МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ**ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?**

У.И. КАНЦАЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр

В соответствии с ДСТУ 3575-97, патентные исследования – исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентной способности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации [1].

Цели проведения патентных исследований

Патентные исследования проводятся на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции и, в частности, при составлении технического задания (ТЗ) при создании новой или модернизации уже существующей продукции, при проведении научно-исследовательской работы (НИР) и опытно-конструкторской работы (ОКР) в процессе создания новой продукции, в процессе организации массового производства продукции, а также в процессе ее коммерциализации на внутреннем и внешнем рынках вплоть до момента снятия ее с производства в связи с утратой продукцией свойства конкурентоспособности.

Патентные исследования проводятся в целях:

- установления требований потребителей к данной продукции. Это необходимо для формулирования технического задания на разработку новых (модернизацию существующих) образцов продукции, проведение различных оценок продукции и ее составных частей, а также технологии ее изготовления для выработки обоснованных управленческих решений;
- отбора наиболее эффективных (коммерчески значимых) научно-технических достижений из числа последних достижений, связанных с совершенствованием продукции. В частности, на основе патентных исследований осуществляется оценка коммерческой значимости изобретений и других объектов промышленной собственности для принятия решения об их использовании в объекте разработки;
- оценки технического уровня промышленной продукции на различных этапах ее жизненного цикла. Оценка необходима для принятия решений о постановке разрабатываемой продукции на производство и снятия ее с производства, а также для установления цены на новые образцы промышленной продукции и формирования рекламы этих образцов;
- определения патентоспособности объектов промышленной собственности, разрабатываемых в процессе создания новой продукции, и целесообразности патентования их в одной или нескольких странах;
- определения условий беспрепятственной реализации промышленной продукции на рынке конкретной страны или ряда стран без нарушения прав третьих лиц, владеющих патентами, действующими на территории этих стран (экспертиза на патентную чистоту);
- анализа тенденций развития рынка продукции конкретного вида. Это позволяет, например, прогнозировать спад в развитии рынка конкретной продукции или, напротив, его рост, что необходимо для выработки соответствующих управленческих решений;
- анализа условий конкуренции на рынке продукции конкретного вида, включая выявление потенциальных конкурентов, а также анализа направлений их деятельности, выбора рыночной ниши.

Патентные исследования проводятся также для стоимостной оценки объектов промышленной собственности при решении вопросов продажи или покупки лицензий, при постановке их на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов и при включении объектов интеллектуальной собственности в уставный фонд учреждения, предприятия (новых предприятий, совместных предприятий).

Основные этапы проведения патентных исследований

Процесс включает следующие этапы:

- разработка задания на проведение патентных исследований;
- разработка регламента поиска информации;
- поиск и отбор патентной и другой научно-технической конъюнктурно-коммерческой информации;
- составление отчета о поиске;
- обработка, систематизация и анализ отобранной информации;
- обобщение результатов и составление отчета о патентных исследованиях.

Разработка задания на проведение патентных исследований

Патентные исследования выполняются на основании задания. При составлении задания определяют задачи, которые необходимо решить при проведении патентных исследований; содержание работ, которые необходимо выполнить; ответственных исполнителей по каждому виду работ, сроки выполнения и формы отчетных документов.

В качестве заказчика при выполнении патентных исследований может выступать организация (предприятие), связанная с созданием промышленной продукции, или отдельные подразделения организации, являющиеся исполнителем НИР или ОКР, по которым необходимо проведение патентных исследований.

В качестве исполнителя может выступать патентное подразделение организации (предприятия), выполняющей НИР или ОКР, независимая контора (фирма) патентного поверенного, выполняющая услуги, связанные с проведением патентных исследований, консалтинговая фирма, специализирующаяся на проведении патентных исследований и др.

Разработка регламента поиска

Регламент поиска представляет собой программу, определяющую область поиска по фондам патентной и другой научно-технической информации. Для определения области поиска требуется сформулировать предмет поиска, страны, по которым следует проводить поиск, и классификационные рубрики (МПК – международная патентная классификация, НКИ – национальная классификация изобретений). Кроме того, в связи с тем, что поиск преимущественно проводится с использованием автоматизированных баз данных (БД), в частности с использованием Интернета [2], целесообразно установить ключевые слова, используемые для запроса при проведении поиска в этих БД.

Регламент поиска разрабатывается в соответствии с задачами патентных исследований, которые определяются стадиями жизненного цикла объекта техники и указываются в задании на проведение патентных исследований.

Предмет поиска определяется исходя из категории объекта техники, являющегося объектом исследования (устройство, способ или вещество), а также из конкретных задач патентных исследований.

Если объектом исследования является устройство (машина, прибор, установка, оборудование и т.п.), то предметами поиска могут быть:

- устройство в целом (общая компоновка, принципиальная схема);
- способ работы устройства;
- функциональные элементы устройства (узлы, детали, блоки, выполняющие в устройстве определенные функции);
- способ (технология) изготовления устройства и его

функциональных элементов;

- внешний вид (дизайн) устройства;
- средства индивидуализации (маркировки) устройства.

Если исследуемый объект техники относится к категории способа (технологический процесс), то предметами поиска могут быть:

- способ (технологический процесс) в целом;
- отдельные операции (этапы) способа, если они представляют собой самостоятельный охраноспособный объект;
- промежуточные продукты и способы их получения;
- конечный продукт (продукция);
- оборудование и приборы, используемые при осуществлении способа (процесса);

Если исследуемый объект техники относится к категории вещества (композиция, химическое соединение и т.п.), то предметами поиска могут быть:

- само вещество (его качественный и количественный состав, структурная химическая формула и т.п.);
- способ получения вещества;
- исходные материалы (вещества);
- области возможного применения вещества.

Формулировать предмет поиска следует по возможности с использованием терминологии, принятой в соответствующей системе классификации МПК и НКИ.

Выделенные таким образом предметы поиска заносятся в графу 1 таблицы регламента поиска.

Выбор стран поиска информации определяется задачами (целями) патентных исследований.

Если задача патентного исследования состоит в установлении требований к продукции конкретного вида, то в качестве стран поиска желательно выбрать страны, занимающие ведущее положение в данной отрасли техники, обязательно включая в их число Украину. Выявление этих стран осуществляется по результатам предварительного поиска по изданиям, соответствующим требованиям НАН и Департамента аттестации кадров Министерства просвещения и науки, молодежи и спорта Украины («Український біохімічний журнал», «Мікробіологічний журнал», «Геологічний журнал», «Український хімічний журнал», «Український ботанічний журнал», «Український математичний журнал», «Фізіологічний журнал», «Прикладна механіка», «Український фізичний журнал» и т.д.). Поиск осуществляется также по другим материалам и изданиям, имеющимся в фонде учреждения («Бюллетень ГНБС», «Сборник научных трудов ГНБС», «Літопис журнальних статей», «Літопис книг», «Бюлетень реєстрації НІР і ОКР», «Літопис авторефератів дисертацій», «Збірник рефератів дисертацій НДР та ДКР» и т.д.). Поиск осуществляется и по предварительному поиску в БД, представленных в Интернете (<http://www.sdip.gov.ua>, <http://www.ukrpatent.org>, <http://www.rupto.ru>, <http://www.uspto.gov>, <http://www.eapo.org>, <http://www.european-patent-office.org>, <http://www.wipo.int>).

Если задача (цель) патентных исследований состоит в отборе информации о наиболее эффективных (коммерчески значимых) научно-технических достижениях (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах), которые могут быть рекомендованы к использованию при выполнении НИР или ОКР, то в качестве стран поиска также рассматриваются ведущие в данной отрасли страны. Эти же страны должны приниматься во внимание при оценке технического уровня продукции на различных этапах ее жизненного цикла при определении тенденций развития рынка продукции, условий конкуренции на рынке данной продукции и т.д. Т.е. при проведении таких исследований, по результатам которых принимаются наиболее

важные управленческие решения (о постановке продукции на производство или снятии ее с производства, о выборе рыночной ниши с учетом условий конкуренции на рынке продукции данного вида, о расширении ассортимента выпускаемой продукции и др.).

При экспертизе объектов техники на патентную чистоту поиск ведут по странам, в отношении которых ведется экспертиза. В частности, круг стран поиска может определяться географией экспорта продукции или условиями лицензионного соглашения. Но во всех случаях Украина является обязательной страной поиска.

При оценке предполагаемого изобретения (полезной модели, промышленного образца) поиск проводится как минимум по следующим странам: Украина, Россия (СССР), США, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Япония, а также по фонду Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и заявкам РСТ (Договор о патентной кооперации – англ. *Patent Cooperation Treaty*).

Перечень стран поиска указывается в графе 3 таблицы регламента поиска.

Глубина (ретроспективность) поиска информации зависит от задач (целей) патентных исследований на различных этапах жизненного цикла объекта.

Для проведения исследований, связанных с определением требований к объекту техники, анализом тенденций развития, оценкой технического уровня и коммерческой значимости научно-технических достижений, поиск проводят на глубину, достаточную для установления тенденций развития данного вида техники (в среднем от 5 до 15 лет).

Для определения новизны предполагаемых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, относящихся к профильным направлениям деятельности предприятия, которые намечаются к патентованию, патентный поиск проводится, как правило, на глубину 50 лет, предшествующих моменту проведения исследований. Для исследования новизны разработок, не относящихся к профильным направлениям деятельности организации-разработчика, патентный поиск проводится на глубину не менее 15 лет.

Для новых отраслей техники поиск проводится, начиная с первых по времени публикаций патентных документов.

При экспертизе объекта на патентную чистоту глубина поиска определяется сроком действия патента в стране поиска. Глубина поиска указывается в графе 5 таблицы регламента поиска.

Для проведения поиска информации необходимо определить классификационные рубрики по каждому предмету поиска. Для поиска по источникам патентной информации используют международную и национальную системы классификации. Примерный перечень классификационных индексов МПК выявляется по результатам предварительного поиска информации по БД Укрпатента и других патентных ведомств в Интернете.

Выявленные классификационные индексы заносятся в графу 4 таблицы регламента поиска.

При проведении патентных исследований используется широкий круг источников патентной и другой научно-технической информации, включая источники научно-технической информации (проспекты, каталоги, фирменные справочники и т.п.). Выбор источников информации непосредственно влияет на качество и достоверность результатов патентных исследований, а также на трудозатраты на их проведение.

Из источников научно-технической информации наиболее оперативными являются статьи в журналах, материалы научных конференций и симпозиумов. Ниже приведен пример составления регламента поиска по теме НИР «Индукция морфогенеза *in vitro* и регенерация растений канны садовой (*Canna hybrida hort.*) ценных сортов».

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1

Наименование темы: Индукция мофогенеза *in vitro* и регенерация растений канны садовой (*Canna hybrida hort.*) ценных сортов.

Шифр темы _____

Этап: предплановый – обоснование НИР

Задание на проведение патентных исследований № 5.

Дата задания на проведение патентных исследований: 2011 г.

Обоснование регламента поиска:

Цель исследования – получение исходных данных для определения достигнутого уровня в разработке методов клонального микроразмножения цветочных декоративных культур, исключение неоправданного дублирования и выбор направления НИР.

Начало поиска: 01.03.2011. Окончание поиска: 01.05.2011.

Предмет поиска (ОХД, его составные части)	Цель поиска информации	Государство поиска	Классификационные индексы: МПК, НПК, МКПО, МКТУ, УДК	Ретроспективность поиска	Источник информации
1	2	3	4	5	6
Система регенерации канны в условиях <i>in vitro</i> . Отбор перспективных сортов канны. Этапы клонального микроразмножения культур. Подбор питательных сред. Факторы культивирования первичных эксплантов.	Получение исходных данных для определения достигнутого уровня в разработке методов клонального микроразмножения цветочных декоративных культур, исключение неоправданного дублирования и выбор направления НИР.	RU, USSR, US, GB, IN, FR, JP, CN, UA	МПК: A01B79/00 A01C1/00 A01H3/04 A01H4/00 A01G1/00 A01G31/02 A01G7/00 A01G23/02 C12N5/00 C12N5/02 C12M1/00 C12M3/00 C12P21/00	1981-2011 (30 лет)	http://www.sdip.gov.ua , http://www.ukrpatent.org/ , http://www.rupto.ru , http://www.uspto.gov , http://www.eapo.org , http://www.european-patent-office.org , http://www.wipo.int/

При проведении патентных исследований должны быть отобраны документы Украины, России, СССР, Великобритании, Индии, Франции, Японии, Китая, США как наиболее информативные и определяющие основные тенденции развития в данной области. Исходя из потребностей в информации для решения поставленных задач, глубина поиска по источникам патентной и научно-технической информации принята в 30 лет.

После составления задания на проведение патентных исследований и регламента поиска приступают непосредственно к проведению поиска по всем доступным источникам информации, в первую очередь с использованием Интернета [3].

Список литературы

1. ДСТУ 3575–97. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. – К.: Держстандарт України, 1997. – 13 с.
2. Скорняков Э.П., Смирнова В.Р. Патентные исследования в Интернете. – М.: ПАТЕНТ, 2007. – 68 с.
3. Патентні дослідження: Методичні рекомендації / За ред.. В.Л. Петрова. – К.: Ін ЮРЕ, 1999. – 162 с.

Рекомендовано к печати д.м.н. Ярош А.М.