

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Физические методы контроля»

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

*Методические рекомендации к практическим занятиям
для студентов специальности
1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества
и диагностики состояния объектов»
очной формы обучения*



Могилев 2023

УДК 620.179.14
ББК 31.22
О73

Рекомендовано к изданию
учебно-методическим отделом
Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Физические методы контроля» «30» ноября 2022 г,
протокол № 3

Составитель д-р техн. наук, проф. В. А. Новиков

Рецензент М. Н. Миронова

Приведены задания для практических занятий по дисциплине «Основы управления интеллектуальной собственностью», методические рекомендации по их выполнению, вопросы для самоконтроля, используемая литература.

Учебно-методическое издание

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Ответственный за выпуск	С. С. Сергеев
Корректор	А. А. Подошевка
Компьютерная верстка	М. М. Дударева

Подписано в печать 17.02.2023. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2,09. Уч.-изд. л. 2,25 . Тираж 26 экз. Заказ № 188.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/156 от 07.03.2019.
Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев.

© Белорусско-Российский
университет, 2023

Содержание

Введение.....	4
1 Изучение кодов ИНИД.....	5
2 Анализ ситуаций, возникающих в сфере авторского права и смежных прав.....	7
3 Написание формулы изобретения на различные объекты. Патентная экспертиза.....	9
4 Оформление заявки на изобретение: объект – способ.....	16
5 Оформление заявки на изобретение: объект – устройство.....	19
6 Оформление заявки на объекты: изобретение (способ и устройство для его осуществления); полезная модель; промышленный образец; товарный знак.....	20
7 Патентно-информационный поиск (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др.) по базам данных патентных ведомств стран мира и международных организаций. Исследование технического уровня объектов техники, оценка патентоспособности новых технических решений, проверка патентной чистоты объектов техники и др. Оформление отчета о патентных исследованиях.....	22
8 Ознакомление с примерными формами договоров. Составление договоров в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности.....	31
Список литературы.....	36

Введение

Задачи дисциплины – получить знания, умения и навыки, раскрывающие суть интеллектуальной собственности как инструмента экономического развития, которые помогут будущим специалистам совершенствовать изобретательскую, рационализаторскую и инновационную деятельность в Республике Беларусь.

Методические рекомендации содержат такие важные вопросы, как изучение кодов ИНИД; анализ ситуаций, возникающих в сфере авторского и смежных прав; оформление заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак; *патентная* экспертиза; патентно-информационный поиск, в том числе по электронным базам данных (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др.) патентных ведомств стран мира и международных организаций; исследование технического уровня объектов техники; оценка патентоспособности новых технических решений; проверка патентной чистоты объектов техники; оформление отчета о патентных исследованиях; ознакомление с примерными формами договоров; составление договоров в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности; список литературы.

Методические рекомендации содержат восемь практических занятий, которые включают цель работы, основные информационные и теоретические положения, задания, вопросы для самоконтроля. Их выполнение позволит студентам лучше усвоить дисциплину «Основы управления интеллектуальной собственностью».

1 Изучение кодов ИНИД

Цель: ознакомиться с официальными бюллетенями Республики Беларусь: «Вынаходніцтвы. Карысныя мадэлі. Прамысловыя ўзоры», «Таварныя знакі і знакі абслугоўвання. Назвы месцаў паходжання тавараў» и Российской Федерации: «Изобретения. Полезные модели», «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров». Изучить структуру бюллетеней, проанализировать коды ИНИД.

1.1 Назначение кодов ИНИД

Пользователи патентных документов и патентных бюллетеней иногда сталкиваются с трудностями в идентификации библиографических данных, относящихся к патентным документам. Для преодоления этих трудностей предусмотрена система идентификации посредством цифровых кодов, так называемых «Кодов ИНИД» или «Номеров ИНИД» («ИНИД–INID» является аббревиатурой «Международно согласованных номеров для идентификации (библиографических) данных – International agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data»), используемых на титульном листе патентных документов или в патентных бюллетенях. Коды ИНИД охватывают широкий спектр данных для идентификации документа, подачи заявки, касающихся публикаций, связанных с технической информацией.

Коды идентификации библиографических данных (ИНИД) – *двухзначные числа*, проставленные в круглых, квадратных скобках или кружочках перед соответствующими элементами библиографического описания.

1.2 Коды ИНИД для идентификации библиографических данных

Коды ИНИД приводятся на обложках или титульных листах официальных бюллетеней.

- 10 – идентификация документа.
- 11 – номер документа.
- 13 – код вида документа (А – авторское свидетельство; С, С1 – патент).
- 12 – словесное обозначение вида документа.
- 19 – страна публикации.
- 20 – данные о национальной регистрации.
- 21 – регистрационный номер заявки.
- 22 – дата подачи заявки.
- 23 – дата выставочного приоритета.
- 24 – дата, с которой начинается действие прав промышленной собственности.
- 30 – приоритетные данные.
- 31 – номер приоритетной заявки.
- 32 – дата подачи приоритетной заявки.
- 33 – страна, в которой впервые была подана приоритетная заявка.

40 – дата представления документа для всеобщего ознакомления.

41 – дата представления для всеобщего ознакомления не прошедшего экспертизу документа, по которому не был выдан патент.

42 – дата представления для всеобщего ознакомления прошедшего экспертизу документа, по которому не был выдан патент.

43 – дата публикации документа, не прошедшего экспертизу.

44 – дата публикации документа, прошедшего экспертизу.

45 – дата публикации охранного документа.

46 – дата публикации пунктов формулы, информации в патентном бюллетене.

50 – техническая документация.

51 – МПК (международная патентная классификация).

52 – НПК (национальная патентная классификация).

53 – универсальная десятичная классификация (УДК).

54 – название изобретения.

55 – ключевые слова.

56 – список документов-прототипов, не включенных в текст описания изобретения.

57 – реферат или формула изобретения.

58 – область поиска.

60 – ссылки на другие, юридические связанные национальные патентные документы, включая неопубликованные заявки на них.

61 – номер ранее выданного патента, полезной модели или подобного документа, по отношению к которым настоящий документ является дополнительным.

62 – номер, дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ.

64 – номер переизданной более ранней публикации.

70 – идентификация лиц, имеющих отношение к документу.

71 – имя заявителя.

72 – имя изобретателя (ей), если он известен.

73 – имя владельца (ев) охранного документа.

74 – имя патентного поверенного или представителя.

75 – имя изобретателя (ей), являющегося также заявителем и владельцем охранного документа.

76 – имя изобретателя, являющегося также заявителем и владельцем охранного документа.

80 – идентификация данных, относящихся к Международным соглашениям, помимо Парижской конвенции.

81 – указанные государства (в соответствии с РСТ).

82 – выбранные государства РСТ (в соответствии с РСТ).

84 – указанные договаривающиеся государства (в соответствии с региональными патентными конвенциями).

86 – заявочные данные региональной заявки и заявки РСТ (дата подачи, номер заявки).

87 – данные относительно публикации региональной заявки РСТ (дата публикации, номер заявки).

88 – дата отсроченной публикации отчета о поиске.

Вопросы для самоконтроля

1 Опишите структуру официальных бюллетеней Республики Беларусь и Российской Федерации: «Вынаходніцтвы. Карысныя мадэлі. Прамысловыя ўзоры», «Таварныя знакі і знакі абслугоўвання. Назвы месцаў паходжання тавараў» и Российской Федерации: «Изобретения. Полезные модели», «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

2 Как использовать коды ИНИД при составлении списка использованных источников в курсовых работах и проектах?

3 Как понимать сообщение о дате публикации документа, еще не прошедшего патентную экспертизу?

4 Расшифруйте аббревиатуру МПК, НПК, МКИ.

Задание

Ознакомьтесь с официальными бюллетенями Республики Беларусь: «Вынаходніцтвы. Карысныя мадэлі. Прамысловыя ўзоры», «Таварныя знакі і знакі абслугоўвання. Назвы месцаў паходжання тавараў» и Российской Федерации: «Изобретения. Полезные модели», «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров». Проанализировать коды ИНИД, изучить структуру официальных бюллетеней.

2 Анализ ситуаций, возникающих в сфере авторского права и смежных прав

Цель: ознакомиться и проанализировать ситуации, возникающие в сфере авторского права и смежных прав.

2.1 Нарушение законодательства в сфере авторского и смежных прав

Анализ показывает, что общественная опасность преступлений, как определяющий фактор криминализации указанных действий, сводится к следующим основным негативным проявлениям:

1) причинение неимущественного и имущественного вреда обладателям авторских и смежных прав;

2) отрицательное воздействие на развитие отечественной видео- и киноиндустрии, шоу-бизнеса, индустрии программного обеспечения;

3) отрицательное влияние на развитие «легального» бизнеса, выраженное в снижении конкурентоспособности лицензионной продукции и спроса на нее, что, как следствие, затрудняет доступ потребителей к произведениям мировой культуры и искусства;

4) нарушение прав потребителей, заинтересованных в приобретении высококачественного «интеллектуального» товара;

5) причинение материального вреда государству в форме неуплаченных налогов и сборов, а также подрыв его авторитета как участника международных отношений;

6) широкое внедрение организованной преступности в сферу оборота контрафактной продукции в силу ее сверхдоходности;

7) отрицательное влияние на развитие общественных отношений в сфере нравственности, искусства и культуры.

Велика опасность и такого преступления, как плагиат. Общественно опасное действие при плагиате может быть выражено:

1) в объявлении себя автором чужого произведения;

2) в выпуске под своим именем чужого произведения полностью или частично;

3) в выпуске либо использовании произведения, созданного совместно с другими авторами, без указания соавторов;

4) в использовании в своих трудах чужого произведения (его части) без ссылки на автора.

При определении крупного ущерба должен учитываться как имущественный вред, чаще всего в виде упущенной выгоды (неполучение премии, гонорара, приза и т. п.), так и в качестве основных критериев ущерба, причиненного автору (исполнителю) в результате присвоения его авторства могут быть:

1) характер неимущественного вреда и его значимость для потерпевшего (например, увольнение с работы, неполучение ученой степени, звания, квалификации и т. п.);

2) характер и степень нравственных страданий, вызванных причинением неимущественного вреда;

3) степень вины нарушителя (ст. 151 ГК РФ);

4) дискредитация, подрыв авторитета, репутации автора;

5) характер и размер имущественного вреда, причиненного плагиатом, его значимость для потерпевшего;

6) степень распространения произведения лжеавтора либо ложных сведений об его авторстве, объем заимствований произведения, длительность противоправного деяния, общественная ценность творения;

7) нарушение конституционных прав автора.

Авторские (смежные) права могут нарушаться и в интернете. Такие нарушения можно разделить на три основные категории:

1) конечные пользователи;

2) владельцы сайтов (сетевых ресурсов);

3) провайдеры (хост-провайдеры, контент-провайдеры, провайдеры-доступа и т. д.), т. е. владельцы (собственники) серверов. К уголовной ответственности могут быть привлечены представители каждой из указанных трех категорий при наличии соответствующих признаков преступления.

Нарушением прав может быть и незаконное использование компьютерных программ (воспроизведение, распространение и т. д.) в крупном, особо крупном размере, сопряженное с предшествующим несанкционированным доступом к ним, влекущим уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, и (или) с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.

Вопросы для самоконтроля

- 1 Что такое авторское право?
- 2 С какого момента возникает авторское право?
- 3 Какие объекты права интеллектуальной собственности охраняются авторским правом?
- 4 Какие произведения относятся к служебным?
- 5 Назовите субъектов авторского права и смежных прав.
- 6 Кто может являться автором произведения?
- 7 Назовите личные неимущественные и имущественные права авторов.
- 8 Что означают смежные права?
- 9 Назовите сроки охраны авторских и смежных прав.
- 10 Назовите встречающиеся ситуации нарушения законодательства в сфере авторского и смежных прав.
- 11 Что такое плагиат?

Задание

Приведите примеры нарушений, возникающих в сфере авторского права и смежных прав.

3 Написание формулы изобретения на различные объекты. Патентная экспертиза

Цель: научиться составлять формулы изобретения на различные объекты.

3.1 Написание формулы изобретения на различные объекты

3.1.1 Требования к написанию формулы изобретения.

Ключевым элементом патента является формула изобретения. Она содержит характеристику изобретения в виде совокупности признаков, определяющей объем правовой охраны, предоставляемой патентом. Важнейшими требованиями, предъявляемыми к формуле изобретения, являются:

– определяемый формулой объем правовой охраны, который должен быть подтвержден описанием изобретения;

– формула изобретения должна выражать его сущность, т. е. содержать совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной.

Однозвенная формула, применяется для характеристики одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.

Многозвенная формула, состоящая из нескольких пунктов, применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения, или для характеристики группы изобретений. Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений данной группы. Независимый пункт формулы изобретения должен характеризовать изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны. Он должен относиться только к одному изобретению. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому пункту. Зависимый пункт формулы изобретения должен развивать и (или) уточнять признаки изобретения, приведенные в независимом пункте, но не изменять его.

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, должны соблюдаться следующие правила:

– независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы;

– все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены.

Пункт формулы состоит, как правило, из двух частей: ограничительной, содержащей признаки, общие для заявляемого изобретения и прототипа, и отличительной, содержащей признаки, которые отличают изобретение от прототипа. При составлении пункта формулы с *разделением на ограничительную и отличительную* части после родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоящий из», затем вводится словосочетание «отличающийся тем, что», после которого излагается отличительная часть.

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, *в частности*, если она характеризует:

– индивидуальное химическое соединение;

– штамм микроорганизма, линию клеток растений или животных;

– изобретение, не имеющее аналогов.

Для изобретений допускается составление формулы без разделения на ограничительную и отличительную части и в том случае, когда изобретение не является пионерским, т. е. имеет аналоги (во многих случаях это удобно для логического изложения текста).

При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение «характеризующееся», «состоящая из», «включающий» и т. п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется изобретение.

Любой из пунктов формулы изобретения должен состоять из одного предложения. При этом допускается разделение отдельных частей текста пункта формулы изобретения точкой с запятой или новым абзацем. Например, после приведения в тестовой части пункта математической формулы и расшифровки входящих буквенных обозначений написание текста продолжают с малой буквы с нового абзаца. Точки внутри пункта формулы изобретения не допускаются, а для связи существенных признаков применяют соединяющие их предлоги (а, причем, при этом и т. д.).

Правила построения однозвенной формулы такие, как и независимого пункта многозвенной формулы.

Формула изобретения составляется с учетом требования единства. Все существенные признаки в ней должны быть ясными, нельзя использовать неопределенные термины, а также термины, не являющиеся общепринятыми для конкретной области техники. В формуле должно соблюдаться единство терминологии, т. е. признак по всему тексту должен называться одинаково. Например, не допускается в одной части текста формулы назвать деталь «стержнем», а в другой части – «штырем». Нельзя заменять словесную характеристику объекта отсылкой на чертеж (рисунок). Это допускается только в крайних случаях, когда объект невозможно описать словами без привлечения рисунка.

Независимый пункт формулы.

Независимый пункт формулы определяет объем правовой охраны изобретения (полезной модели), т. е. является основой заявки.

При написании независимого пункта следует учитывать следующее: чем меньше признаков в независимом пункте формулы, тем шире правовая охрана, что лучше для заявителя. Следовательно, нужно стараться описать объект как можно более общими признаками (понятиями), чтобы заявитель имел максимальный объем прав на изобретение (полезную модель).

Дополнительные (зависимые) пункты многозвенной формулы также состоят, из ограничительной и отличительной частей, однако в качестве прототипа выступает уже то техническое решение, которое охарактеризовано в первом или другом, предшествующем пункте формулы, например, «Устройство по п. 1, отличающееся тем, что...». При этом название изобретения сокращают до одного-двух слов.

Зависимые пункты являются дополнением (развитием) независимого пункта и автоматически включают все его характеристики. Зависимые пункты

раскрывают частные (необязательные) варианты реализации изобретения. В частности, в указанных пунктах приводятся сведения, описывающие конкретную реализацию узлов устройства, конструкцию элементов, используемые материалы, конкретные режимы способов и т. д.

Сведения, изложенные в данных пунктах, не влияют на объем охраны изобретения (полезной модели). Однако целесообразно указывать как можно больше информации в зависимых пунктах по ряду причин:

– признаки из зависимых пунктов могут быть включены в независимый пункт, что бывает необходимо на этапе экспертизы заявки или в случае подачи возражения на уже выданный патент;

– сведения, раскрытые в заявке, в том числе в зависимых пунктах формулы после выдачи патента становятся общемировым уровнем техники. Подробное раскрытие аспектов технического решения перекрывает конкурентам возможность последующего патентования подобных технических решений.

Однако есть исключение: не следует включать в заявку (в том числе в формулу), сведения о разработке, которые не следует знать конкурентам, поскольку тексты описания и формулы открыто публикуются. Опытные заявители всегда оставляют в секрете некоторые особенности своей разработки (элемент конструкции, операция, технологии, компонент вещества и т. д.), без которых реализация изобретения или полезной модели сильно затруднена. Это значительно усложняет конкурентам задачу копирования разработки.

3.1.2 Написание формулы изобретения на различные объекты.

Формула изобретения на различные объекты должна удовлетворять требованиям, изложенным выше, и соответствовать понятию «способ», «устройство», «вещество».

Способ – это процесс производства сырья, материалов, лечения болезней и т. д. В формуле изобретения способ должен характеризоваться последовательностью операций над материальным объектом с помощью материальных средств и условиями выполнения этих операций (температура, давление, используемые устройства и вещества и т. д.).

Устройство – это сооружение (изделие), являющееся конструктивным элементом или их совокупностью, находящихся в функционально-конструктивном единстве. В формуле изобретения устройство должно характеризоваться наличием новых для данного объекта узлов, деталей, механизмов, взаимным их расположением, новой взаимосвязью или новой формой известных деталей, узлов, механизмов, материалом, из которого детали изготовлены.

Поскольку устройство представляет собой конструктивное или схемное решение, то в формуле техническая сущность решения характеризуется признаками объекта изобретения в статическом состоянии, а значит, в ней не должно быть глаголов изъявительного наклонения, выражающих незавершенное действие.

В формуле изобретения вещество может характеризоваться:

- входящими в его состав ингредиентами и их количественным соотношением (для растворов, сплавов, стекла, смесей и т. п.);
- новой структурой ингредиента, без изменения или с изменением количественного и качественного состава вещества.

Для смесей, растворов, сплавов, стекла и т. п. количественное содержание каждого ингредиента следует выражать в любых единицах двумя числами, характеризующими минимальный и максимальный пределы содержания.

Если формула изобретения многозвенная, то перечень ингредиентов и их количественное соотношение приводятся в ее первом пункте.

В случае химического соединения вещество должно характеризоваться его качественным (атомы определенных элементов) и количественным (число атомов каждого элемента) составами, химической связью между атомами и взаимным расположением атомов в молекуле, выраженным посредством структурной формулы молекулы химического соединения.

3.2 Патентная экспертиза заявки на изобретение

Патентную экспертизу заявки на изобретение регламентируют Закон Республики Беларусь [1] и утвержденные в соответствии с указанным законом «Правила составления, подачи и предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретения».

3.2.1 Содержание и условия проведения патентной экспертизы.

При проведении патентной экспертизы заявки осуществляются:

- проверка предоставленной заявителем формулы изобретения;
- проверка дополнительных материалов, если такие материалы предоставлены заявителем;
- установление приоритета изобретения;
- проверка соответствия условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость) заявленного изобретения, охарактеризованного в формуле, представленной заявителем в первоначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, принятых во внимание при рассмотрении заявки.

Патентная экспертиза проводится по письменному ходатайству заявителя или любого заинтересованного лица.

3.2.2 Проверка формулы изобретения.

Принципиальная патентоспособность заявленного решения.

При проверке формулы изобретения устанавливается, не относится ли заявленное решение к объектам, которые не считаются изобретениями.

Проверка сущности изобретения основана на его описании.

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании. Сущность технического решения – это совокупность существенных признаков, достаточная для достижения

указанного заявителем технического результата. Признаки считаются существенными, если они находятся в причинно-следственной связи с достигаемым техническим результатом.

Проверка возможности понимания смыслового содержания признаков, включенных в формулу изобретения.

Включенные в формулу изобретения признаки должны быть идентифицируемыми, т. е. должны быть охарактеризованы такими понятиями, смысловое содержание которых воспринимается специалистами однозначно на основании известного уровня техники.

Требование единства изобретения.

Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый и следующий за ним зависимый (зависимые) пункты.

Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте формулы, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового понятия, как правило, сокращенного по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт формулы (например, деревообрабатывающий станок по п. 1, отличающийся тем, что...). Содержащаяся в зависимом пункте формулы характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака независимого пункта. Независимый пункт формулы должен относиться только к одному изобретению. Независимый пункт не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает:

- выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и того же результата);
- характеристику изобретений, относящихся к объектам разных категорий (например, к способу и веществу или способу и устройству и т. д.);
- совокупность средств, каждое из которых имеет свое назначение, без реализации этой совокупностью средств общего.

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. В этом случае изобретения, включенные в группу изобретений, должны образовывать *единый изобретательский замысел*.

3.2.3 Проверка дополнительных материалов.

Заявитель имеет право внести в материалы заявки на изобретение исправления и уточнения, не изменяющие сущность заявленного изобретения, до принятия решения по результатам патентной экспертизы. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствующие в первоначальной формуле изобретения.

3.2.4 Установление приоритета.

Приоритет изобретения может быть установлен:

- по дате подачи заявки в патентный орган;
- по дате подачи первой заявки, поданной в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности;
- по дате поступления более ранней заявки того же заявителя;
- по дате подачи первоначальной заявки, если из нее выделена заявка, по которой устанавливается приоритет.

3.2.5 Проверка промышленной применимости.

Изобретение признается патентоспособным, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующих условий:

- материалы заявки должны содержать указание назначения заявленного изобретения;
- заявленное изобретение может быть осуществлено. Условием осуществимости является возможность получения материального эквивалента для каждого из признаков изобретения, т. е. для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент;
- в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Оценка соответствия этому требованию направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обуславливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т. п.

3.2.6 Проведение информационного поиска.

Поиск проводится с целью выявления уровня техники, который используется для определения критериев патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета. При этом не порочат новизну сведения о сущности изобретения, если раскрытие осуществлено в течение двенадцати месяцев до даты подачи заявки.

3.2.7 Проверка новизны.

Изобретение признается новым, если оно не является частью известного уровня техники.

3.2.8 Проверка изобретательского уровня.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Проверка изобретательского уровня включает:

- определение наиболее близкого аналога – средства того же назначения;
- выявление отличительных признаков заявляемого объекта (от объекта аналога);

– выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. Изобретение признается не следующим из уровня техники для специалиста, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными.

Вопросы для самоконтроля

- 1 Что такое формула изобретения?
- 2 Из каких частей состоит формула изобретения?
- 3 Какие признаки изобретения относят к существенным?
- 4 Какие бывают формулы изобретения по своей структуре?
- 5 Как называют пункты многозвенной формулы?
- 6 Какие правила написания формулы изобретения?

Задание

Зная краткое описание сущности предполагаемого изобретения, а также формулы изобретений-аналогов, выбрать прототип, написать формулу изобретения на объект (способ).

4 Оформление заявки на изобретение: объект – способ

Цель: научиться оформлять заявки на предполагаемые изобретения, относящиеся к способу.

4.1 Схема составления описания изобретения, относящегося к способу

В правом верхнем углу пишется индекс рубрики международной патентной классификации (МПК) в последней редакции, например, М. Кл.7 G01N27/85. Он указывает раздел, класс, подкласс, группу, подгруппу, к которым относится предполагаемое изобретение. В частности, индекс рубрики G01N 27/85 означает: G – физика; 01 – измерение; N – исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств; 27 – исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств; 85 – ...с применением магнитографических методов.

Конкретизировано (подчеркнуто) для конкретного случая – магнитографического метода контроля.

Название изобретения.

Способ (указывается функциональное назначение предлагаемого способа, общее с названием прототипа).

К названию предъявляют следующие требования. Название должно формулироваться в единственном числе, за исключением случаев, когда в единственном числе оно не употребляется, например, «ножницы». Название должно соответствовать назначению объекта, по возможности, вписываться

в одну из рубрик международной патентной классификации (МПК), быть кратким, содержать русские слова, а не иностранные (например, зажим, а не клемма), иметь повествовательную форму изложения (поршневой насос, а не насос поршневой), быть общеупотребительным (сварка лежачим электродом, а не гравитационная сварка), отвечать объему и сущности изобретения (изобрели шасси, не пишем самолет). Если формула изобретения имеет два или более независимых пунктов, то после названия в круглых скобках пишут «варианты». Если способ не может быть осуществлен без конкретного устройства, то название имеет вид: «Способ... и устройство для его осуществления».

Область техники, к которой относится изобретение.

Изобретение относится к области (указывается область применения изобретения; если таких областей несколько, то указывают преимущественную область его использования).

Уровень техники.

Характеристика и критика аналогов и прототипа.

Известен способ (приводится краткая характеристика сущности одного из известных прогрессивных способов аналогичного назначения, близких по достигаемому результату – задачи изобретения), в квадратных скобках приводится ссылка на источник информации. Признаки, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения (перечисляют эти признаки). Однако этот способ не позволяет (указывают недостатки, которые частично или полностью устраняются предлагаемым способом). Это обусловлено тем, что (указывают причины, препятствующие достижению требуемого технического результата).

Известен также способ (излагается техническая сущность другого известного способа, характеризующего второе из известных направлений решения данной проблемы), дается ссылка на источник информации. Указывают совпадающие с ним признаки, недостатки, которые частично или полностью устраняются предлагаемым способом, а также причины, препятствующие достижению требуемого технического результата.

Характеристика прототипа и его критика.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату к предлагаемому изобретению является способ (приводится краткая характеристика технической сущности способа прототипа), в квадратных скобках приводится ссылка на источник информации. Признаки, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения (перечисляют эти признаки).

Однако этот способ не позволяет (отмечаются недостатки прототипа, устраняемые в изобретении). Это обусловлено тем, что (указывают причины, препятствующие достижению требуемого технического результата).

Сущность изобретения.

Подробно (шестью-восемью предложениями) раскрывается задача, на решение которой направлено изобретение.

Решение поставленной задачи позволит достигнуть (отмечается технический результат, который может быть получен при использовании изобретения).

Кроме того, ... (при необходимости, указываются другие виды результата, получение которых обеспечивает данное изобретение, в том числе в частных случаях, в конкретных формах его выполнения или при особых условиях).

Сущность изобретения состоит в том, что в способе ..., заключающемся в том, что (перечисляются признаки предлагаемого способа, сходные с признаками прототипа, т. е. излагается ограничительная часть п. 1 формулы изобретения), согласно изобретению, ... (отмечаются отличительные признаки п. 1 формулы изобретения).

Целесообразно (отмечаются дополнительные признаки согласно п. 2 формулы изобретения, если таковые имеются). Рационально (отмечаются другие отличительные признаки согласно п. 3 формулы изобретения). Предпочтительно ... и т. д.

Затем указывается причинно-следственная связь между совокупностью новых существенных признаков и достигаемым техническим результатом. Указывают и другие известные автору виды технического результата, получение которых обеспечивает данное изобретение (уменьшение крутящего момента, снижение коэффициента трения, вибрации и т. д.).

Перечень фигур чертежей.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 изображено одно из возможных устройств для реализации способа. На фиг. 2 представлена экспериментально полученная кривая зависимости (делается ссылка на такую зависимость, которая подтверждает достижение цели изобретения). Слово фигура сокращается.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Показывается возможность получения технического результата, изложенного в разделе «Сущность изобретения». Указывается последовательность действий над материальным объектом с помощью материальных средств, а также условия проведения действий, режимы (температура, давление и т. п.), используемые при этом вещества, устройства (с подтверждением их известности до даты приоритета или приведением их характеристик, графических изображений, если устройства не были известны).

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Рекомендуется привести не менее трех примеров, два из которых отвечают крайним значениям рабочих параметров способа, а один – оптимальному.

Формула изобретения (печатается на отдельном листе).

1 Способ (приводится наименование изобретения и перечисляются признаки, сходные с признаками прототипа), отличающийся тем, что в нем дополнительно (указываются новые в сравнении с прототипом существенные признаки изобретения).

2 Способ по п. 1, отличающийся тем, что (характеризуются дополнительные отличия, развивающие, уточняющие и конкретизирующие признаки п.1 формулы изобретения).

3 Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что (характеризуется предпочтительный вариант выполнения способа с указанием конкретных условий).

Замечания.

Поскольку способ как объект изобретения представляет собой процесс выполнения взаимосвязанных действий, направленных на получение определенного результата в виде, например, машин, веществ, материалов и т. д., то в формуле изобретения, относящегося к способу, указывается выполнение в определенной последовательности ряда действий. Для этого применяют глаголы действительного залога в изъявительном наклонении: в третьем лице множественного числа.

При составлении описания изобретения заголовки, выделенные в данном параграфе полужирным шрифтом, не пишут.

Вопросы для самоконтроля

- 1 Что такое способ?
- 2 Какова структура описания изобретения?
- 3 Как называют самый близкий аналог к заявляемому изобретению?
- 4 Какие признаки изобретения относят к существенным?
- 5 Какие требования предъявляют к названию изобретения?
- 6 В каком случае в конце названия пишут слово «варианты»?
- 7 Что такое технологическая операция?

Задание

Ознакомиться с подразделами 3.1 и 4.1 методических рекомендаций, с описанием разработанного способа магнитографического контроля (по заданию преподавателя). Составить описание заявки на предполагаемое изобретение (объект – способ) для подачи в Патентное ведомство Республики Беларусь.

5 Оформление заявки на изобретение: объект – устройство

Цель: научиться оформлять заявки на предполагаемые изобретения, относящиеся к устройствам.

5.1 Схема составления описания изобретения, относящегося к устройству

Описание устройства выполняется по той же схеме, что и на способ (см. подраздел 4.1), однако в пункте «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» описывается устройство в статике (при этом нумерация позиций деталей и узлов должна возрастать), а затем в динамике, т. е. в работе.

В формуле изобретения устройство должно характеризоваться конструктивными признаками, т. е. наличием новых для данного объекта узлов, деталей, механизмов, взаимным их расположением, новой взаимосвязью или новой формой известных деталей, узлов, механизмов, материалом, из которого детали изготовлены.

При этом формула должна характеризовать объект в статическом состоянии.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое устройство?

2 Какими признаками должно характеризоваться устройство в формуле изобретения?

3 Каковы особенности описания устройства в пункте «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения»?

4 В каком состоянии должно характеризоваться устройство в формуле изобретения?

5 Как расшифровать цифро-буквенные обозначения в индексе рубрики международной патентной классификации?

6 Какие требования предъявляют к рисункам, приводимым в описании изобретения?

7 Можно ли в процессе прохождения патентной экспертизы преобразовать заявку на предполагаемое изобретение в заявку на полезную модель?

8 Какие признаки изобретения относят к конструктивным?

Задание

Ознакомиться с подразделами 3.1, 4.1 и разделом 5 методических рекомендаций, с описанием разработанного устройства (по заданию преподавателя). Составить описание заявки на предполагаемое изобретение (объект – устройство) для подачи в Патентное ведомство Республики Беларусь.

6 Оформление заявки на объекты: изобретение (способ и устройство для его осуществления), полезная модель, промышленный образец, товарный знак

Цель: научиться оформлять заявки на объекты: изобретение (способ и устройство для его осуществления), полезная модель, промышленный образец, товарный знак.

6.1 Схема составления описания заявки на изобретение, относящегося к способу и устройству для его осуществления

Структура заявки на объект изобретения «Способ ... и устройство для его осуществления» аналогична структуре заявки на «Способ...», «Устройство...», т. е. содержит те же пункты, однако имеет следующее отличие. Каждый пункт сначала посвящается способу, вслед за ним – устройству. Например, в пункте

«Характеристика и критика аналогов» сначала излагается техническая сущность первого известного способа, характеризующего одно из известных направлений решения данной проблемы, указывают совпадающие с ним признаки, недостатки, которые частично или полностью устраняются предлагаемым способом, а также причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, дается ссылка на источник информации.

Ниже излагаются аналогичные сведения о первом аналоге-устройстве. Как правило, ссылка дается на тот же источник.

Так выполняется описание изобретения.

В формуле изобретения сначала идут независимый и зависимые пункты, относящиеся к способу, а затем аналогично – к устройству. При этом сохраняется сквозная нумерация пунктов.

6.2 Схема составления заявки на полезную модель

Заявка на полезную модель оформляется и подается по тем же правилам, что и заявка на изобретение и характеризует техническое решение при помощи признаков, присущих соответствующему объекту. Правила построения формулы полезной модели полностью совпадают с правилами построения формулы изобретения. Любой пункт формулы полезной модели формулируется в виде одного предложения (если оно состоит из нескольких частей, то их можно разделять запятой, точкой с запятой или переносить на новый абзац). Однако формула полезной модели может быть составлена без разделения на ограничительную и отличительную части, только если патентуемый объект не имеет аналогов, т. е. является пионерским.

6.3 Схема составления заявки на товарный знак

Заявка должна относиться к одному товарному знаку и содержать:

- заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также места его нахождения или места жительства;
- заявляемое обозначение;
- перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

6.4 Схема составления заявки на промышленный образец

Описание промышленного образца должно содержать следующие разделы:

- название промышленного образца, указанного в заявлении на выдачу патента, и индекс рубрики действующей редакции Международной классификации промышленных образцов;
- назначение и область применения промышленного образца;
- аналоги промышленного образца;

- перечень изображений и других предоставленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец;
- сущность промышленного образца.

Вопросы для самоконтроля

- 1 Перечислите объекты изобретения.
- 2 Каковы критерии патентоспособности изобретения?
- 3 В каком случае техническое решение имеет новизну?
- 4 Что такое изобретательский уровень?
- 5 В каком случае техническое решение имеет промышленное применение?
- 6 Назовите сроки действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Задание

- 1 Составить описание к заявке на предполагаемое изобретение (объект – способ и устройство для его осуществления).
- 2 Ознакомиться с примерами описаний в заявках на полезную модель, товарный знак, промышленный образец.

7 Патентно-информационный поиск (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др.) по базам данных патентных ведомств стран мира и международных организаций. Исследование технического уровня объектов техники, оценка патентоспособности новых технических решений, проверка патентной чистоты объектов техники и др. Оформление отчета о патентных исследованиях

Цель: научиться проводить патентно-информационный поиск, в том числе по электронным базам данных (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др.) патентных ведомств стран мира и международных организаций, исследовать технический уровень объектов техники, производить оценку патентоспособности новых технических решений, проверку патентной чистоты объектов техники и др., оформлять отчет о патентных исследованиях.

7.1 Патентно-информационный поиск (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др.) по базам данных патентных ведомств стран мира и международных организаций

7.1.1 Справочно-поисковый аппарат.

РБ НЦИС – <http://belgopatent.org.by>, <http://www.eapo.org>
(<http://www.belgopatent.org>).

Межвузовский центр маркетинга научно-исследовательских разработок – <http://www.icm.by>.

Национальный центр правовой информации – <http://www.ncpi.gov.by>.

Великобритания – <http://www.ncpi.gov.uk>.

Германия – <http://www.dpma.de/index.htm>.

Польша – <http://www.uprp.pl/English>.

Россия – <http://www.fips.ru>.

США – <http://www.uspto.gov>.

Украина – <http://www.sdip.gov.ua/rus>.

Франция – <http://www.inpi.fr>.

Швейцария – <http://www.ige.ch>.

Япония – <http://www.jpo.go.jp>.

Канада – <http://patents1.ic.gc.ca>.

Австралия – <http://www.ipaustralia.gov.au>.

Китай – http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/default.htm.

ВОИС – <http://www.wipo.int>.

ЕАПО – <http://www.eapo.org>.

ЕПО – <http://ep.espacenet.com>.

РСТ – <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp>.

Пример

Вас интересуют сведения об изобретениях автора Иванова по индексу рубрики G 01N 27/85.

Заходим на сайт <http://belgopatent.org.by>. Входим в «Базы данных», затем в «Информационно-поисковую систему». В поле «Индекс МПК» вводим G 01N 27 (все пробелы, как приведено выше). В поле «72» вводим Иванов.

7.1.2 Серверы с патентной информацией.

Здесь будут рассмотрены основные патентные ресурсы сети Интернет, которые необходимо использовать при проведении патентных исследований. При освоении методик работы с данными ресурсами можно самостоятельно проводить поиск новых патентных ресурсов и осваивать работу с ними. При всем разнообразии поисковых интерфейсов основные этапы работы являются схожими и могут быть сведены к определенной последовательности действий.

1 Подключение к патентному серверу.

2 Выбор варианта поискового интерфейса.

3 Формирование поискового запроса (сохранение поискового запроса).

4 Запуск процедуры поиска.

5 Просмотр списка найденных документов.

6 Сохранение списка найденных документов.

7 Просмотр реферата документа.

8 Сохранение реферата документа.

9 Просмотр полного текста документа (постраничное сохранение).

10 Распечатывание результатов поиска (списка, реферата, полного текста).

Эти действия должны быть достаточным образом отработаны, чтобы не вызывать затруднений при проведении собственно поисков.

7.1.3 Сервер Национального центра интеллектуальной собственности.

Адрес начальной страницы сервера Национального центра следующий: <http://belgospatent.org.by>. После нажатия кнопки «Базы данных» выполняется переход к странице выбора баз данных (адрес <http://belgospatent.org.by/russian/databases/default.htm>). Затем выбирается база данных заявок и патентов на изобретения, полезные модели и промышленных образцов – двойной щелчок клавишей мыши и выполняется переход к основному поисковому интерфейсу (прямой адрес – <http://belgospatent.org.by/opac/basic.html>).

Следует иметь в виду, что эта база данных содержит сведения о трех объектах промышленной собственности (изобретения, полезные модели и промышленные образцы), поэтому при выполнении нумерационного поиска в ряде случаев одному номеру может соответствовать несколько документов.

При выполнении поиска по индексу МПК нужно занести индекс в соответствующее поле (В60К – для расширения области поиска), затем нажать кнопку «Начать поиск».

Список содержит 10 документов на странице (это количество можно изменить), путем перехода к последующим страницам можно просмотреть названия всех патентов, отобранных по данному поисковому запросу. При необходимости просмотреть конкретный документ из списка следует нажать на кнопку с номером документа в списке в левой части экрана.

По библиографии и формуле изобретения можно получить более подробные сведения о документе. Если перейти к строкам библиографии с подчеркиванием, то можно получить списки документов по соответствующим критериям (заявителям, изобретателям и т. д.).

7.1.4 Сервер Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ).

Доступ к базам данных ЕАПВ может быть реализован через один из серверов системы ESP@CENET по следующему адресу: <http://ea.espacenet.com/>. После загрузки стартовой страницы необходимо перейти к строке «Расширенный поиск». При поиске по базе данных ЕАПО необходимо выбрать соответствующую строку в меню. Выбор определенной базы данных позволяет значительно сузить диапазон поиска за счет выбора конкретного патентного ведомства.

После загрузки поискового интерфейса можно проводить поиски, задавая нужные параметры в поисковом интерфейсе. Особенность данного сервера заключается в том, что слова в полях «Ключевые слова в названии», «Заявитель», «Изобретатель» нужно задавать как на русском, так и на английском языках. Чтобы исключить возможность пропуска нужных документов, поиск по ключевым словам нужно проводить параллельно на русском и английском.

Доступ к реферату конкретного документа реализуется с помощью двойного щелчка по строке с его названием.

Просмотр полного текста реализуется с помощью поля «Исходный документ».

Далее документ может быть постранично выгружен и распечатан с помощью программы AdobeAcrobatReader.

7.1.5 Серверы патентного ведомства России.

Поиск по базам данных патентных документов России может быть проведен как с использованием системы серверов ESP@CENET, так и на патентном сервере Роспатента. В первом случае доступ выполняется по адресу <http://ru.espacenet.com/> с выбором базы данных RU. Ключевые слова для поиска задаются на английском языке.

Далее поиск выполняется по схеме, рассмотренной в пункте 7.1.4 для Евразийского патентного ведомства. Этот вариант поиска может быть использован для доступа к полнотекстовым документам.

Патентный поиск по базе данных России можно также провести по следующему адресу: <http://www.fips.ru/russite/>. В поля «Имя пользователя» и «Пароль» вводится слово guest.

После выбора баз данных нажимается кнопка «Формулировка запроса», после чего появляется поисковый интерфейс.

В поисковый интерфейс вносятся необходимые критерии поиска (в данном примере основной индекс МПК В60G5/02) и нажимается кнопка «Поиск». В результате появляется список найденных документов.

Производится поисковый запрос: в таблице в графе «название поля» пишут «Основной индекс МПК», а в графе «значение для поиска» – «G01N27/85».

Далее можно просмотреть реферат или рисунок документа, нажав на соответствующие кнопки.

Полнотекстовые документы могут быть выгружены по адресу <http://ru.espacenet.com/>.

7.1.6 Сервер для поиска по авторским свидетельствам СССР.

Поиск можно провести с помощью сервера ESP@CENET с англоязычным интерфейсом. Можно использовать следующий адрес: <http://ru.espacenet.com/>, при этом следует выбрать патентную базу данных Worldwide и код страны SU в строке «Номер публикации». Другие поля заполняются в соответствии с планируемым поиском.

Процедура поиска, просмотра списка документов, библиографии и полного текста конкретного авторского свидетельства выполняются в соответствии с рекомендациями, приведенными в пункте 7.1.4 для Евразийского патентного ведомства.

7.1.7 Сервер Европейского патентного ведомства (ESP@CENET).

Данный сервер содержит наибольшее количество патентных документов (50 млн.), позволяет проводить патентные поиски либо по отдельным странам, либо по всему массиву документов (Worldwide). Работа с данным сервером уже

рассматривалась в предыдущих пунктах, начиная с пункта 7.1.4. Отметим особенности, которые следует учитывать при поисках Worldwide.

Выбор сервера и интерфейса для поиска можно сделать по следующему адресу: <http://www.espacenet.com/access/index.en.htm>. Выбирая адрес доступа к серверу ESP@CENET, можно выбрать язык интерфейса (русский, английский, немецкий, французский). При этом поисковые критерии чаще всего необходимо задавать на английском языке.

Для примера рассмотрим доступ к основному серверу по адресу <http://ep.espacenet.com/>.

Пользователю предоставляется несколько вариантов поисковых интерфейсов, среди которых рекомендуется выбрать «Advancedsearch» как наиболее универсальный. При этом можно выбрать область поиска в соответствующем меню, по умолчанию устанавливается максимально широкая область поиска – «Worldwide».

Дальнейшие действия по поиску выполняются в соответствии с рекомендациями, приведенными в пункте 7.1.4 для Евразийского патентного ведомства.

Следует учитывать, что в связи с большим объемом информации часто количество найденных документов превышает установленный на сервере лимит 500. Чтобы обойти данное ограничение следует проводить поиски отдельно по странам, что предусмотрено, например, по следующему адресу: <http://ru.espacenet.com/>.

Расширенный поиск. Это увеличит время поиска, однако позволит просмотреть необходимое количество документов.

На некоторых серверах системы ESP@CENET используется более ранняя версия поисковой системы, например, для Франции по следующему адресу: http://fr.espacenet.com/espacenet/fr/fr/e_net.htm.

Далее можно ознакомиться с библиографией и рефератом любого документа.

Также доступен полный текст документа путем его постраничной выгрузки.

Процедура повторяется для просмотра всех найденных документов.

7.2 Исследование технического уровня объектов техники, оценка патентоспособности новых технических решений, проверка патентной чистоты объектов техники и др.

7.2.1 Исследование технического уровня и тенденций развития объектов техники.

Технический уровень объекта техники – степень реализации в изучаемом (исследуемом, разрабатываемом) объекте техники прогрессивных технических решений в сравнении с аналогами. Перспективные направления разработки, освоения и постановки на производство конкурентоспособной продукции следующие.

1 Поиск, отбор и использование технических решений, на которые прекратили действие патенты (свыше 30 млн шт.).

2 Поиск и отбор охраняемых технических решений, закупка лицензий (заключение лицензионных договоров).

3 Выявление перспективного направления (аналога), его усовершенствование, позволяющее уйти из-под действия охранного документа.

4 Создание абсолютно нового технического решения (пионерское изобретение).

7.2.2 Оценка патентоспособности новых технических решений.

Патентоспособность – возможность получения какого-либо охранного документа на данный объект (техническое решение) в одной или нескольких странах.

Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не является частью уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не является частью уровня техники.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. При этом под изделием понимается предмет промышленного или кустарного производства.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

7.2.3 Проверка патентной чистоты объектов техники.

Патентная чистота – юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов на объекты промышленной собственности, принадлежащих третьим лицам.

Критерии патентной чистоты объекта техники:

– в отношении изобретений (полезных моделей): не использование хотя бы одного из существенных признаков каждого изобретения, входящего в объект техники;

– в отношении промышленных образцов: отсутствие общего сходства, дающего впечатление об идентичности при одновременном восприятии.

Объект техники не обладает патентной чистотой:

– если все признаки изобретения, защищенного патентом, использованы в проверяемом объекте;

– если в проверяемом объекте использованы все признаки изобретения, защищенного патентом, и имеются другие дополнительные признаки;

– если в проверяемом объекте не использован один из существенных признаков, но он заменен другим эквивалентным признаком.

Если в проверяемом объекте не использован хотя бы один из существенных признаков изобретения, защищенного патентом, и этот признак не заменен техническим эквивалентом, то объект обладает патентной чистотой.

7.2.4 Анализ конкурентоспособности объектов техники.

Проведенный комплекс исследований по определению технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной чистоты является одним из критериев, по которому определяется конкурентоспособность объекта техники.

7.3 Оформление отчета о патентных исследованиях

Отчет о патентных исследованиях должен содержать:

– титульный лист;
– список исполнителей;
– содержание;
– перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;

– общие данные об объекте исследований;

– основную (аналитическую) часть;

– заключение;

– приложения.

Общие данные об объекте исследований должны содержать:

– даты начала и окончания работы (год, месяц);

– краткое описание объекта, его назначение, область применения.

Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, предприятия-изготовителя и т. д.).

Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в общем случае включает разделы:

– технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;

- использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана;

- исследование патентной чистоты объекта техники;

- анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития.

Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных исследований.

Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен содержать:

- анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;

- обоснование оптимальных путей достижения конечного результата данной работы (ее этапа), например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий предприятия (организации);

- оценку соответствия завершенных патентных исследований заданию на их проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед патентными исследованиями задач, обоснование необходимости проведения дополнительных патентных исследований.

При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами. В заключении в общем случае приводят:

- обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований;

- оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации);

- предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации), в том числе:

- а) необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования);

- б) развития предоставляемых услуг;

- в) замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;

- г) необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;

- д) целесообразность корректировки процесса проводимых работ для ускорения их проведения и повышения уровня их результатов;

- е) использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным результатам работы;

ж) обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т. д.;

з) необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач; возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.

В приложения к отчету о патентных исследованиях включают:

- задание на проведение патентных исследований;
- регламент поиска;
- отчет о поиске;
- описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы, отобранные при проведении поиска.

Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных исследований.

Отчет о патентных исследованиях хранится в комплекте документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой документации.

Вопросы для самоконтроля

- 1 Что понимается под патентной информацией и каково ее содержание?
- 2 Что представляет собой патентный документ?
- 3 В чем отличие патентной информации от патентного документа?
Назовите виды патентных документов.
- 4 Каковы функции патентной документации?
- 5 В чем состоит цель использования международных классификаций объектов промышленной собственности?
- 6 Что такое «патентный поиск»?
- 7 Назовите основные виды патентного поиска.

Задание

Провести тематический патентный поиск по фондам России, США, ЕВП. Глубина поиска – 3 года. В качестве темы для поиска выбран объект (по указанию преподавателя). Ретроспектива поиска по условию задания – 3 года (2020–2022 гг.).

8 Ознакомление с примерными формами договоров. Составление договоров в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности

Цель: научиться составлять договоры в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности.

8.1 *Формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Составление договоров в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности*

Основной формой передачи имущественных прав в сфере интеллектуальной собственности является договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 390 Гражданского кодекса – ГК).

Договор должен содержать предмет договора, фиксировать участников договора, определять их права и обязанности, сроки действия, ответственность за нарушение условий договора, определяемых участниками. В определенных случаях договоры (например, договоры об уступке прав, лицензионные договоры) подлежат регистрации.

Правовой формой использования объектов интеллектуальной собственности заинтересованными лицами являются договоры об уступке прав, лицензионные договоры, авторские договоры.

8.1.1 Договор об уступке прав.

Договор об уступке прав означает полную передачу правообладателем всех имущественных прав другому лицу, которое становится владельцем этих прав со всеми вытекающими последствиями. Происходит, таким образом, смена правообладателя.

8.1.2 Лицензионный договор.

Лицензионный договор представляет собой соглашение, по которому одна сторона – владелец имущественных прав (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право (разрешение) на использование объекта интеллектуальной собственности на условиях, предусмотренных договором. При этом лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару предусмотренные договором платежи.

Понятие лицензии, виды и условия лицензионных договоров.

Под лицензией понимается предоставление прав на использование изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав (лицензиаром) другому заинтересованному лицу (лицензиату) за обусловленное вознаграждение и на определенных условиях. Предоставление таких прав оформляется лицензионным договором.

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на неисключительные (простые), исключительные и полные.

При простой (неисключительной) лицензии лицензиар, на согласованных условиях, предоставляет лицензиату право на изготовление и продажу определенной продукции, но в то же время такие же права оставляет и за собой. Это означает, что лицензиар может выдать несколько простых лицензий на одной и той же территории и, кроме того, сам может осуществлять все права по распоряжению объектом лицензии.

При исключительной лицензии предоставляется право монопольного пользования объектом лицензии одному лицу на конкретном рынке в объеме, определяемом условиями договора. Причем лицензиар не вправе использовать предмет лицензии на данной территории в течение указанного в договоре срока, а также предоставлять лицензии другим лицам.

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объекта лицензии без ограничения территории и срока действия (на объекты промышленной собственности на весь срок действия патента).

По способу правовой охраны лицензии могут быть *патентные*, если передача прав осуществляется на запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные свидетельствами товарные знаки и другие объекты промышленной собственности, и *беспатентные*, когда объектом лицензии являются незапатентованные решения, ноу-хау, техническая документация и т. п. Лицензии можно предоставлять в рамках самостоятельного лицензионного договора, так называемые «чистые лицензии», в составе других коммерческих сделок – «сопутствующие лицензии», например, в составе договора на поставку комплектного оборудования, выполнения инжиниринговых работ, строительства объектов.

При согласии лицензиара лицензиат может предоставить право на использование объекта лицензии третьим лицам – *сублицензию* на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

8.1.3 Договоры подрядного типа.

Существуют и иные способы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, например, **договоры подрядного типа**, предметом которых является создание и передача объекта творческой деятельности заказчику (договоры на еще не созданные объекты интеллектуальной собственности, в том числе и авторские договоры). Автор может по договору принять на себя обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование результата.

8.1.4 Договоры на выполнение инжиниринговых работ.

Особого внимания заслуживают **договоры на выполнение инжиниринговых работ**. Само понятие «инжиниринг» означает выполнение

на коммерческой основе услуг научно-технического, экономического, финансового или иного характера. Одной из форм предоставления определенных прав, льгот и привилегий на договорной основе является **франчайзинг (договор комплексной предпринимательской лицензии)**. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь по договору комплексной предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя.

8.1.5 Авторский договор.

Любое использование произведения автора другими лицами осуществляется на основании авторского договора, если иное не предусмотрено законодательством. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь «имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено настоящим кодексом или иным законом, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица – правообладателя».

Уступка имущественных прав должна оформляться письменным договором, подписываемым автором и лицом, которому они уступаются. Это лицо становится правообладателем. Договор уступки означает передачу имущественных прав на объект полностью или только тех прав, которые указаны в договоре.

Законом РБ «Об авторском и смежном праве» определены два вида авторских договоров о передаче имущественных прав на использование произведения:

1) авторский договор о передаче *исключительных* имущественных прав, разрешающий использование произведения определенным образом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дающий такому лицу право запрещать другим лицам подобное использование произведения;

2) авторский договор о передаче *неисключительных* имущественных прав, разрешающий пользователю использование произведения наравне с обладателем имущественных прав, передавшим такие права, и (или) другими лицами, получившими разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Субъектами авторского договора являются автор (создатель произведения) или его правопреемник и пользователь произведения. Если произведение создано коллективом авторов, авторские договоры заключаются со всеми соавторами.

В соответствии с Законом авторский договор должен предусматривать способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок, на который передается право, и территорию, на которую распространяется действие этого права на указанный срок; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут необходимыми. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке передаче прав, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую распространяется действие этого права на указанный срок, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Республики Беларусь.

Объем прав и обязанностей сторон в договорах на использование готового произведения и договорах заказа на создание произведения, его переработку или перевод будут различаться.

По авторскому договору обязанностью автора является создание и передача или только передача готового произведения в определенный договором срок. По требованию пользователя в договоре могут быть оговорены условия о доработке произведения по результатам его рассмотрения, об участии автора в подготовке произведения к использованию и др. Пользователь обязан принять и в предусмотренный договором срок рассмотреть произведение, направить при необходимости на рецензирование или оценить самостоятельно, использовать его определенным способом, оговоренным в договоре, и выплатить автору вознаграждение за использование произведения. Размер и порядок начисления авторского вознаграждения определяются договором. Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения или в виде твердо зафиксированной суммы или иным образом.

8.2 Стимулирование авторов и лиц, содействующих созданию объектов интеллектуальной собственности, реализованных в порядке выполнения служебного задания

Постановлением Совета Министров РБ № 237 от 19.02.2010 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г № 368» предусматривается государственное стимулирование создания и использования объектов права промышленной собственности (ОПС).

Выплата вознаграждения автору (авторам) за создание и использование объекта права промышленной собственности, а также лицам, содействующим его созданию и использованию, осуществляется обладателем исключительных прав на объект права промышленной собственности. Отношения между ними регулируются соглашением.

Фактом использования объекта права промышленной собственности, является акт его использования и (или) зарегистрированный в патентном органе лицензионный договор о передаче права на использование объекта права промышленной собственности.

Минимальный размер вознаграждения автору (соавторам) составляет:

– за создание объекта права промышленной собственности – 10 базовых величин за один объект права промышленной собственности, а лицам, содействующим его созданию, – 4 базовые величины;

– за использование объекта права промышленной собственности – 10 %, а лицам, содействующим его использованию, – 3 % от прибыли, приходящейся на объект права промышленной собственности, в том числе от прибыли по лицензионным договорам, остающейся после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, полученной обладателем исключительных прав на объект права промышленной собственности от его использования, либо в размере 15 базовых величин автору (соавторам) и 10 базовых величин лицам, содействующим использованию объекта права промышленной собственности, за полный год его использования.

Если объект права промышленной собственности используется в течение неполного года, размер подлежащего выплате вознаграждения исчисляется пропорционально времени его использования.

При выплате вознаграждения автору (соавторам) за создание и использование полезной модели, промышленного образца и лицам, содействующим их созданию и использованию, обладатель исключительных прав на полезную модель, промышленный образец вправе применить понижающий коэффициент 0,25 к размеру вознаграждения, установленному в части первой настоящего пункта.

Если обладателями исключительных прав на объекты права промышленной собственности, в том числе созданные с использованием средств республиканского бюджета, являются государственные юридические лица и хозяйственные общества, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладающая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, размер вознаграждений авторам (соавторам) объектов права промышленной собственности за их использование составляет 40 % полученных по лицензионным договорам средств, оставшихся в распоряжении этих юридических лиц после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей.

Максимальный размер вознаграждения авторам (соавторам) за создание и использование объекта права промышленной собственности и лицам, содействующим его созданию и использованию, не ограничивается.

Выплата вознаграждения осуществляется:

– за создание объекта права промышленной собственности авторам (соавторам) и лицам, содействующим его созданию, – единовременно в трехмесячный срок после выдачи патентным органом патента (свидетельства);

- за использование объекта права промышленной собственности автору (соавторам) – в трехмесячный срок с даты окончания отчетного периода, определенного соглашением сторон;
- за использование объекта права промышленной собственности лицам, содействующим его использованию, – единовременно в месячный срок после выплаты вознаграждения автору (соавторам).

Вопросы для самоконтроля

- 1 Назовите основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.
- 2 Что такое лицензионный договор?
- 3 Каковы порядок заключения, форма и существенные условия лицензионного договора?
- 4 Что такое договор уступки прав на объект интеллектуальной собственности?
- 5 Что такое договор франчайзинга (общая характеристика)?

Задание

По исходным данным оформить авторский договор или лицензионный договор.

Список литературы

- 1 О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы: Закон Респ. Беларусь от 16 дек. 2002 г. № 160-3: в ред. от 18.12.2017 г. № 88-3 // КонсультПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
- 2 О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Респ. Беларусь от 5 февр. 1993 г. № 2181-ХП: в ред. от 05.01.2016 № 352-3 // КонсультПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
- 3 О географических указаниях: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-3: в ред. от 09.июля 2012 № 389-3 // КонсультПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
- 4 Право интеллектуальной собственности: промышленная собственность: учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г. Ф. Ручкиной. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 548 с.
- 5 **Кудашов, В. И.** Основы управления интеллектуальной собственностью: учебник / В. И. Кудашов. – Минск: Минфин, 2013. – 407 с.