

Сахнюк І. О.,
Технічний центр Національної академії наук України

Даниленко Ю. А.,
Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

УДК 002(088:8):338.12+006

**ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

**APPLICATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE DURING THE
CONDUCT OF PATENT RESEARCH**

На сьогодні в умовах євроінтеграції використання інформації щодо патентно-кон'юнктурних досліджень дозволяє створювати більш конкурентоспроможну продукцію в Україні.

Метою статті є проведення аналізу наявних стратегій патентно-кон'юнктурних досліджень за кордоном. Розроблення і використання більш гнучкої системи таких досліджень в Україні дозволить зробити їх більш змістовними. Авторами надані обґрунтування щодо перегляду національних нормативних документів ДСТУ 3574 та ДСТУ 3575.

Ключові слова: *патентні дослідження, патентно-кон'юнктурні дослідження, звіт, конкурентоспроможність, нормативний документ, міжнародний досвід.*

The using of information about the patent research allows creating more competitive products in Ukraine in the conditions of European integration.

The purpose of the article is to conduct an analysis of existing strategies of patent research abroad. The development and use of a more flexible system of such

researches in Ukraine will make them more meaningful. The authors provided justification for the revision of national regulatory documents DSTU 3574 and DSTU 3575.

Keywords: *patent research, report, competitiveness, regulatory document, international experience.*

Відомо, що правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій визначає закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», що спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології тощо. У цьому ж законі подано визначення відповідних термінів.

Разом із цим, основні положення, порядок проведення та форма звіту про патентні дослідження, а також порядок складання та оформлення патентного формуляра встановлені відповідно в національних нормативних документах (НД) ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» і ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення».

Але ж, із часу набуття чинності ДСТУ 3574 і ДСТУ 3575, а саме з 01 січня 1998 року, законодавство України змінювалося, а разом із цим — визначення певних термінів та понять, зокрема: патентно-кон'юнктурні дослідження (ПКД), договір про трансфер технології, документація, ноу-хау, об'єкт технології, ринок технологій, складова технології, технологія, трансфер технології, науково-технічна інформація, науково-прикладний результат, маркетинг, технічний об'єкт тощо. Також відповідно до національного стандарту ДСТУ 1.5:2015 «Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів» змінилися правила оформлення, змісту та викладання певних структурних елементів

виданих раніше національних нормативних документів, не винятком із яких є і ДСТУ 3574 і ДСТУ 3575.

Окрім наведених вище зауваг, на сьогодні найбільш важливим є формулювання мети та засад проведення саме ПКД, визначення терміну якого подано у зазначеному вище законі, із застосуванням міжнародного досвіду.

Метою ПКД є визначення ситуації щодо стану ринків технологій, їхніх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася стосовно них, характеру виробництва продукції. ПКД проводять на основі патентної, науково-технічної, кон'юнктурної та іншої інформації, що є загальнодоступною у світі, на всіх етапах досліджень із урахуванням нових джерел інформації, що стали відомі на момент початку виконання певного етапу.

Проведення ПКД передбачатиме виконання певних робіт щодо: аналізування господарської діяльності, яка включає ліцензійну діяльність розробників, виробників (постачальників) продукції та організацій, що надають послуги, їхньої патентної політики для виявлення конкурентів, потенційних контрагентів, ліцензіарів та ліцензіатів; виявлення та відбору об'єктів ліцензій; діяльності суб'єкта господарювання, вибору оптимальних напрямів розвитку його науково-технічної, виробничої та комерційної діяльності, патентної і технічної політики та обґрунтування заходів щодо їх реалізації; конкурентоспроможності технологій та/або їхніх складових, технічних об'єктів, ефективності їх використання у відповідності до тенденцій розвитку; а також обґрунтування вимог щодо удосконалення існуючої та створення нової продукції та технологій, організації виконання послуг; реалізації технічних об'єктів, їх комерціалізації, закупівлі та продажу ліцензій, обладнання, сировини, комплектувальних виробів, а також проведення інших робіт, що відповідають інтересам суб'єктів господарської діяльності. Результатом виконання ПКД є звіт.

Авторами були розглянути певні стратегії ПКД за кордоном, які дозволяють отримати якомога кращий результат. Їхньою метою є уникнення

проблем, з якими можуть стикнутися винахідники, використовуючи вже запатентовані іншими розробниками рішення. Основними типами патентних досліджень є такі:

1) «Patentability search» — пошук патентоспроможності, який дозволяє вирішити, чи потрібно витратити час і кошти на подання патентної заявки, оскільки критерії новизни та неочевидності є абсолютними в усьому світі.

2) «Landscape search» — ландшафтний пошук, який вміщає патентну аналітику стосовно ситуації на ринку щодо продукту, що виходить на ринок. Це дозволяє визначити перспективні шляхи для розвитку продукту, з'ясувати рівень попиту та знайти ключових конкурентів.

3) «Validity search» — пошук валідності, а саме перевірка того, чи є чинними права на патенти, яким можливо протиставити отриманий продукт.

4) «Freedom to operate search» (FTO) — пошук чинних патентних прав на продукт або метод для врахування потенційних ризиків порушення будь-яких прав, що дає можливість приймати обґрунтовані рішення. Пошук FTO проводять:

— до/або під час розроблення продукту для перевірки того, щоб знати, які об'єкти інтелектуальної власності можуть блокувати розроблення, виробництво та вихід на ринок нового продукту на певній території;

— за проведення перевірки під час придбання ліцензій, експорту продукції;

— перед подачею патентної заявки;

— за порушення патентних прав.

5) «Assignment/inventor search» — пошук за завданням винахідника.

Для визначення стратегії ПКД від винахідника потребується: описати необхідну сферу пошуку інформації, що може мати відношення до продукту; додати відому не патентну літературу; прізвища фахівців, назви знаних компаній, що працюють у цьому напрямку; допомогти знайти відповідні класи системи міжнародної патентної класифікації тощо. Усе це зробить ПКД більш повними.

Яку використовувати стратегію ПКД залежить від сумісного рішення фахівця, який проводить патентні дослідження, та винахідника, беручи до уваги те, як у подальшому буде використовуватися новітній продукт.

У сучасному світі існують платні та безоплатні патентні бази, за якими проводяться дослідження. Найбільш повними безоплатними базами є:

1) PATENTSCOPE — база Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, яка включає 109 мільйонів патентних документів (<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>);

2) Espacenet — база Європейського патентного відомства, яка пропонує безкоштовний доступ до інформації про винаходи та технічні розробки з 1782 року до сьогодні (<https://worldwide.espacenet.com/patent/search>);

3) Google Patents — база даних Google, яка включає понад 87 мільйонів патентів і патентних заявок із повними текстами від 17 патентних відомств (<https://patents.google.com/advanced>);

4) USPTO — повнотекстова база даних патентного відомства США (<https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/>);

5) Patent Lens — онлайн сервіс патентного пошуку, створений австралійською некомерційною організацією Cambia (<https://www.lens.org/lens/search/patent/structured>).

Використання патентних баз окремих країн залежить від місця знаходження відповідних організацій, які використовують подібний продукт.

Серед основних критеріїв пошуку інформації, за якими можна знайти релевантні патенти, є:

— ключові слова, які можна комбінувати за допомогою операторів, («AND», «NOT», «OR» and «XOR» тощо);

— класи системи Міжнародної патентної класифікації (IPC);

— дата пріоритету/подання заявки/ дата публікації;

— номер патенту або поданої заявки;

— заявники або винахідники і ін.

Зазвичай, пошук FTO є найбільш часто використовуваним аналізом, який складається з трьох основних етапів. На першому кроці визначають усі нові технічні характеристики нового продукту та територію пошуку. На другому — здійснюють пошук чинних патентів та поданих заявок, які можна віднести до визначених технічних характеристик. На третьому — виконують відбір найбільш релевантних документів, проводять тлумачення їхніх формул винаходу, відбирають патенти, які ставлять під сумнів винахідницький рівень нової заявки, або вихід нового продукту буде порушувати права [1].

Отже, як бачимо, стратегія ПКД за кордоном носить дуже гнучкий характер та визначається відповідно від поставлених задач. Звіт про ПКД є потужним інструментом, оскільки він дає швидкий огляд інших документів, схожих або пов'язаних із відповідним винаходом, та показує, які документи є найбільш релевантними та дозволяють отримати повну картину щодо продукту, який виходить на ринок, а також перевірити його патентну чистоту та скласти формулу винаходу так, щоб уникнути відмови патентного відомства будь-якої країни [2, с.27].

За кордоном не існує НД, які регламентують проведення ПКД. Відповідні інструкції різних патентних відомств носять зазвичай рекомендований характер. Наприклад, звіт [3] включає в себе різні документи, яким надається відповідна літера, що позначає рівень важливості у зв'язку з визначенням новизни та винахідницького рівня: «А» — документ має загальний рівень техніки, який не вважається особливо актуальним; «О» — документ має не письмове розкриття інформації, наприклад, матеріали конференцій; «Р» — документи, які би розкривали відповідний рівень техніки, якби вони були опубліковані до дати подачі; «Т» — документи, які можуть бути корисними для кращого розуміння принципу або теорії, що лежить в основі винаходу, але дата їх публікації відбулася пізніше; «D» — документи, які використовуються у заявці; «L» — інші, наприклад, документи, які б поставили під сумнів пріоритет; «X» — документ є таким, що заявлений винахід не може вважатися новим або містить винахідницький рівень; «Y» — документ є таким, що

заявлений винахід не може вважатися таким, що має винахідницький рівень у випадку, коли документ, об'єднаний з одним або декількома іншими документами тієї самої категорії, робить його очевидним для фахівця в цій галузі.

Така диференціація за різними літерами отриманих релевантних документів дозволяє провести їхній аналіз та знайти й відібрати більш близькі аналоги новітнього продукту. Використання подібної диференціації надає можливість більш глибокого вивчення та знаходження місця продукту на світовому ринку.

Отже, аналіз певних типів ПКД свідчить про доречність більш широкого застосування в нашій практиці міжнародного досвіду, зокрема, у разі перегляду ДСТУ 3574 і ДСТУ 3575. Відсутність певного міжнародного або європейського НД на проведення ПКД, робить завдання із розроблення відповідного національного НД складним, щоб вирішити його без необхідного фінансування.

Список використаних джерел:

1. Freedom-to-operate (FTO) analysis | Puchberger & Partner Patentanwälte.
URL: <https://www.puchberger.at/en/services/freedom-to-operate-fto-analysis/>
(дата звернення: 25.03.2023)
2. Loveniers K. How to interpret EPO search reports. World Patent Information. 2018. Vol. 54. P. S23–S28. URL: <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2017.03.008> (date of access: 25.03.2023).
3. Guidelines for the processing by international searching and preliminary examining authorities of international applications under the patent cooperation treaty. WIPO - World Intellectual Property Organization. URL: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf> (дата звернення: 25.03.2023).