите патентах, то должны кратко сообщить о них для сведения клиента. Повторно перечислите моменты, которые остаются неоднозначными или нерешенными. Укажите обстоятельства, при которых вы не смогли сделать твердый вывод или принять окончательное решение в отношении таких вопросов как нарушение прав или правовой статус.

Если вы решили рассмотреть ситуации, в которых, судя по материалам, изобретение находится в сфере общественного достояния, объясните логический ход своей мысли и еще раз укажите факторы неопределенности и потенциальные ошибки, связанные с выявлением таких изобретений.

Убедитесь в том, что ваши выводы полностью совпадают с основным содержанием анализа и другими заявлениями, сделанными в отчете.

7.6 Риски и ограничения

Завершите отчет, дополнив его общими замечаниями об ограничениях, потенциальных ошибках и рисках, сопряженных с процессом проверки на патентную чистоту. В модуле V приведены оговорки об ограничении ответственности. Также включите любые замечания, непосредственно связанные с проектом, например о доступности или содержании баз данных, о вопросах, касающихся языка или инструментов либо доступа к информации для определения правового статуса.

Если вы пришли к выводу, что, судя по материалам, изобретение может находиться в сфере общественного достояния в конкретной стране в определенный период времени, укажите все факторы неопределенности и потенциальные ошибки, связанные с выявлением изобретений, относящихся к сфере общественного достояния. Такое обсуждение должно опираться на общие принципы, описанные в настоящем руководстве, и конкретные обстоятельства данного проекта.

В заключение добавьте уведомление о том, что ваш отчет является только отчетом по результатам технического анализа и не содержит юридических и деловых рекомендаций. Цель отчета — предоставление информации, он никоим образом не может заменить заключение квалифицированного юриста. Четко обозначьте, что ваш клиент сам отвечает за оценку информации, предоставленной в отчете, и за принятие решений в отношении дальнейших действий.

Краткое повторение

Помните, что вы проводите неофициальный анализ патентной чистоты, поэтому излагайте свои выводы с точки зрения вероятности того, что то или иное патентное притязание может быть истолковано экспертами как охватывающее планируемое использования изобретения клиентом. Не применяйте юридические термины или формулировки.

Ваш заключительный отчет должен содержать результаты поиска на патентную чистоту и описывать процесс проведения анализа для клиента, но без рекомендаций. Клиент несет самостоятельную ответственность за оценку предоставленной вами информации и за принятие собственных решений относительно дальнейших действий.

Модуль V. Понимание ограничений и рисков, связанных с определением патентной чистоты. Управление рисками и порядок использования результатов

1. Введение

В идеальной системе используется абсолютно точное определение изобретения при осуществлении во всех отношениях исчерпывающего поиска и анализа, которые позволяют доподлинно установить все патентные права, связанные с использованием изобретения в запланированных целях. В такой идеальной системе обнаружение публичного раскрытия изобретения и невыявление каких-либо патентных прав, которые распространяются на использование изобретения в запланированных целях, будут приводить к выводу о том, что изобретение относится к сфере общественного достояния для использования в запланированных целях в конкретной стране и в определенный период времени.

На практике определение патентной чистоты сопряжено с существенной неопределенностью и множеством потенциальных ошибок на каждом этапе. Важно понимать источники такой неопределенности и потенциальных ошибок для управления рисками, сопутствующими определению патентной чистоты. Существует вероятность возникновения технических ошибок, проистекающих из описания изобретения и из формы, в которой информация была внесена в базы данных или извлечена из таких баз данных. Поиск на патентную чистоту зависит от таких факторов, как качество и содержание баз данных, в которых осуществляется поиск, актуальность содержания баз данных, точность вводимой при поиске информации, охват поиска и качество используемых инструментов технической поддержки, в том числе инструментов перевода и классификации. Неопределенность или ошибки связаны с использованием инструментов поиска патентных нарушений ввиду таких факторов как постоянное изменение правил и стандартов, касающихся патентов, в каждой стране. Как следствие, чрезвычайно сложно с точностью установить наличие в отношении изобретения, основанного на современной технологии, прав по одному или нескольким имеющим силу патентам, либо факт принадлежности изобретения к общественному достоянию.

Таким образом, понимание источников неопределенности и потенциальных ошибок позволит вам управлять рисками, сопряженными с определением патентной чистоты, и, следовательно, рисками, связанными с выявлением изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.

Основные моменты содержания модуля

Завершив этот модуль, вы будете понимать:

- как распознавать источники неопределенности и потенциальных ошибок, сопряженных с процессом определения патентной чистоты в целом и с каждым ее этапом;
- как оценивать меры, которые вы в силах предпринять для управления рисками, связанными с определением патентной чистоты в целом и с каждым его этапом, при этом понимая, что такие риски невозможно исключить полностью;
- использовать результаты, отраженные в заключительном отчете, для предоставления информации клиенту, руководствуясь которой он примет решения о дальнейших действиях с учетом сопутствующих рисков;
- как оценивать достаточность конкретных обстоятельств для отнесения изобретения к сфере общественного достояния с учетом сопутствующих рисков.

2. Неопределенность, связанная с исходными условиями определения патентной чистоты

Основные исходные условия определения патентной чистоты являются источником неопределенности для процесса в целом. Результаты такого определения зависят от предполагаемой возможности:

- тщательной деконструкции изобретения и разработки исчерпывающих стратегий поиска;
- доступа к информации в патентных документах, в которых отражены все значимые для поиска сведения;
- проведения исчерпывающего поиска, который позволит обнаружить все релевантные патентные документы;
- надлежащего толкования (интерпретации) всех патентных притязаний, обеспечивающего разграничение патентов, которые могут или не могут помешать клиенту использовать изобретение в запланированных целях.

Исходя из таких соответствующих идеальным условиям допущений, определение патентной чистоты представляет собой прогностический процесс, который позволяет предвосхитить потенциальные проблемы, связанные с изобретением, найти патентные документы, которые могут создать потенциальные проблемы, и предсказать возможные последствия в случае, если потенциальные проблемы воплотятся в жизнь. Таким образом, вам предстоит решить задачу по

использованию стандартных инструментов поиска по патентным документам и их анализа в соответствии с имеющимся у вас пониманием применимых законов и доктрин, сформировать обоснованные предположения о возможных последствиях в гипотетических будущих ситуациях в случае выдвижения против клиента обвинений в нарушении прав, не имея данных об основаниях и деталях возможных обвинений.

3. Ограничения и риски, связанные с выявлением информационных потребностей (модуль II)

Важно понимать, в чем заключается изобретение клиента и какие технологии лежат в его основе. Если вы до конца не понимаете, на каких технологиях основано изобретение, последующий поиск на патентную чистоту может быть весьма ограничен и вы можете упустить значимые патенты. Даже если ваш анализ лишь незначительно отклоняется от правильной оценки лежащих в основе изобретения технологий, вы можете упустить из виду отдельные потенциально релевантные патентные документы или не вычленили значимые документы из результатов поиска.

Поэтому, в первую очередь вы должны понять изобретение во всех его аспектах и в дальнейшем, на следующем этапе определить признаки, которые играют важнейшую роль для выявления и отбора релевантных документов. В целом, вы подробно изучите технологию изобретения, предприняв шаги, описанные в модуле II, а именно:

- проведя беседу с клиентом при личной встрече, по телефону или электронной почте;
- изучив документ, раскрывающий сущность изобретения, или иную документацию, подготовленную клиентом для описания лежащей в его основе технологии;
- оценив образец или модель, созданные на основе технологии;
- проведя последующий анализ.

В некоторых случаях вы можете располагать дополнительными ресурсами, например, результатами предыдущих поисков на патентоспособность, новизну или установление известного уровня техники, проведенных в отношении изобретения клиента. Полезным источником информации могут служить общедоступные патентные ландшафты в соответствующих областях технологий. Рекомендации по использованию символов классификации и ключевых слов для поиска на патентную чистоту могут

быть извлечены из отчетов по результатам предыдущих поисков и патентных документов, выявленных по результатам таких поисков.

Управление рисками. Вам может показаться заманчивой идея начать поиск после поверхностного ознакомления с изобретением клиента с расчетом на то, что вы получите более глубокое представление об изобретении уже в процессе поиска. Напротив, перед тем как перейти к этапу поиска на патентную чистоту, не спешите и изучите изобретение и связанные с ним технологии настолько тщательно, насколько это возможно. Вы можете столкнуться с необходимостью изучения дополнительной информации для понимания лежащей в основе изобретения технологии. Наконец, согласно рекомендациям в модуле II попытайтесь составить проект пунктов формулы изобретения в стиле патентных документов, как если бы вы пытались обеспечить патентную охрану такого изобретения. Это поможет вам определить существенные признаки изобретения, что позволит деконструировать изобретение на этапе поиска на патентную чистоту.

4. Ограничения и риски, сопряженные с поиском на патентную чистоту (модуль III)

Поиск на патентную чистоту зависит от точности вводимых запросов, качества и содержания баз данных и качества инструментов технической поддержки, используемых в процессе поиска, например инструментов перевода или распределения по категориям. Существуют ограничения, связанные с процессом поиска, и ограничения, касающиеся данных.

4.1 Ограничения процесса поиска

Поиск на патентную чистоту — сложный процесс с множеством потенциальных ограничений и источников ошибок. Достоверность результатов поиска зависит от надлежащей деконструкции и классификации изобретения и от правильности использования полученных при такой деконструкции и классификации данных для разработки стратегии поиска. К потенциальным проблемам относится следующее:

- Ключевые слова, вводимые при поиске, могут не совпадать с терминами, используемыми для описания аналогичных или схожих признаков в других документах, так что некоторые релевантные документы могут быть не замечены.

При вводе ключевых слов со слишком широким значением поиск выдаст слишком большое количество документов, что затруднит выдачу потенциально значимых результатов.

- Возможны ситуации неправильного присвоения символов патентной классификации. При вводе слишком большого числа символов результаты поиска будут размытыми, и поиск выдаст чрезмерное число документов.
- Создание и тестирование поисковых запросов (оптимизация поисковых цепочек) — эмпирический процесс, для которого не существует объективных критериев успешности. От вас требуется проанализировать поисковую выдачу при первичном вводе данных и внести изменения в поисковую цепочку в связи с полученными результатами. Если поисковая цепочка не соответствует «сути» изобретения, любая дальнейшая оптимизация запроса может увести вас еще дальше в сторону. Инструменты для оптимизации поисковых цепочек формируют предложения или выдают информацию, основанные на эмпирических ассоциативных моделях, которые могли отрабатываться, в том числе на массивах данных, несхожих с изобретением, для которого вы осуществляете поиск.
- Оптимизация гибридного поиска, в котором используются ключевые слова и символы Международной патентной классификации (МПК), может повлечь за собой риск рассредоточения поиска вместо его уточнения и усовершенствования. Применение определенных ключевых слов, которые приведут к выдаче предполагаемых символов МПК, может сместить фокус поиска и вызвать его отклонение от сути изобретения.
- Использование научной лексики может запутать и усложнить процесс. Алгоритм поиска может повлечь за собой выдачу огромного числа патентов с аналогичными элементами формулы изобретения. Неполное техническое или юридическое понимание может повлиять на вашу способность объединить патенты в соответствующие группы для получения правильного представления о патентных правах, распространяющихся на изобретение клиента.

Управление рисками. Вы можете исключить некоторые ограничения процесса поиска за счет использования различных функций, доступных в конкретных базах данных. В базе данных PATENTSCOPE есть инструменты для устранения многозначности при поиске, в том числе:

- функции перевода на различных уровнях;
- сохранение и разбивка запросов (дерево запросов);

- доступ к изображениям;
- поиск с определением временных и пространственных рамок;
- усовершенствованная деконструкция с помощью WIPO PEARL, Помощника для распределения патентов по классам Международной патентной классификации (IPCCAT), поиска терминов и характерных слов;
- использование подстановочных знаков для оптимизации ключевых слов при формулировании запросов или расширении области поиска.

С помощью этих инструментов вы получаете возможность управления рядом ограничений, происходящих из поискового процесса, а также устранения таких ограничений.

Другой способ управления рисками предполагает целенаправленное проведение расширенного поиска и тщательный анализ результатов. Он может быть воплощен в форме поиска по более чем одной базе данных и анализа максимально возможного количества результатов поисковой выдачи.

4.2 Ограничения, присущие искомым данным или результатам поисковой выдачи

Сведения в базе данных могут быть неточными, а потому они могут не отобразиться даже при использовании в должном порядке структурированных поисковых запросов. Также невозможно гарантировать безошибочность данных, получаемых в результате поиска на патентную частоту. К потенциальным проблемам относятся:

- Опечатки;
- Использование разных вариантов написания, в частности имен и названий цессионариев/патентообладателей или в транслитерированных словах или именах собственных;
- Ненадлежащая классификация объекта патентования;
- Ошибки при переводе, особенно документов на японском, китайском и корейском языках и некоторых европейских патентных документов;
- Дублирование результатов;
- Несвоевременное и неполное обновление баз. Например, база данных по международной патентной документации (INPADOC) содержит патентную информацию из многих стран. Разные страны обновляют базу с разной периодичностью, которая может варьироваться от двух недель до одного года, и могут вносить информацию разного рода. Не все страны сообщают

правовой статус, а возможность установления факта подачи или правового статуса патентной заявки через национальные патентные ведомства не всегда существует;

- Доступ к новой информации и регулярно вносимым изменениям. Патентные бюллетени и ведомости отражают последние изменения и новости о патентах, но, как правило, механизм регулярного обновления такой информации отсутствует. Результаты поиска по базам данных зачастую не включают обновления, которые содержатся в материалах заявки, патентных реестрах и бюллетенях.

Управление рисками. Наилучшая стратегия — не автоматизированный подробный анализ результатов поиска, так как в таком случае у вас есть все шансы обнаружить и исправить ошибки и скорректировать данные (например исправить явные опечатки, расшифровать аббревиатуры или заменить искаженные формулировки, явившиеся результатом ошибок при переводе). Однако вы можете усовершенствовать этот метод, воспользовавшись процедурами упорядочения и очистки данных. Если результаты поиска представлены в формате Excel, вы можете исключить дублирование данных с помощью доступной в Excel функции дедубликации и воспользоваться другими функциями в Excel для очистки данных и представления результатов в оптимальном виде. Кроме того, существует специальное программное обеспечение для очистки данных. По возможности обеспечьте настройку RSS-каналов, чтобы получать уведомления о появлении новой информации, связанной с определением патентной чистоты изобретения. Большинство способов управления рисками на данном этапе связано с использованием специальных технических средств. Однако вы должны понимать, что именно вы будете делать окончательный вывод об устранении вами рисков, сопряженных с данными.

5. Ограничения и риски, связанные с анализом патентной чистоты и подготовкой заключительного отчета (модуль IV)

Как уже указывалось выше, конечная цель анализа патентной чистоты приравнивается к предвосхищению результатов будущих гипотетических разбирательств или аналогичных процессов, при том, что вам предлагается определить основания, по которым может быть выдвинуто обвинение о нарушении прав, а также установить, какие результаты анализа приведут к выигрышу дела каждой из сторон.

Фактическое разбирательство по делу о нарушении прав (или аналогичный процесс) потребует предоставления заключений экспертами и доказательств из авторитетных источников с обеих сторон спора, а вопрос о нарушении или ненарушении прав будет окончательно разрешаться судьей, присяжными или иным ответственным лицом (в зависимости от юрисдикции). Любое такое решение по своей сути содержит элемент непредсказуемости.

При этом вы применяете общие принципы анализа нарушений с технической точки зрения в целях изучения патентной документации из множества юрисдикций в соответствии с текущей интерпретацией применимых законов и доктрин. Вы применяете такие общие принципы для толкования патентных притязаний и сопоставления их с изобретением вашего клиента, чтобы прийти к обоснованному выводу о вероятности включения экспертами в случае указанных будущих гипотетических разбирательств в объем таких патентных притязаний изобретения клиента и признания нарушения изобретением клиента патентных притязаний, а также самого патента, в котором значатся такие притязания.

Помимо стоящей перед вами задачи по предвосхищению гипотетических разбирательств в связи с нарушением прав, у вас могут возникнуть проблемы, сопряженные с вероятностью внесения изменений в применимые законы и нормы. Правила и стандарты, распространяющиеся на толкование изобретений и анализ на предмет нарушений, регулярно претерпевают изменения. Постоянно меняющиеся способы судебного толкования формируют правовые стандарты, под действие которых может подпадать указанный анализ. Разные органы, ответственные за принятие решения, могут применять разные стандарты толкования формул в одной и той же стране. В правила и практику, влияющие на правовой статус, могут вноситься поправки, и в ряде случаев не представляется возможным определить правовой статус на основании документов в открытом доступе. Таким образом, даже самый тщательный анализ нарушений патентных прав дает лишь приблизительную оценку, и вы должны уведомить клиента о потенциальных проблемах и рисках.

Хотя клиенты зачастую хотят получить безусловные заверения в ненарушении патентных прав, вы не в состоянии обеспечить такую определенность. Ваши выводы после проведения анализа патентной чистоты основываются на многоступенчатом анализе и множество факторов могут повлиять на достоверность таких выводов. Например, клиент может внести изменения в изобретение в период

тестирования и усовершенствования продукта, так что анализ может потерять свою актуальность в части или в целом. При рассмотрении будущих гипотетических разбирательств стандарты и правила проведения анализа нарушений могут измениться либо суд или арбитраж могут полагаться на различные факторы при толковании патентных формул, что повлечет за собой вынесение незначительно или существенно отличающихся друг от друга решений. Если анализ патентной чистоты включает патентные притязания находящейся на рассмотрении патентной заявки, объем таких патентных притязаний может измениться до выдачи патента, а ваш анализ может утратить достоверность в отношении патентных прав, предоставленных по окончательно одобренной патентной заявке.

В отношении правового статуса всех патентных притязаний в некоторых случаях имеется возможность уточнить обеспеченность патентного притязания защитой в соответствующий момент времени. В иных случаях определить текущий правовой статус патентной формулы не представляется возможным. Против выдачи патента могут выдвигаться возражения, которые могут влиять на правовой статус, при этом в базе данных, по которой осуществляется поиск, могут отсутствовать сведения о рассмотрении таких возражений, либо поиск может не выдать вам соответствующую информацию, что послужит препятствием в получении сведений об изменении правового статуса. Если заявитель патента вносит поправки по результатам рассмотрения возражений, база данных, в которой осуществляется поиск, может быть дополнена или не дополнена обновленными сведениями о патентных притязаниях, действующих в соответствующий момент времени. Находящаяся на рассмотрении патентная заявка может быть удовлетворена с выдачей по ней патента после поиска на патентную чистоту, либо в случае ее удовлетворения до такого поиска существует вероятность невключения таких сведений в базу данных на момент поиска на патентную чистоту.

Наконец, несмотря на то, что поиск на патентную чистоту может проводиться в существенных масштабах, обеспечить его исчерпывающий характер практически невозможно. Могут обнаружиться патентные документы, которые не были выявлены в процессе поиска на патентную чистоту в силу разных причин, например, так как патентный документ не соответствовал поисковому запросу или так как в базу данных не была внесена обновленная информация либо так как заявка на патент, поданная в течение предыдущих 18 месяцев, не была

опубликована. Если потенциально релевантный документ не был получен по результатам поиска, анализ на патентную чистоту по такому документу не будет выполнен.

Управление рисками. С учетом вышеописанных проблем каждый заключительный отчет должен включать как минимум следующие оговорки об ограничении ответственности:

- Отчет основан исключительно на информации, предоставленной его составителю, а внесение клиентом любых поправок в формулу продукта могут повлечь за собой изменение выводов, приведенных в отчете.
- Отчет содержит обоснованные мнения, но судебные процессы по патентным заявкам по сути носят непредсказуемый характер. В случае рассмотрения разбирательства в будущем, судья, присяжные или иное лицо, ответственное за вынесение решения, могут прийти к заключениям, отличным от выводов в отчете, даже при предоставлении в их распоряжение исчерпывающих доказательств.
- Отчет представляет собой попытку применения действующих правил и стандартов, которые составляют основные принципы анализа нарушений патентных прав. Правила и стандарты в каждой стране могут отличаться от общих принципов, примененных при проведении поиска на патентную чистоту и анализа, описанных в отчете. Правила и стандарты могут меняться в результате внесения поправок в применимые законы и нормы или исходя из истолкования таких законов и норм в суде.
- Отчет описывает правовой статус патента, определенный на текущий момент времени при использовании общих правил, приведенных в руководстве. В некоторых случаях определить правовой статус патента или патентного притязания не представляется возможным. Правовой статус патента или патентных притязаний в составе патента может измениться в будущем.
- При включении опубликованных патентных заявок отчет содержит выводы по потенциальным патентным правам *в случае* одобрения заявок в текущей формулировке. Анализ и выводы не могут распространяться на патентные формулы, в которые впоследствии вносятся изменения.
- При внесении заявителем патента поправок по результатам возражений анализ и выводы в отчете не могут применяться к измененным патентным притязаниям.
- Отчет действителен только в той мере, в какой изученные патентные документы формируют результаты поиска на патентную чистоту, но они

не в обязательном порядке охватывают все существующие патентные права.

- Отчет включает выводы, исходя из неофициального анализа патентной чистоты, и не содержит юридических заключений. Заявления в отчете не являются юридическими или деловыми рекомендациями.
- Отсутствуют какие-либо гарантии, предоставляемые вместе с отчетом. Любые суждения или выводы, содержащиеся в отчете, формируются при понимании всех факторов неопределенности и рисков, сопряженных с определением патентной чистоты.

6. Перспективы: использование результатов заключительного отчета

Принимая во внимание все ограничения и факторы неопределенности, описанные выше, представленные вами в заключительном отчете технические заключения могут помочь клиенту в принятии обоснованных решений относительно его дальнейших действий.

Клиент несет ответственность за изучение всей предоставленной вами информации, в том числе информации о потенциальных рисках, а впоследствии — за принятие обоснованных решений по дальнейшей реализации планов использования изобретения.

6.1 Поиск на патентную чистоту и анализ патентных документов в соответствующей стране не привели к выявлению каких-либо патентов, которые можно классифицировать как «патент, представляющий интерес и действующий» в такой стране

Если по результатам проведенного вами поиска и анализа на патентную чистоту в соответствующей стране вы пришли к выводу об отсутствии патентных притязаний, которые могут быть отнесены к категории 1 или 2, и если *ни один* патент, имеющий силу, не был классифицирован как «патент, представляющий интерес и действующий», в случае когда ваш клиент планирует использовать изобретение в такой стране (см. модуль IV, разделы 6.1 и 6.2), клиент может оценить следующие доступные ему перспективы:

- Принятия решения по **совершению дальнейших действий в связи с разработкой и/или использованием** изобретения в такой стране,

при возложении на себя соответствующих рисков. Использование рекомендаций по дальнейшей разработке в соответствии с публикацией ВОИС «Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей» (2020 г.).

- **Получения правовых консультаций** от юристов (например от юристов в сфере прав ИС) или квалифицированных экспертов по патентным правам в соответствии с применимым законодательством указанной страны. Ваш анализ на предмет нарушения прав основан на применении общих принципов толкования и сравнения патентных формул и не включает правовые нормы, специфичные для конкретной страны. Ваши выводы представлены в техническом отчете, который не содержит заключений юридического характера или правовых рекомендаций. Клиент несет ответственность за совершение им любых дополнительных действий, например, получение правовых консультаций по вопросу.
- Обеспечения **признания прав ИС**, имеющих отношение к изобретению, в такой стране в случае удовлетворения критериям выдачи патента.

6.2 Поиск на патентную чистоту и анализ патентных документов в соответствующей стране привели к выявлению как минимум одного патента, который может быть классифицирован как «патент, представляющий интерес и действующий» в такой стране

Если по результатам проведенного вами поиска и анализа на патентную чистоту в соответствующей стране вы пришли к выводу о наличии как минимум одного пункта формулы, который относится к категории 1 или 2 и входит в подлежащий защите патент, так что как минимум один патент был классифицирован как «патент, представляющий интерес и действующий», клиент должен осознавать вероятность возникновения проблем, связанных с патентной чистотой изобретения в такой стране.

Перспективы клиента могут зависеть от факта распространения патентных притязаний на основные признаки изобретения, не подлежащие изменению, или дополнительные признаки, допускающие изменение. Клиент может оценить следующие доступные ему перспективы:

- Получение **лицензии** на использование изобретения, определенного в патентных притязаниях

в составе патента, классифицированного как «патент, представляющий интерес и действующий», у владельца патента.

- **Получение правовых консультаций** от юристов (например от юристов в сфере прав ИС) или квалифицированных экспертов по патентным правам в соответствии с применимым законодательством указанной страны. Например, юрист, занимающийся вопросами интеллектуальной собственности, может оценить применимость в отношении патента, распространяющего свое действие на признак изобретения, например, химический компонент или механизм, приобретенный клиентом, доктрины исчерпания патентных прав или первой продажи или исключений в связи с использованием изобретения в целях проведения исследований. Профессиональный юрист может проконсультировать клиента в отношении обстоятельств, в которых он сможет использовать запатентованные признаки в отсутствие дополнительных разрешений владельца патента.
- **Изменения конструкции** (модификация) изобретения для исключения его из сферы действия выявленных патентных притязаний. Вы можете оказать клиенту содействие при поиске потенциальных альтернатив, которые были описаны в патентах, классифицированных как «патент, представляющий интерес и действующий», но не включены в патентные притязания. В результате может потребоваться проведение дополнительного поиска и анализа на патентную чистоту по измененному изобретению.
- **Неиспользование изобретения в указанной стране.** Клиент может ограничить использование изобретения, обеспечив его применение только в конкретных юрисдикциях, в которых не были обнаружены подлежащие защите патенты, содержащие притязания, относящиеся к категории 1 или 2.
- В случае выявления патентных притязаний для патентов, срок действия которых в скором времени истечет, — **перенос сроков разработки или использования** изобретения до истечения срока действия любых патентов, классифицированных как «патент, представляющий интерес и действующий».
- Совершение дальнейших действий по разработке и/или использованию изобретения при **возложении на себя** всех соответствующих рисков. Клиент может исходить из факта отсутствия до настоящего времени со стороны владельца патента попыток осуществления своих патентных прав в принудительном порядке.
- **Отказ** от текущих планов по использованию изобретения.

7. Заключение

Настоящее руководство было составлено для обучения Вас способам применения инструментов проверки патентной чистоты с целью выявления патентных прав, действие которых может распространяться на изобретение клиента. Ваша цель - использовать инструменты проверки патентной чистоты для поиска и оценки любых имеющих силу патентов, которые с той или иной вероятностью могут повлиять на планы клиента по использованию изобретения. Применяя настоящие инструменты, вы сможете предоставить информацию, которой клиент сможет впоследствии воспользоваться для принятия обоснованных решений в связи с дальнейшими планами использования изобретения.

Хотя название данного руководства предполагает, что вы научитесь выявлять изобретения, являющиеся общественным достоянием, по существу вы приобретаете навыки использования инструментов проверки патентной чистоты для выявления патентных прав, действие которых может распространяться на изобретение. Вы также научились распознавать ограничения по использованию таких инструментов и определять меры, с помощью которых вы можете управлять сопутствующими рисками.

Это означает, что вы приобрели навыки, которые позволят вам оценить возможность в определенных обстоятельствах отнесения изобретения к общественному достоянию. Например, если вы использовали инструменты определения патентной чистоты для выявления патентных прав в отношении изобретения и не обнаружили «патентов, представляющих интерес и действующих» в конкретной стране в установленных временных рамках и вы можете доказать, что изобретение стало достоянием общественности, вы можете перейти к решению вопроса о возможности отнесения изобретения к сфере общественного достояния в такой стране в период, в который клиент планирует использовать изобретение. Если вы приходите к выводу, что изобретение является общественным достоянием, вы можете сообщить этот вывод, осознавая все сопутствующие риски.

Любые заключения, к которым вы приходите в отношении патентных прав, распространяющих действие на изобретение клиента, и любые суждения относительно принадлежности изобретения к общественному достоянию, носят характер технических и не служат целям создания юридического

заключения. Любые указанные выводы формируются в отсутствие гарантий и при полном признании потенциальных рисков. Вы предоставите клиенту информацию, например, об использованной вами стратегии поиска, о результатах поиска, которые были подвергнуты анализу, об основаниях для сделанных вами выводов, и о потенциальных рисках, связанных с процессом проверки патентной чистоты. Клиент несет ответственность за изучение *всей* предоставленной вами информации, в том числе информации о потенциальных рисках, а впоследствии — за принятие обоснованных решений по дальнейшей реализации планов использования изобретения.

Приложения

Приложение А.1

Нижеприведенный контрольный список действий и вопросов поможет вам выделить необходимую информацию и определить порядок описания изобретения вашего клиента. Вам могут не потребоваться все этапы или вся информация в каждом рассматриваемом вами случае.

Модуль II. Определение потребностей в технологической информации Контрольный список

- Беседа с клиентом:** получите у клиента информацию об изобретении клиента по схеме ЧТО-ГДЕ-КОГДА и о его планах по использованию изобретения.
 - Используйте вопросы из рис. 1 (модуль II), внося в них коррективы сообразно ситуации.
 - Ознакомьтесь с основной частью документа, чтобы получить подробные рекомендации относительно целей вопросов и типа запрашиваемой у клиента информации.
 - Используйте рис. 2 (модуль II) в качестве рабочего шаблона для записи в нем ответов и любых замечаний.

- Часть А. Вопросы: техническая информация об изобретении**
 - Раздел 1. Обзор: цель, назначение, планы; решаемая задача
 - Раздел 2. Техническое описание изобретения
 - 2.A. Область (области) техники и вид(ы) изобретения
 - 2.B. Технические характеристики изобретения
 - Компоненты и этапы
 - Технические связи между компонентами и деталями
 - Конечный результат
 - Раздел 3. Существенные признаки
 - Раздел 4. Факультативные признаки
 - Раздел 5. Функциональные признаки (существенные или факультативные)
 - Раздел 6. Значимые пределы; критические значения и диапазоны значений
 - Раздел 7. Эквиваленты или заменители; использование коммерческих продуктов или процессов
 - Раздел 8. Документы: дополнительная информация; нетекстовые средства
 - Раздел 9. Справочная информация
 - Раздел 10. Различия и отличительные признаки

- Часть В. Вопросы: деловая информация об изобретении**
 - Раздел 11. Где и когда клиент планирует использовать изобретение
 - Страны, для которых необходимо провести поиск
 - Временные рамки, в которых проводится поиск
 - Вопросы, касающиеся отдельных стран или временных интервалов

- Последующий анализ и сводный отчет**
 - Изучите свои записи по итогам собеседования с клиентом и любые предоставленные им документы.
 - Примите решение о необходимости/отсутствии необходимости изучения дополнительной информации.
 - Упорядочите и обобщите информацию; подготовьте ответы для сводного отчета.
 - Заполните сводный отчет, используя шаблон в приложении А.2.

-
- Часть А сводного отчета: техническая информация**
- **Техническое описание изобретения**
 - Начните с описания изобретения для раздела 2.В сводного отчета: «краткое изложение сущности изобретения, описывающее с начала до конца, как реализуется изобретение».
 - Заполните раздел 2.В: компоненты, этапы, функции; взаимосвязи; конечные результаты.
 - Заполните разделы 1 и 2.А.
 - **Признаки, характеристики изобретения, известный уровень техники**
 - Заполните разделы 3–8 для определения различных типов признаков и технических характеристик изобретения.
 - Заполните разделы 9–10, предоставив информацию о понимании клиентом изобретения и известного уровня техники.
-

- Часть В сводного отчета: деловая информация**
- Заполните раздел 11: планы клиента по использованию изобретения.
 - Приведите список стран, для которых нужно провести поиск на патентную чистоту.
 - Для каждой страны приведите список предполагаемых дат использования (временные рамки).
 - Укажите, если клиент планирует осуществлять различную деятельность в разных странах; в таком случае опишите планы клиента в каждой стране.
 - Факультативно: приведите комментарии по различным странам, рассматривая их как потенциальные рынки сбыта.
-

- Часть С сводного отчета: дополнительный анализ**
- **Исходный набор ключевых слов и фраз**
 - Просмотрите свои записи по итогам собеседования с клиентом и ответы в части А сводного отчета и составьте исходный набор ключевых слов и фраз для изобретения.
 - **Факультативно: составьте пункты формулы изобретения в стиле патентных документов**
 - Как минимум один независимый пункт, охватывающий широкий круг вариантов, описывающий изобретение и включающий все его основные признаки
 - Факультативно: зависимые пункты более узкого содержания, которые раскрывают факультативные признаки для дополнительного ограничения формулы; «иллюстративные пункты», описывающие компоненты и этапы в той последовательности, в которой клиент использует изобретение.
 - **Факультативно: дополнительные комментарии или материалы**
-

Приложение А.2

Сводный отчет может быть подготовлен с использованием приведенного ниже шаблона. Левый столбец относится к вопросам и целям опроса, как показано на рис. 2 (Модуль II). Правый столбец содержит места для внесения указанной информации при составлении отчета.

Модуль II. Установление потребностей в технической информации Шаблон сводного отчета

Вопросы	Информация из заметок, сделанных в ходе собеседования, изучения документов и последующего анализа
А. Техническая информация: обзор изобретения, детальные сведения о нем, предпосылки создания	
1. Обзор: цель, назначение, планы	<ul style="list-style-type: none">– Укажите задачу, требующую решения.– Укажите назначение или цель изобретения (если они отличаются от задачи, требующей решения).
Задача, требующая решения	<ul style="list-style-type: none">– Определите техническую задачу, требующую решения.
2. Техническое описание изобретения	<p>А. Укажите область(-и) техники, к которой относится изобретение.</p> <ul style="list-style-type: none">– Укажите вид(ы) изобретения
А. Область (области) техники и вид(ы) изобретения	<p>В. Составьте краткое изложение сущности изобретения, описывающее с начала до конца, как реализуется изобретение.</p>
В. Технические характеристики изобретения:	<ul style="list-style-type: none">– Перечислите компоненты изобретения.– Перечислите этапы изобретения и компоненты, используемые на таких этапах.– Определите признаки изобретения путем описания изобретения от начала до конца с точки зрения технических эффектов взаимодействия компонентов и этапов.– Опишите конечный результат изобретения с точки зрения технических признаков, которые решают техническую задачу.– Определите компоненты, которые могут быть нетекстовыми признаками:<ul style="list-style-type: none">· Технические чертежи/чертежи механического устройства, карты производственного процесса, диаграммы· Химические соединения (может потребоваться поиск структурных формул)· Белковые или нуклеотидные последовательности (может потребоваться поиск последовательностей).
компоненты и этапы, технические взаимосвязи, конечный результат	
3. Существенные признаки	<ul style="list-style-type: none">– Перечислите существенные признаки изобретения. Эти признаки станут наиболее важным источником ключевых слов и фраз, которые вы будете использовать для поиска по ключевым словам и патентной классификации.– Перечислите ключевые слова и фразы из существенных признаков.
4. Факультативные признаки	<ul style="list-style-type: none">– Перечислите факультативные признаки. Эти признаки могут использоваться для уточнения параметров поиска.
5. Функциональные признаки	<ul style="list-style-type: none">– Перечислите функциональные признаки. Для определения компонентов и/или этапов, способных выполнить функцию, потребуется структурно-функциональный анализ. Убедитесь, что пункты формулы изобретения содержат функциональные признаки.

<p>6. Значимые ограничения</p> <p>Критические значения и диапазоны</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите любые определенные клиентом ограничения по компонентам, этапам или признакам. · Для каждого ограничения укажите компонент, этап или признак, в отношении которого имеется ограничение. – Определите любые отрицательные пределы и соответствующий компонент, этап или признак. Отметьте отрицательные пределы, которые можно использовать для исключения объекта из поиска. – Перечислите любые критические значения или диапазоны и соответствующий компонент, этап или признак.
<p>7. Эквиваленты и альтернативы</p> <p>Использование коммерческих продуктов или процессов</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите любые определенные клиентом эквиваленты и каким компонентом, этапом или признаком они могут быть заменены. Включите синонимы. – Перечислите любые определенные клиентом альтернативы и каким компонентом, этапом или признаком они могут быть заменены. Определите, отличаются ли альтернативы от первоначального описания изобретения настолько, что они представляют собой другое изобретение, для которого может потребоваться отдельный поиск. – Перечислите используемые клиентом коммерческие продукты или процессы с их родовым обозначением(-ями); добавьте родовое обозначение(-я) в список ключевых слов.
<p>8. Дополнительная информация в документах, нетекстовые признаки</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите любые дополнительные признаки, ограничения или другую полезную информацию, найденную в дополнительных документах. – Перечислите любые нетекстовые признаки. – Если изобретение включает какие-либо нетекстовые признаки, такие как химические соединения или нуклеотидные/белковые последовательности, извлеките их для поиска.
<p>9. Справочная информация</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите все заинтересованные стороны и определенные клиентом права третьих лиц на интеллектуальную собственность.
<p>10. Различия и отличительные признаки</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите любые определенные клиентом различия и укажите любые различия, которые считаются очень важными.
<p>В. Деловая информация: где и когда клиент планирует использовать изобретение?</p>	
<p>11. Страны и сроки для поиска</p> <p>Объекты патентования, специфичные для стран или периодов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите страны для включения в поиск на патентную чистоту (и переводы с других языков, которые могут потребоваться). – Перечислите предполагаемые даты использования в каждой стране. – Определите, что клиент планирует делать в каждой стране.
<p>С. Дополнительный анализ</p>	
<p>Исходный набор ключевых слов и фраз</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите ключевые слова и фразы на основе определенных вами компонентов, этапов и существенных признаков..
<p>Пункты формулы изобретения, составленные в стиле патентных документов</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Перечислите все пункты формулы изобретения, составленные вами в стиле патентных документов.
<p>Дополнительные замечания, комментарии, материалы</p>	<p>Например, вы можете включить рисунки, диаграммы, блок-схемы и т.п., которые вы разработали, для передачи информации об изобретении клиента и его планах на использование изобретения.</p>

Приложение В.1

Следующий контрольный список этапов и критериев поможет вам выполнить поиск на патентную чистоту. Вам могут не потребоваться все этапы или вся информация в каждом рассматриваемом вами случае.

Модуль III. Поиск на патентную чистоту Контрольный список

- Разработайте входные данные для поиска по ключевым словам:** деконструкция и расширение ключевых слов

- Деконструируйте изобретение:** создайте широкое общее описание того, как изобретение решает задачу.
 - Определите существенные признаки изобретения (см. часть А.3 и любые притязания, составленные в стиле патентных документов, в части С сводного отчета).
 - Сделайте разбор компонентов и этапов по отдельности; сделайте разбор составных компонентов или этапов; сделайте разбор функциональных признаков..

- Составьте расширенный список ключевых слов и фраз**
 - Соберите ключевые слова и фразы:
 - Используйте результаты деконструкции для создания полного описания признаков.
 - Проанализируйте первоначальный набор ключевых слов и притязаний (часть С сводного отчета) на предмет дополнительных ключевых слов.
 - **Расширьте список ключевых слов:** найдите синонимы и эквиваленты; осуществите структурное и функциональное расширение; используйте многоязычный портал терминологии WIPO Pearl для поиска терминов, уже используемых в патентных документах.
 - **Рекомендуется:** проверить ключевые слова на релевантность.

- Найдите потенциальные символы патентной классификации,** которые могут быть связаны с изобретением.

- Сопоставьте ключевые слова и фразы с классификационными символами, в частности, с символами МПК.
 - Используйте инструменты, чтобы найти применимые символы: IPCCAT, STATS, поиск терминов.
 - Найдите классификационные символы, связанные с известными патентными документами, такими как патенты, которые могли быть определены клиентом, или патенты, найденные при проведении поиска по ключевым словам.
 - Проверьте и проранжируйте символы МПК на их способность находить документы, имеющие отношение к признакам.

- Выбор баз(ы) данных для поиска**

- **Географический охват** для каждой соответствующей страны: полный и актуальный?
 - **Временной охват** для каждой соответствующей страны: достаточный ли период охвачен?
 - **Функции поиска:** возможность поиска рефератов, пунктов формулы изобретения, полного текста, названия, другой информации, такой как владелец патента, правовой статус. Возможность поиска по опубликованным заявкам. Возможность просмотра изображений. Возможность поиска нетекстовых признаков (если таковые имеются).
 - **Языковая поддержка:** возможность поиска на желаемом языке(-ах); средства перевода.
 - Возможность поиска технически полезных записей о регистрации патентов для анализа и отчетов.

- Решите, необходим ли для достижения желаемого охвата и функций поиск по нескольким базам данных.

 Поиск на патентную чистоту: гибридная стратегия с использованием ключевых слов и символов патентной классификации

-
- **Стратегия: поиск патентных формул и рефератов в первую очередь** (искать по названию необязательно); сохраните все поиски и результаты.
 - **Первоначальный широкий поиск:** используйте поисковую цепочку с полным набором ключевых слов (и фраз) в сочетании с полным набором символов МПК.
 - Осуществите просмотр, сортировку и ранжирование результатов первоначального поиска.
 - При необходимости измените и откорректируйте параметры поиска (если первоначальный поиск дал слишком много результатов или если результаты слишком широки или нерелевантны).
 - Первоначальное изменение: поиск по конкретному признаку; поисковые строки с ключевыми словами и символами МПК, связанными с определенным признаком; результаты оценки
 - Варианты: сокращение запросов или расширение запросов; расширьте область поиска
 - Используйте инструменты: многоязычный портал терминологии WIPO Pearl для проверки ключевых слов; поисковая система WIPO CLIR для поиска документов не на английском языке; инструменты для перевода; IPCCAT или STATS для уточнения символов МПК.
-

-
- Поиск нетекстовых признаков (если таковые имеются): при необходимости используйте специальные базы данных для поиска структурных формул, последовательностей и т.д.
-

-
- Продолжайте совершенствовать и оценивать поиск на патентную чистоту и *решайте, когда прекратить поиск.*
-

 Подготовьте отчет о поиске

-
- Выберите окончательные результаты поиска для включения в ваш отчет.
 - Факультативно: проведите сортировку и/или ранжирование результатов поиска, удалите дублирующие результаты.
 - Отформатируйте результаты поиска, предпочтительно в виде таблицы, в которой определен патентный документ и указано, как он соответствует входным данным поиска.
-

-
- Отчет о поиске должен включать:
- Обзор поиска:
 - Краткое описание изобретения и признаков, в отношении которых проводился поиск
 - Список ключевых слов и фраз, символы МПК, базы данных, по которым проводился поиск, используемые языки и инструменты, такие как инструменты для перевода; любые специфические для клиента критерии.
 - Стратегия поиска:
 - Покажите выбранные поисковые цепочки и количество полученных патентных документов
 - Укажите любые стратегические решения, включая изменения в поиске, ваше решение прекратить поиск, критерии ранжирования результатов.
 - Результаты поиска:
 - Варианты: один общий список (таблица) или несколько списков
 - Варианты: организуйте список по странам, ожидаемому сроку окончания действия или существенному признаку изобретения, присвоенному рангу, вопросам, вызывающим озабоченность клиента.
 - Выводы: сведите к минимуму.
-

Приложение С.1

Анализ патентной чистоты включает два отдельных анализа: анализ на предмет нарушения прав и определение правового статуса. Следующий контрольный список этапов и факторов, которые необходимо учитывать, поможет вам проанализировать потенциально релевантные патентные документы, найденные вами во время проведения поиска на патентную чистоту. Вам могут не потребоваться все этапы или вся информация в каждом рассматриваемом вами случае.

Модуль IV. Анализ патентной чистоты: ознакомление с формулами патентов и информацией об их правовом статусе Контрольный список

- Организация анализа патентной чистоты**

 - Определите, как вы будете организовывать результаты поиска (например, по странам, признакам или рейтингу) до начала проведения анализа на патентную чистоту или после такого анализа.
 - Определите, следует ли сначала провести анализ на предмет нарушения прав или сначала следует определить правовой статус.
- Анализ на предмет нарушения прав:** определите потенциальный объем притязаний и может ли он считаться охватывающим изобретение клиента.

 - Начните с независимых пунктов формулы изобретения каждого патента.
 - Факультативно: проведите быстрое сравнение пункта формулы с изобретением клиента. Если текст пункта формулы требует признака, которого явно нет в изобретении клиента, подробный анализ может не потребоваться. Записывайте различия.
- Толкование патентной формулы:** дайте интерпретацию (толкование) значения и объема притязаний формулы (см. приложение С.2.a).
 - Для проведения анализа используйте таблицу анализа патентной формулы, содержащуюся в приложении С.2.b.
 - Разбейте пункт формулы и вставьте преамбулу, переходную фразу и каждое ограничение (элемент) пункта формулы в отдельную строку таблицы анализа.
 - Дайте интерпретацию (толкование) объема притязаний каждой части и ограничения пункта формулы:
 - Начните с текста пункта формулы (общепринятого значения) — что является обязательным?
 - Обратитесь к дополнительным источникам информации (описание, история рассмотрения заявки и т.д.).
 - Внесите примечания по толкованию формул в таблицу анализа формул для каждой части и ограничения пункта формулы.
- Этап сравнения:** сравните истолкованный пункт формулы с изобретением клиента.
 - Для каждой части или ограничения пункта формулы рассмотрите изобретение клиента и определите, удовлетворяет ли оно требованиям данной части или ограничения пункта формулы.
 - Для каждой части или ограничения пункта формулы введите информацию об изобретении клиента в ту же строку в столбце «Соответствующая структура в изобретении клиента».
 - Если изобретение клиента не имеет соответствующей структуры или функции, оставьте ячейку пустой или запишите отличия.
 - Изобретение клиента может иметь дополнительные признаки, которых нет в формуле.
 - Для каждой сравниваемой части или ограничения пункта формулы внесите свое заключение в столбец «Реализовано ли ограничение?» с пояснительными примечаниями, если это необходимо.

- Сделайте вывод из анализа пункта формулы на предмет нарушения прав:**
- На основании сравнения истолкованного пункта формулы в целом с изобретением клиента в целом сделайте вывод по данному пункту формулы:
 - **Может быть истолкован как охватывающий изобретение клиента** (пункт формулы категории 1) или **мог бы быть истолкован как охватывающий изобретения клиента** (пункт формулы категории 2)
 - **По всей видимости не охватывает изобретение клиента** (пункт формулы категории 3)
 - **Невозможно определить** (пункт формулы категории 4): объем ограничения пункта формулы неясен, или что-то в изобретении клиента было неясно или неизвестно.
 - Повторите для каждого независимого пункта формулы изобретения в патенте (или заявке).
 - Если независимый пункт формулы относится к категории 1 или 2, проанализируйте зависимые пункты.

- Определите правовой статус:** будет ли патент подлежать защите в том месте и в то время, где и когда будет использоваться изобретение?

- Для каждого выданного патента определите правовой статус:
- **Действующий** («в силе»). Рассчитайте ожидаемый срок действия патента.
 - **Истекший / не подлежащий защите** («недействующий»). Что произошло, если патент утратил силу до окончания полного срока действия?
 - **Неоднозначный/неурегулированный** правовой статус.
- Если вы проанализировали опубликованные заявки, определите, находится ли заявка все еще на рассмотрении. Если да, определите предполагаемый срок действия патента для любых предполагаемых будущих патентных прав.

- Окончательные решения на основе анализа патентной чистоты:** определите категорию каждого патента на основе анализа нарушений *и* определения правового статуса.

- **Патент, представляющий интерес:** по крайней мере, один пункт формулы категории 1 или 2. Любой «патент, представляющий интерес и действующий» должен быть доведен до сведения клиента.
- **Вряд ли представляет интерес:** все пункты формулы относятся к категории 3.
- **Анализ пунктов формулы не проводился,** так как они были в патенте, не подлежащем защите.
- **Сделать вывод невозможно:** вы не смогли прийти к выводу во время проведения анализа на предмет нарушения прав (все пункты формулы относятся к категории 4) и/или не смогли определить правовой статус.

- Составьте заключительный отчет:** используйте шаблон в приложении С.3.

- **Изобретение:** техническое описание изобретения и планов клиента по его использованию.
- **Поиск на патентную чистоту:** резюме поиска на патентную чистоту; без анализа.
- **Анализ патентной чистоты:** сообщите о результатах, используя технические формулировки.
- Определите все проанализированные документы, с окончательным решением и классификацией.
 - Рассмотрите конкретные патентные документы, на которые вы хотите обратить клиента.

- Выводы и оговорки об ответственности:**
- Суммируйте наиболее важные результаты и сведения.
 - Обсудите ограничения и риски по результатам определения патентной чистоты и особенно риски по результатам анализа на патентную чистоту.

Приложение С.2а

Модуль IV. Анализ патентной чистоты: чтение патентных формул и информации о правовом статусе Шаблон таблицы анализа патентной формулы с комментариями и инструкциями

Патент № , пункт формулы №

Ограничение пункта формулы	Толкование пункта формулы	Соответствующая структура в изобретении клиента	Реализовано ли это ограничение?
[Вставьте пункт формулы дословно из оригинала. Разбейте пункт формулы на преамбулу, переходную фразу и ограничения. Каждое ограничение приводится в отдельной строке. Ограничения, как правило, хотя и не всегда, разделяются точкой с запятой.]	[Данный столбец позволяет вводить примечания и комментарии. Примечания должны помочь вам понять охват преамбулы, переходной фразы и ограничения каждого пункта формулы.]	[В этом столбце размещается все то из изобретения клиента, что может попасть в рамки изложенного в соответствующей части формулы, в частности, в отношении каждого ограничения пункта формулы. Включите объяснения, если это необходимо.]	[Постарайтесь сделать вывод (с пояснительными примечаниями, если это необходимо) относительно того, реализовано ли или в какой степени реализовано ограничение пункта формулы. Выберите «да», «нет», «вероятно, да», «вероятно, нет», «определенно, нет» или «невозможно определить».]
[Скопируйте сюда преамбулу .]	[Дайте толкование преамбулы. К какому виду относится изобретение? Каков общий объект пункта формулы?]	[Сравните преамбулу с изобретением клиента. Обсудите, включает ли изобретение клиента тот же вид изобретения и общий объект.]	[Определите, может ли изобретение клиента соответствовать одному и тому же виду и объекту изобретения.]
[Скопируйте сюда переходное слово или фразу.]	[Истолкуйте переходные фразы, такие как: «содержащий» или «состоящий из» или «состоящий по существу из» или «отличающийся тем, что».]	[Определите, имеет ли данная переходная фраза значение.]	[Определите, повлияет ли переходная фраза на окончательное решение.]

[Скопируйте сюда первое ограничение.]	[Рассмотрите объем ограничения. Данный раздел может содержать комментарии о том, как данное ограничение сформулировано в описании к патенту.]	[Сравните первое ограничение с изобретением клиента. Укажите, есть ли соответствующий элемент или структура в изобретении клиента. Это может быть обсуждение того, что кажется схожим, что кажется отличным <i>или</i> что неоднозначно.]	[Определите, реализуется ли первое ограничение соответствующим элементом или структурой в изобретении клиента. При необходимости включите замечания, поясняющие ваше заключение. Варианты вывода: «да» или «нет» или «вероятно, да» или «вероятно, нет» или «невозможно определить».]
[Продолжайте копировать по одному ограничению пункта формулы в каждую строку.]	[Рассмотрите объем каждого ограничения.]	[Сравните каждое ограничение с изобретением клиента.]	[Определите, реализуется ли каждое ограничение соответствующим элементом или структурой в изобретении клиента.]
...

Дополнительные примечания:

Присвойте категорию пункту формулы на основе сравнения пункта формулы в целом с изобретением в целом (см. модуль VI, раздел 6,1).

1. Может быть истолкован как охватывающий изобретение клиента.
2. Мог бы быть истолкован как охватывающий изобретение клиента.
3. По всей видимости не охватывает изобретение клиента.
4. Сделать вывод невозможно.

Вывод:
категория пункта формулы:

Дополнительные комментарии:

Приложение С.2.b

В приведенной ниже рабочей таблице представлен шаблон для составления таблицы анализа патентной формулы в случае, если формула состоит из одного пункта. Используйте отдельную рабочую таблицу для каждой формулы и настройте ее, добавив достаточное количество строк, чтобы для каждого ограничения или каждой части формулы была отдельная строка.

Модуль IV. Анализ патентной чистоты: чтение патентных формул и информации о правовом статусе Шаблон таблицы анализа патентной формулы

Патент № , пункт формулы №

Ограничение пункта формулы	Толкование пункта формулы	Соответствующая структура в изобретении клиента	Реализовано ли это ограничение?

Дополнительные примечания:

Присвойте категорию пункту формулы на основе сравнения пункта формулы в целом с изобретением в целом (см. модуль VI, раздел 6.1).

1. Может быть истолкован как охватывающий изобретение клиента.
2. Мог бы быть истолкован как охватывающий изобретение клиента.
3. По всей видимости не охватывает изобретение клиента.
4. Сделать вывод невозможно.

Вывод:
категория пункта формулы:

Дополнительные комментарии:

Приложение С.3

Данный шаблон предназначен для демонстрации того, как может быть организован и представлен заключительный отчет. Примечания, выделенные курсивом, являются просто замечаниями и предложениями. Важно следовать инструкциям, содержащимся в контрольном списке, и ознакомиться с подробными рекомендациями о заключительном отчете, содержащимся в модуле IV.

Модуль IV. Анализ патентной чистоты: чтение патентных формул и информации о правовом статусе

Шаблон заключительного отчета

Отметить каждую страницу данного документа как конфиденциальную

Наименование проекта

Введение и идентификационные сведения:

Укажите наименование клиента, ЦПТИ и сотрудников ЦПТИ, участвующих в поиске.

Эти замечания могут включать сводную информацию о взаимодействии между ЦПТИ и клиентом: например первый контакт, собеседование, период поиска, временные рамки.

Изобретение

Краткое изложение сущности изобретения

Предоставьте краткое изложение сущности изобретения клиента, подготовленное на основе сводного отчета из модуля II, и любую дополнительную информацию о сущности изобретения, полученную вами во время реализации проекта.

Эта сводная информация позволяет клиенту оценить, как вы поняли изобретение (и, если это необходимо, внести корректировки в такое понимание).

Описание изобретения клиента: предоставьте более подробную информацию об изобретении на основе технической информации, собранной вами в вопросе 2, и любую значимую дополнительную информацию.

Притязания в стиле патентных документов: если вы составили пункты формулы в стиле патентных документов, перечислите их здесь.

Существенные признаки: кратко перечислите компоненты, этапы (процессы), функциональные признаки, критические значения (пределы), критические диапазоны и другие элементы, которые вы определили как существенные признаки изобретения.

Другая техническая информация, используемая при проведении поиска на патентную чистоту: перечислите факультативные признаки, альтернативы, нетекстовые признаки, такие как блок-схемы, химические структуры, белковые или нуклеотидные последовательности и любые объекты, которые были специально исключены из охраны.

Планы клиента по использованию изобретения: добавьте деловую информацию из части В сводного отчета.

Страна или страны планируемого использования:

Запланированная деятельность / виды деятельности в каждой стране:

Временные рамки для каждой страны:

Поиск на патентную чистоту

Резюме поиска на патентную чистоту: в этой части отчета краткое описание поиска на патентную чистоту должно включать в себя указанную ниже информацию (если применимо), а также любую дополнительную информацию и комментарии, поясняющие процесс поиска на патентную чистоту или улучшающие понимание его результатов.

Базы данных, по которым проводился поиск:

Страны и патентные ведомства, в отношении которых проводился поиск: «патентным ведомством» также являются ЕПВ и ВОИС (PCT).

Язык(и), используемый(-ые) для поиска:

Временные рамки: если поиск был ограничен определенным периодом времени, укажите временные рамки.

Виды патентных документов, в отношении которых проводился поиск: только выданные патенты? Опубликованные патентные заявки?

Предмет поиска: пункты формул, заголовки, рефераты и т.д.

Поисковые термины и символы патентной классификации, использовавшиеся для поиска: параметры поиска можно кратко отобразить в таблице ниже. Вы можете включить несколько результатов для каждого признака или введенного параметра. Вы можете включить замечания об инструментах или стратегиях, которые вы использовали для поиска ключевых слов или символов патентной классификации, таких как *WIPO Pearl*, *IPCCAT*, *STATS*, *CLIR* или инструменты, предоставляемые коммерческими базами данных.

Признак изобретения	Ключевые слова, поисковые термины	МПК

Факультативно: предоставьте информацию о поисковых запросах и уточнении поиска: если применимо, покажите поисковые цепочки и укажите любые уточнения, которые выдали лучшие результаты.

Другие виды поиска, если выполнялись: укажите другие виды поиска, если они выполнялись; например поиск нетекстовых признаков, таких как, например, химические формулы или последовательности, или поиск конкретных изобретателей или компаний.

Резюме результатов поиска на патентную чистоту:

Предоставьте резюме результатов поиска. Например:

Сколько документов было найдено? Дополнительная информация может включать в себя: количество документов, найденных на различных этапах поиска, и принятые вами решения об уточнении поиска.

Сколько потенциально значимых документов (из общего количества результатов поиска) было определено как «потенциально релевантные патентные документы» и отобрано для дальнейшего анализа?

Каковы были критерии для определения результата поиска в качестве потенциально релевантного патентного документа и выбора его для дальнейшего анализа?

Использовали ли вы конкретные критерии для определения некоторых результатов поиска как «не являющихся потенциально релевантными» и исключения их из дальнейшего анализа?

Добавьте любые дополнительные замечания, которые вы считаете полезными.

Анализ патентной чистоты

Введение и обзор

Информация должна быть организована таким образом, чтобы она была полезна для клиента. Вы можете включить замечания о том, как и почему вы организовали информацию именно таким образом.

Включите замечания о том, очищали ли вы каким-либо образом результаты поиска. Одним из видов очистки является определение в первую очередь правового статуса для поиска патентов, не подлежащих защите (патентов с истекшим сроком действия, «брошенных» патентов, отозванных патентов, патентов, признанных недействительными, патентов, от которых отказались, и т.д.). Другим типом очистки является быстрое сравнение патентной формулы с изобретением клиента для определения того, есть ли в ней обязательные признаки (элементы), которые явно не обнаружены в изобретении клиента. Установили ли вы, что вам не нужно проводить полный анализ этих патентов на предмет нарушения прав?

В разделе анализа патентной чистоты должны быть перечислены все патенты, которые вы определили как потенциально релевантные и выбрали для дальнейшего анализа любого рода. Если вы анализировали патентные документы других видов, например находящиеся на рассмотрении заявки, патенты на полезные модели (малые патенты) или патенты из нецелевых стран, то они также должны быть перечислены.

Один из вариантов — предоставить общий список всех проанализированных вами патентных документов, сформированный в виде таблицы с одним патентным документом на строку. Запись для каждого патента должна включать минимальные библиографические данные, такие как номер,

название, дата выдачи, страна выдачи, дата приоритета и прогнозируемая дата истечения срока действия, и может включать изобретателей, владельцев (заявителей, правопреемников) и другую информацию. (Если вы анализировали патентные заявки или другие патентные документы, которые не являлись выданными патентами, может быть целесообразно показать это в отдельной таблице.) Это обеспечивает полезную краткую информацию об этапе анализа патентной чистоты.

Если вы определили правовой статус, укажите его в таблице с такой формулировкой, как «действующий», «не подлежащий защите», «невозможно определить» или «не определен». Добавьте примечания о проведенном анализе, например о том, проводили ли вы анализ на предмет нарушения или проверку правового статуса и проводили ли вы оба типа анализа или только один.

Таблица должна содержать столбец для внесения резюме окончательного решения с указанием классификации патента и примечаниями. Варианты классификации патентов:

- «Патент, представляющий интерес» (пункты формулы категории 1 или 2), является ли он «действующим» или «патентом с истекшим сроком действия / не подлежащим защите»
- «Вряд ли представляет интерес» (пункты формулы категории 3) и является ли он «действующим» или «патентом с истекшим сроком действия / не подлежащим защите»
- «Анализ формулы не проводился, поскольку патент истек / не подлежит защите»
- «Сделать вывод невозможно» (объем притязаний был неясен (пункты формулы категории 4) или правовой статус был неясен).

Рассмотрение отдельных патентных документов: в этой части отчета рассмотрите патенты (и заявки), на которые вы хотите обратить внимание клиента. Вам не нужно рассматривать все проанализированные вами патенты (и заявки).

Патентная информация: для каждого патента, который вы хотите обсудить, укажите номер и название, предоставьте дополнительную библиографическую информацию, такую как страна выдачи, изобретатель(-и), владелец(-льцы), притязания на приоритет, все присвоенные символы МПК, прогнозируемая дата истечения срока действия и правовой статус, вместе со ссылкой на электронную копию (если целесообразно). Если вы уже составили общую таблицу, здесь потребуются меньше информации. Необязательная информация может включать

информацию о семействе патентов-аналогов (если таковые имеются), список символов МПК, которые соответствовали параметрам поиска, и выдержки из соответствующего текста, показывающие, где произошло совпадение ключевых слов.

Проанализированные пункты формул: если целесообразно, вставьте текст пункта формулы и в заключение отметьте результаты анализа каждого пункта, который вы проанализировали на предмет нарушения прав, и то, как вы его классифицировали.

Таблицы анализа формул и сведения об анализе: для каждого патента, который вы подробно рассматриваете, определите, хотите ли вы включить таблицы анализа патентной формулы, и проведите анализ на предмет нарушения прав и проверку правового статуса для каждого пункта формулы. Вы можете определить, включать ли таблицу анализа формул для каждого обсуждаемого пункта формулы или только для определенных притязаний, представляющих больший интерес.

Если применимо, перечислите источники информации, которые вы использовали для толкования пунктов формул или определения правового статуса.

Замечания и дополнительный анализ (факультативно): вы можете добавить общие замечания с учетом полного анализа на патентную чистоту. Например, вы можете обсудить, нашли ли вы много потенциально релевантных патентов или только несколько или ни одного, и что это может говорить об изобретательской активности в соответствующей области техники. Вы можете указать препятствия, с которыми вы столкнулись в процессе проведения поиска на патентную чистоту. Вы можете рассмотреть сходства и различия, которые вы наблюдали между элементами изобретения вашего клиента и изобретениями в различных проанализированных патентах.

Выводы

Помните, что этот раздел может быть единственным, который клиент будет читать внимательно. Включите резюме наиболее важных результатов и самые значимые детали анализа. Подчеркните сведения, которые клиент, по вашему мнению, должен почерпнуть из проекта.

Изложите свои выводы техническим языком. Не используйте юридические формулировки. Не характеризуйте ваши выводы как юридическое заключение.

Вы можете привлечь внимание клиента к определенным патентам (или находящимся на рассмотрении заявкам), которые, по вашему мнению, являются особенно релевантными, в частности к патентам, классифицируемым по вашему окончательному решению как «патент, представляющий интерес и действующий». Вы можете обсудить полученные вами выводы, основываясь на применении вами инструментов анализа на патентную чистоту, описанных в руководстве, но при обсуждении какого-либо патента или заявки не используйте юридические формулировки и не делайте юридических заключений.

Определите проблемы, которые остаются нерешенными, и обстоятельства, при которых вы не смогли прийти к определенному заключению или принять окончательное решение.

Если вы решите обсудить какие-либо обстоятельства, в которых, судя по документам, изобретение может находиться в сфере общественного достояния в конкретной стране в течение определенного периода времени, поясните, какие у вас есть доказательства, и предоставьте соответствующие аргументы. Опишите все потенциальные источники ошибок.

Ограничения и риски, связанные с этим процессом: данный раздел обязателен.

Общие замечания: добавьте общие замечания об ограничениях, потенциальных ошибках и рисках, связанных с процессом определения патентной чистоты. В модуле I руководства содержится краткое резюме, а в модуле V — подробное обсуждение, включая возможные оговорки об ответственности, которые следует включить в отчет.

Включите замечания, характерные для данного проекта: например, если вы столкнулись с трудностями при поиске опубликованной патентной литературы в конкретной стране или в конкретной базе данных. Возможно, вы узнали, что патенты из одной интересующей страны не публикуются регулярно в базе данных, в связи с чем охват базы данных для данной страны является неполным. Возможно, вы столкнулись с трудностями, связанными с языком или с инструментами перевода. Может быть, было трудно или невозможно получить доступ к информации, которая позволила бы вам определить правовой статус конкретных патентов (или находящихся на рассмотрении заявок).

Если вы пришли к выводу, что, судя по материалам, изобретение может находиться в сфере общественного достояния в конкретной стране в определенный период времени, укажите области неопределенности и потенциальные ошибки, связанные с выявлением таких изобретений. Здесь необходимо упомянуть общие принципы, изложенные в руководстве, и конкретные обстоятельства, связанные с данным проектом.

Не предоставляйте в своем отчете рекомендаций для клиента. Отчет составляется для передачи информации, которую клиент может учитывать при принятии решения о своих дальнейших действиях. Клиент сам отвечает за принятие решений и рисков, связанных с такими решениями.

Добавьте последнее напоминание о том, что ваш отчет является только отчетом о техническом анализе и не содержит правовых рекомендаций. Укажите, что отчет, а также любой поиск и анализ, выполненные для данного проекта, не заменяют консультацию юриста.

Приложение D

Ресурсы и инструменты ВОИС

Исследования

Дж. Г. Конли, П. М. Бикан и Н. Вилкоф (16 сентября 2013 г.). «Исследование по патентам и общественному достоянию (II)». (CDIP/12/INF/2 REV). ВОИС.

Дж. Филипс, М. Сибанда, Х. Эль Сагир, Э. Ренхифо Гарсиа, О. П. Орлюк и К. Габриель (28 февраля 2012 г.). «Исследование по патентам и сфере общественного достояния» (CDIP/8/INF/3 REV. 2). ВОИС

Руководства

Руководство ВОИС по составлению патентных заявок (2007 г.):
<https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=297>

Руководство ВОИС по использованию патентной информации (2015 г.):
<https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=180&plang=EN>

PATENTSCOPE: Руководство для пользователя (2019 г.):
https://patentscope.wipo.int/search/help/en/users_guide.pdf

Руководство пользователя: химический поиск в системе PATENTSCOPE (2019):
https://patentscope.wipo.int/search/help/en/chemsearch_help.pdf

Инструменты

Международная патентная классификация (МПК):
<https://www.wipo.int/classifications/ipc/ru/index.html>

База данных PATENTSCOPE:
<https://www.wipo.int/patentscope/ru/index.html>

Учебные пособия по PATENTSCOPE:
<https://patentscope.wipo.int/search/ru/tutorial.jsf>

Вебинары по PATENTSCOPE:
<https://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/>

Портал патентных реестров ВОИС:
www.wipo.int/patent_register_portal

Многоязычный портал терминологии ВОИС (WIPO PEARL):

<https://www.wipo.int/reference/ru/wipopearl/index.html>

Переводчик WIPO TRANSLATE:

<https://www.wipo.int/patentscope/ru/wipo-translate/index.html>

Прочие полезные ресурсы

Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) ВОИС:

<https://www.wipo.int/tisc/ru/index.html>

Сноски

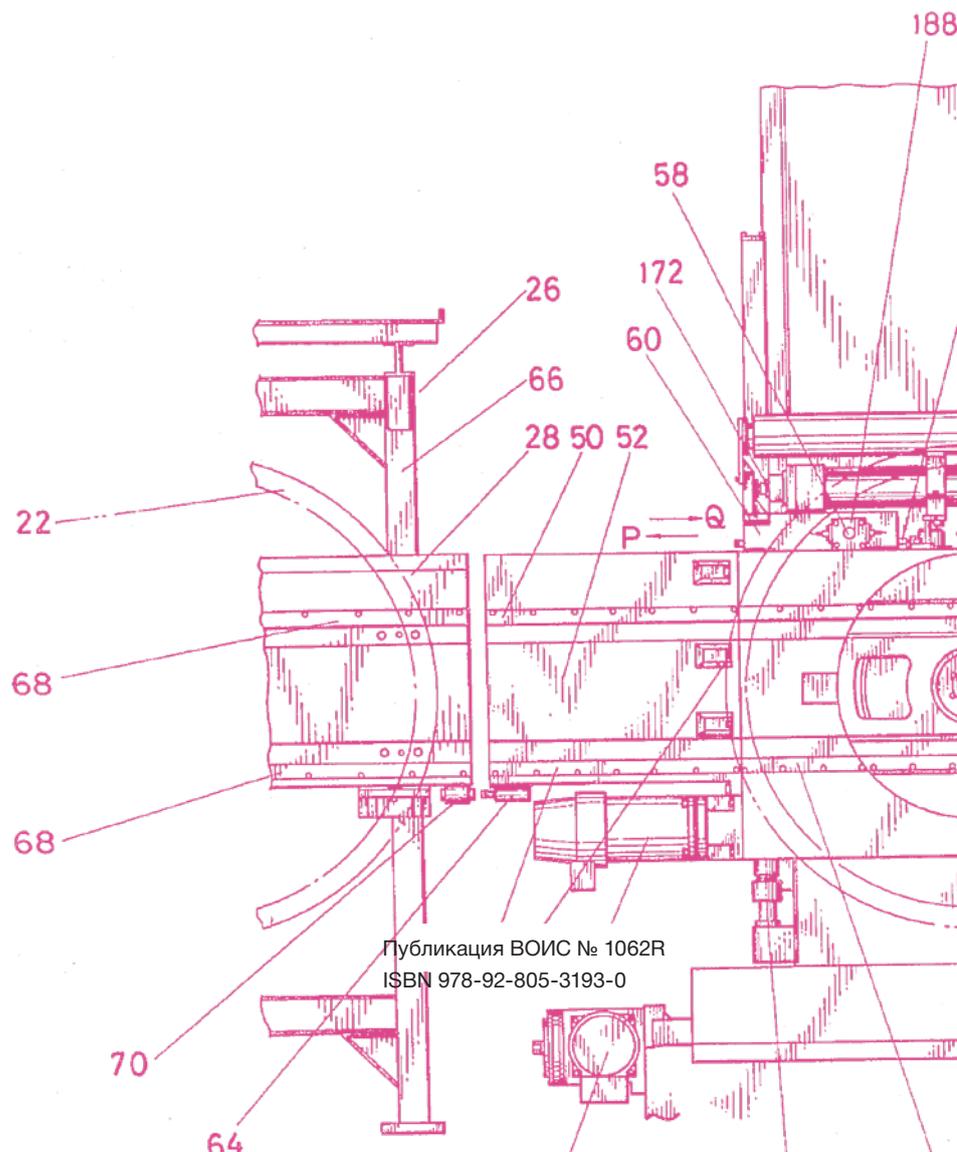
- 1 См. отдел 154(a), пункты (1) и (2) раздела 35 свода законов США (35 U.S.C. §154(a)(1), (2)).
- 2 Дж. Филипс, М. Сибанда, Х. Эль Сагир, Э. Ренхифо Гарсиа, О. П. Орлюк и К. Габриель (28 февраля 2012 г.). «Исследование по патентам и сфере общественного достояния» (CDIP/8/INF/3 REV. 2). ВОИС.
- 3 35 U.S.C. §112(b); см. также статью 84 ЕПК.
- 4 См. ст. 2133 Руководства по процедуре патентной экспертизы ВПТЗ США (МРЕР §2133), содержащую ссылку на решение по делу *Manville SalesCorp. v. Paramount Sys. Inc.*, 917 F.2d 544, 549 (Fed. Cir. 1990), в котором говорится о пункте 102(b) раздела 35 U.S.C., действовавшем до принятия Американского закона об изобретениях (AIA), и которое также применимо к запретам на выдачу патента при наличии факта публичного использования или продажи изобретения согласно текущему (после принятия AIA) пункту 102(a)(1) 35 U.S.C.
- 5 Статья 2145 МРЕР, касающаяся вопросов неочевидности и содержащая ссылку на решения по делам *In re Wiseman*, 596 F.2d 1019, 201 USPQ 658 (CCPA 1979); *In re Baxter Travenol Labs.*, 952 F.2d 388, 21 USPQ2d 1281 (Fed. Cir. 1991).
- 6 МРЕР §1412.02. В США патентовладелец может запрашивать повторной выдачи уже выданного патента согласно 35 USC §251, и «правило вторичного получения патента» является доктриной, созданной в судебном порядке.
- 7 См. Дж. Филипс, М. Сибанда, Х. Эль Сагир, Э. Ренхифо Гарсиа, О. П. Орлюк и К. Габриель (28 февраля 2012 г.). «Исследование по патентам и сфере общественного достояния» (CDIP/8/INF/3 REV. 2). ВОИС.
- 8 Alberts D. et al. (2017) Introduction to Patent Searching. In: Lupu M., Mayer K., Kando N., Trippe A. (eds) Current Challenges in Patent Information Retrieval. The Information Retrieval Series, vol 37. Springer, Berlin, Heidelberg.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

FIG. 6



Публикация ВОИС № 1062R
ISBN 978-92-805-3193-0