НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій

Нормативні акти

з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій

Частина 3. Охорона прав промислової власності

2024 рік

УДК 347.77 (477)(094.9)

Нормативні акти з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій. Частина 3. Охорона прав промислової власнсоті / Ю.М. Капіца, І.І. Хоменко (упорядкування). Київ: Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2024. 93 с.

Збірник містить акти НАН України та рекомендації, підготовлені ЦДІВТТ НАН України, щодо складання заявок на винахід (корисну модель); визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель); проведення досліджень на патентну чистоту об`єктів техніки, створених в процесі наукових розробок; проведення патентно-кон'юнктурних досліджень; ведення документації з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах.

ЗМІСТ

Рекомендації із складання заявок на винахід та корисну модель	4
Рекомендації щодо визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель)	28
Рекомендації з проведення досліджень на патентну чистоту об`єктів техніки, створених в процесі наукових розробок	41
Рекомендації з проведення патентно-кон’юнктурних досліджень	53
Рекомендації щодо ведення документації, звітності з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах	77

РЕКОМЕНДАЦІЇ З СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД ТА КОРИСНУ МОДЕЛЬ[1]

Зміст

1. Регулювання складання заявок на винаходи і корисні моделі

2. Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель

2.1.Повідомлення творцями адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі.

2.2. Укладання договорів між творцями і установою

2.3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі):

а) Визначення ОПІВ – винахід або корисна модель;

б) Визначення індексу рубрики діючої редакції міжнародної патентної класифікації, до якої належить винахід (корисна модель);

в) Викладення назви винаходу (корисна модель);

г) Викладення формули винаходу (корисна модель);

д) Викладення розділу: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);

є) Викладення розділу: рівень техніки винаходу (корисної моделі);

ж) Викладення розділу: суть винаходу (корисної моделі);

з) Викладення розділу: перелік фігур креслення;

і) Викладення розділу: відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі);

2.4. Особливості викладення опису винаходу (корисної моделі) для різних ОПІВ:

а) Пристрій;

б) Речовина;

в) Композиція;

г) Речовини одержані шляхом ядерного перетворення;

д) Композиції невизначеного складу;

є) Штам мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин;

ж) Консорціум мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин;

з) Процес.

3. Подання заявки на винахід за процедурою Договору про патентну кооперацію (PCT).

3.1. Законодавство щодо подання заявки на винахід за процедурою PCT

3.2. Склад та зміст документів щодо подання заявки на винахід за процедурою PCT.

3.3. Особливості розгляду заявки на винахід за процедурою PCT.

1. Регулювання складання заявок на винаходи і корисні моделі

Відносини щодо набуття майнових прав на винахід, корисну модель в Україні визначаються:

– Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами (далі – ЦК);

–Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» із змінами (далі – Законом);

[1] Рекомендації щодо складання заявок на винаходи і корисні моделі в наукових установах. Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. 2019, із змінами, 2023.

– Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстрованими Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за N 173/5364 із змінами (далі Правила складання);

– Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за N 364/6652 із змінами (далі Правила розгляду);

– Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 23 грудня 2004 р. за № 1716 (із змінами).

2. Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель в установах НАН України

Основні етапи складання заявки на винахід, корисну модель складають:

1. Повідомлення творцями адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі.

2. Укладання договорів між творцями і установою

3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі):

а) Визначення ОПІВ – винахід або корисна модель;

б) Визначення індексу рубрики діючої редакції міжнародної патентної класифікації, до якої належить винахід (корисна модель);

в) Викладення назви винаходу (корисна модель);

г) Викладення формули винаходу (корисна модель);

д) Викладення розділу: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);

є) Викладення розділу: рівень техніки винаходу (корисної моделі);

ж) Викладення розділу: суть винаходу (корисної моделі);

з) Викладення розділу: перелік фігур креслення;

і) Викладення розділу: відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі);

2.1. Повідомлення працівником адміністрації установи про створення передбачуваного винаходу, корисної моделі

Особливості створення службових об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) науковими установами НАН України визначені пп. 5.1 – 5.13 «Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН Україні» затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами) (далі – Положення).

Відповідно до п. 5.2. Положення при створені службового ОПІВ працівник у 10 денний строк з дати завершення роботи над ним надає письмове повідомлення про створений службовий ОПІВ з описом, що розкриває його суть достатньо ясно і повно. Форма повідомлення затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15.

Письмові повідомлення про створені службові об'єкт інтелектуальної власності (далі – ОІВ) подаються працівником директору Установи або, якщо це визначено Установою,

керівнику Підрозділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (далі – Підрозділ) (п. 5.7 Положення).

Повідомлення розглядається підрозділом з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (далі Підрозділ) Установи у строк, що встановлюється Установою, проте не більше 2 місяців з дня подання повідомлення про створений ОІВ, для сортів рослин - у строк до 1 місяця.

За результатами розгляду керівник Підрозділу надає керівнику Установи пропозиції щодо набуття охорони на створений ОІВ.

Установа протягом 4 місяців від дати одержання від працівника повідомлення про створений винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральних мікросхем, а щодо сортів рослин – протягом 60 днів:

– подає до відповідних центральних органів виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) на зазначені ОІВ або

– передає право на державну реєстрацію заявки іншій особі (у випадку, якщо можливість передачі прав іншій особі визначена законом, або здійснюється відповідно до договору чи нормативного акту НАН України) чи

– приймає рішення щодо збереження винаходу, корисної моделі, сорту рослин, топографії інтегральної мікросхеми як конфіденційної інформації та письмово повідомляє про це Працівника.

2.2. Укладання договорів між працівником та установою

Установа у строк протягом 4 місяців з дня подання повідомлення про створення об’єкту права інтелектуальної власності укладає з працівником Додаткову угоду до Договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання або, якщо зазначений Договір не укладено, – то Договір та Додаткову угоду, де визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою (п. 5.5 Положення).

Форма Договору та Додаткової угоди затверджені розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (зі змінами).

Заявки для державної реєстрації винаходу (корисної моделі) готуються Підрозділом разом з творцем ОІВ та подаються до уповноважених організацій у порядку, що встановлено положенням про Підрозділ (п. 5.9).

Установа передбачає в договорах про службові ОІВ та виплату винагороди, посадових інструкціях обов’язки Працівника (п. 5.10):

- сприяти одержанню Установою охоронних документів на ОІВ в Україні та іноземних державах, що включає участь у підготовці матеріалів заявки, зокрема, у складанні опису заявки, формули винаходу, корисної моделі, промислового зразку, сорту рослин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, а також участь у патентно-кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування і ліцензування прав на ОІВ;

- готувати необхідні матеріали для подання заявок про державну реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших ОІВ.

При прийнятті рішення про припинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією винаходу (корисної моделі), Установа своєчасно пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами, - творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) права на державну реєстрацію ОІВ (п. 5.11). Вказане інформування має бути здійснено не

пізніше, ніж за три місяці до чергового внесення збору, пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами - творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) виключного майнового права на цей об'єкт (п. 5.12).

2.3. Підготовка розділів опису винаходу (корисної моделі)

Опис має розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі (п. 6.1. Правил складання).

Підготовка опису винаходу (корисної моделі) включає в себе:

– визначення ОПІВ – винахід або корисна модель;

– визначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель);

– написання назви винаходу;

– написання формули винаходу;

– написання галузі техніки, до якої належить винахід (корисна модель);

– написання рівня техніки;

– написання суті винаходу (корисної моделі);

– написання переліку фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);

– написання відомостей, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі).

а) Визначення об'єкту права інтелектуальної власності, для якого передбачається державна реєстрація.

На який об'єкт – винахід або корисну модель має готуватися заявка для державної реєстрації визначають з врахуванням таких факторів:

– для провідних технічних рішень, для яких передбачається використання в Україні або закордоном – звичайно подається заявка на державну реєстрацію винаходу. Подання заявки на державну реєстрацію корисної моделі містить суттєві ризики відсутності зацікавленості інвестора або підприємства у використанні корисної моделі у зв'язку з відсутністю проведення кваліфікаційної експертизи та відповідного підтвердження її патентоспроможності. Зацікавлена третя сторона може оскаржити відповідність патенту на корисну модель критеріям патентоспроможності та вимагати визнання його недійсним;

– в інших випадках доцільно подання заявки на державну реєстрацію корисної моделі з врахуванням швидкого терміну отримання охоронного документу. При цьому має братися до уваги, що строк дії майнових прав на корисну модель становить 10 років.

б) Визначення індексу рубрики міжнародної патентної класифікації (МПК), до якої належить винахід (корисна модель).

Складання опису винаходу (корисної моделі) починають з визначення рубрики винаходу (корисної моделі) в міжнародній патентній класифікації (далі – МПК). Підставою для вибору необхідної рубрики МПК є формула.

МПК – засіб систематизації патентних фондів, забезпечення однакової у світі класифікації патентних документів, метою якої є створення ефективного інструменту пошуку патентних документів в фондах та базах даних відомств інтелектуальної власності для з'ясування новизни та оцінки винахідницького рівня. Під егідою ВОІВ МПК кожні п'ять років переглядається для поліпшення системи та врахування технічного розвитку.

МПК побудована за деревоподібним ієрархічним предметно-галузевим принципом, розподілена на вісім складових частин - розділів. Розділи є верхній рівень ієрархії у Класифікації. Кожний розділ позначено прописною латинською літерою від А до Н: А – життєві потреби людини у виконуванні операцій, транспортування; В – виконування операцій; транспортування; С – хімія, металургія; D – текстиль та папір; Е – будівництво; F – машинобудування, освітлювання, опалювання, зброя, підривні роботи; G – фізика; Н – електрика.

Кожний розділ поділено на класи. Індекс кожного класу складається з індексу розділу, після якого стоїть двозначне число, наприклад, А01. Кожний клас містить один або декілька підкласів. Індекс кожного підкласу містить індекс класу та прописну латинську літеру, наприклад, А01С. Кожний підклас поділено на підрозділи, так звані "групи", які є основними групами, або підгрупами. Кожний індекс основної групи складається з індексу підкласу, після якого йде одна, дві чи три цифри, коса риска, а потім два нулі, наприклад, А01С 3/00.

Підгрупи формують підрозділи під основними групами. Кожний індекс підгрупи складається з індексу підкласу та одної, двох, трьох цифр її основної групи, скісної риски та числа принаймні із двох цифр, але не 00, наприклад, А01С 3/02.

Індекс рубрики МПК можливо знайти в Інформаційно-довідковій системі «Міжнародна патентна класифікація» на сайті Укрпатенту . Індекс визначається за правилами МПК, що включають: структуру індексів класифікації; ієрархічну структуру класифікації; представлення схем класифікації; інформацією для користувача; термінологію; область охоплення рубрик; принцип класифікування; класифікування кількома індексами; обов’язкове класифікування; необов’язкове класифікування та індексування; правила підбирання класифікаційних рубрик; представлення класифікаційних індексів та індексних кодів у патентних документах; спеціальні класифікаційні рубрики для об’єктів винаходів, які не охоплені класифікацією відповідним чином; застосування МПК для пошуку тощо.

Результати класифікування можуть мати, наприклад, наступний вигляд.

1. Назва винаходу: Спосіб підвищення врожайності рослин озимої пшениці шляхом обробки насіння та рослин.

МПК (2017): A01N 27/00, де

А – життєві потреби людини

А 01 – сільське господарство

А 01N – консервування рослин

27/00 – регулятори росту рослин, що містять вуглеводні.

2.Назва винаходу: Нові несиметричні 2-амінозаміщені монометинціанінові барвники та спосіб їхнього синтезу.

МПК (2017) : C09B 23/04, C07D 215/00, де C09B 23/04: С – хімія; 09В – барвники; 23/04 – органічні барвники або споріднені сполуки для одержання барвників. C07D 215/00: С – хімія; 07D – гетероциклічні сполуки; 215/00 – шести членний цикл.

Інші приклади більш детального класифікування патентних документів можна знайти у довіднику «Міжнародна патентна класифікація» на сайті УКРНОІВІ .

Для візуального розрізняння результатів класифікування документів за допомогою кожної з нових версій МПК уводиться різне графічне представлення поглибленого рівня - курсивом. Основні індекси виділяються жирним шрифтом.

в) Назва винаходу (корисної моделі)

Відповідно до Правил складання – назва винаходу повинна відповідати суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, характеризувати його призначення. Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині (п. 6.3 Правил). (Далі наведені посилання на пункти Правил).

Винятки становлять:

- назви, які не вживаються в однині;

- назви винаходів (корисних моделей), що є хімічними сполуками, охопленими загальною структурною формулою. Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і скорочену - іншого.

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи.

Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об'єкта групи із зазначенням у дужках слова "варіанти" . (п. 6.3)

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі (п. 6.1).

г) Викладення формули винаходу (корисної моделі)

Відповідно до розділу 7 Правил формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом та повинна виражати його суть і викладатися ясно та стисло. Формула винаходу/корисної моделі (далі формула) виражає суть винаходу/корисної моделі та містить сукупність його(її) суттєвих ознак, достатніх для досягнення заявником зазначеного нового технічного результату.

Формула базується на описі й характеризує винахід/корисну модель тими самими поняттями, що містить опис винаходу/корисної моделі. У формулі ознаки винаходу (корисної моделі) викладають з можливістю їх ідентифікації для однозначного розуміння їх змісту спеціалістом певної галузі на основі відомого рівня техніки. Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають одним реченням.

Перед написанням формули спочатку проводять аналіз суттєвих та необхідних ознак (дій) запропонованої розробки потрібних для здійснення майбутнього винаходу та отримання нового технічного результату. Далі, визначені суттєві ознаки запропонованої розробки порівнюють з ознаками обраного відомого найбільш близького за ознаками, наприклад, винаходу та записують їх в обмежувальну або у відмітну частину формули.

Ознаку винаходу (корисної моделі) характеризують загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, що містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником нового технічного результату.

Обмежувальна частина пункту формули

Після того, як відібрано найбільш близький до нового запропонованого технічного рішення (речовини, способу тощо) раніше вже відомий засіб/пристрій тощо (аналог) того ж призначення; визначено їх спільні ознаки (дії), то їх записують першим пунктом формули – це обмежувальна частина пункту формули (п. 7.3.1),у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкту. Новий винахід у формулі описується всіма

суттєвими ознаками, що являються спільними для запропонованого винаходу та обраного раніше відомого засобу (пристрою, тощо).

Відмітна частина пункту формули відмітна

Другий пункт формули – відмітна частина – перераховуються нові ознаки (дії, відмінності) запропонованого нового технічного рішення. Вони забезпечують новий технічний результат.

Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом "який (яка, яке) відрізняється тим, що...".

Приклад: Кондуктометричний біосенсор для визначення концентрації сечовини у водних розчинах, який відрізняється тим, що складається з двох пар золотих гребінчастих електродів, на першу пару з яких нанесена робоча мембрана на основі рекомбінантної уреази, селективної до сечовини, на другу пару електродів нанесена референтна мембрана, а вказаний біосенсор призначений для підключення до експериментальної установки для кондуктометричних вимірювань.

Існують і винятки, а саме, без поділу на обмежувальну й відмітну частини складають формулу, яка характеризує:

- індивідуальну сполуку;

- штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин;

- нове застосування відомого продукту чи процесу;

- винахід (корисну модель), що не має аналогів (п. 7.3.1).

Приклад: Застосування анти-HSP60 антитіл сироватки крові донорів як маркерів імунної безпеки проведення гемотрансфузій в кардіохірургії вроджених вад серця.

Структура формули.

Формула може бути одноланковою чи багатоланковою (п. 7.2).

Одноланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупність суттєвих ознак, якого не мають розвитку, чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком та/або уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

При складанні багатоланкової формули дотримуються наступних правил (п. 7.2.5.):

- незалежні пункти не повинні містити посилань на інші пункти формули. Такі посилання допускаються, якщо вони дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому повністю змісту інших пунктів;

- залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, у тому числі, коли для характеристики різних винаходів групи залучаються залежні пункти однакового змісту;

- пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) нумеруються арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх викладення).

Незалежний та залежний пункти формули

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива.

У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак описану певним набором та властивих запропонованому об'єкту, що достатньо для досягнення нового технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони» (п. 7.3.2).

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) може бути не визнаним таким, що стосується одного винаходу (корисної моделі), якщо він буде містити (п. 7.3.4.):

– викладені як альтернатива ознаки, які не забезпечують одержання того самого технічного результату, або викладені як альтернатива групи ознак, причому кожна з альтернативних груп включає кілька функціонально самостійних ознак (вузол або деталь

пристрою; операція способу, речовина, матеріал або прилад, застосовані в способі; інгредієнт композиції і т. ін.), у тому числі, коли вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак);

– характеристику винаходів, які стосуються об'єктів різного виду чи сукупності засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення.

До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання (п. 7.3.5.).

Обмежувальна частина залежного пункту формули включає родове поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним у незалежному пункті, і містить посилання на незалежний пункт і/або залежний (залежні) пункт (пункти), якого (яких) він стосується.

Підпорядкованість залежних пунктів незалежному може бути безпосередньою і опосередкованою, тобто з посиланням на один або декілька залежних пунктів.

Безпосередню підпорядкованість залежного пункту застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд із ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули. Опосередковану підпорядкованість залежного пункту незалежному застосовують, якщо для зазначеної характеристики, окрім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох інших залежних пунктів формули.

При підпорядкованості залежного пункту декільком пунктам формули посилання на них зазначають з використанням альтернативи.

У залежному пункті формули, що характеризує один об'єкт, в усіх випадках під поняттям "Пристрій за п.1" розуміють повний зміст першого пункту формули, а саме сукупність усіх без винятку ознак, наведених у його обмежувальній та відмітній частинах.

Якщо залежний пункт сформульовано таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому він підпорядкований, то залежний пункт не може бути визнаний таким, що разом із зазначеним незалежним пунктом характеризує один винахід (корисну модель).

Цікавий алгоритм складання формули винаходу, що стосується одного пункту або незалежного пункту, запропоновано в практичних рекомендаціях Ф.В. Рачинського, Т.Г. Марчевської, В.П. Міляєвої :

ФВ={ОбЧФ [ІО+НРП(ЕО)+ НРП(АО)]+ВідмЧФ [ВВ(АО)+ОВВП]}, де

- ФВ –формула винаходу;
- ОбЧФ – обмежувальна частина формули;
- ІО – ідентичні ознаки;
- НРП(ЕО) – найближчі родові поняття для еквівалентних ознак;
- НРП(АО) - найближчі родові поняття для альтернативних ознак;
- ВідмЧФ – відмітна частина формули;
- ВВ(АО)видові відмінності альтернативних ознак винаходу;
- ОВВП ознаки винаходу, відсутні у прототипу.

д) Викладення розділу – галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)

У розділі зазначають галузь техніки, до якої може належати винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування (вид промисловості) винаходу (корисної моделі).

Наприклад, винахід (корисна модель) належить до медицини, а може бути застосований(а) в оптиці. У випадку декількох галузей застосування, то зазначають ті з них, які мають перевагу.

є) Викладення розділу – рівень техніки винаходу (корисної моделі)

При складанні опису майбутнього винаходу/корисної моделі, здебільшого, труднощі у наукових співробітників виникають, зокрема, з цим розділом .

В даному розділі наводять рівень техніки, відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і його (її) зв'язку з відомим рівнем. Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі). Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий за кількістю ознак аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини (недоліки), що перешкоджають одержанню нового очікуваного технічного результату, що заявляється.

При виявленні та обґрунтуванні причин (недоліків), що перешкоджають при використанні найближчого аналога одержанню очікуваного нового технічного результату,

аналізують технічні властивості аналога, обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих властивостей при його використанні і показують їх недостатність для досягнення очікуваного технічного результату.

При описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для кожного винаходу (п. 6.5).

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до відповідного виконавчого органу або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Приклади:

– Відомий пристрій для формування і укладання в тару групи штучних предметів [№ SU 1742126 A1, МПК: B65B 1/06, 5/06, 35/46, 1993, Бюл. № 23], який складається з пристрою для формування групи предметів, транспортера для тари і касетного транспортера. Недоліками такого пристрою є складність його конструкції і низька надійність в роботі.

– Відомий пристрій для дозування штучних виробів, що легко деформуються [Гавва О.М., Беспалько А.П., Волчко А.І., Кохан .О. Пакувальне обладнання; Підручник - К. ІАЦ "Упаковка", - 2010 стор. 277], який складається з бункера, труби-накопичувача, відсікача, механізмів подавання та зварювання плівки, взятий по більшості ознак, що співпадають, за найближчий аналог. Недоліками даного пристрою є: складність конструкції; невисока надійність роботи, внаслідок виникнення явища зависання виробів в бункері.

ж) Викладення розділу – суть винаходу(корисної моделі)

Важливим є пам’ятати, що згідно з частиною 4 ст. 12 Закону заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Слід взяти до уваги, що група винаходів визнається пов’язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв’язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

Визначення того, чи є група винаходів настільки взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум, повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули винаходу.

Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

- заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу; заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

- заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заявка стосується:

- винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини;

- винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в цілому чи однієї з його дій;

- винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина;

- процес і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі;

нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є, тощо;

- винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти) (п.2.6.).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі. Вимога єдності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

- заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого продукту чи процесу;

- заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули (п.2.7.).

Питання щодо роз’яснення написання розділу суті винаходу (корисної моделі) є предметом постійного творчого пошуку.

Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом. (п. 6.6.1.). У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель) та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі) (п. 6.6.2.).

Для написання в описі суті об’єкту винаходу – способу, продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів) або нове застосування відомого продукту чи способу – потрібно звернутися до Правил, якими визначений набір ознак необхідних для вираження суті винаходу (корисної моделі).

Наприклад, для характеристики об'єкта винаходу "пристрій" використовують, зокрема, наступні ознаки:

- наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);

- наявність зав’язків між елементами;

- взаємне розташування елементів;

- форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;

- форму виконання зав’язків між елементами;

- параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;

- матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики (п. 10.).

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема, використовують:

- для низькомолекулярних сполук - якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента);

- зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою, чи в кристалічній решітці;

- для високомолекулярних сполук - хімічний склад і структуру однієї ланки макромолекули, структуру макромолекули в цілому (лінійну, розгалужену), періодичність ланок, молекулярну масу, молекулярно-масовий розподіл, геометрію і стереометрію макромолекули, її кінцеві та бокові групи;

- для індивідуальних сполук з невизначеною структурою – фізико-хімічні та інші характеристики, у тому числі ознаки способу одержання, що дають змогу їх ідентифікувати;

- для індивідуальних сполук, що належать до об'єктів генетичної інженерії, - послідовність нуклеотидів (для фрагментів нуклеїнових кислот) або фізичну карту (для рекомбінантних нуклеїнових кислот і векторів), а також послідовність амінокислот, фізико-хімічні та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п. 11.1.1.).

Для характеристики композицій, зокрема, використовують:

- якісний (інгредієнти) склад;

- кількісний (вміст інгредієнтів) склад;

- структуру композиції;

- структуру інгредієнтів» (п. 11.1.2.).

Для характеристики речовин, одержаних шляхом ядерного перетворення, зокрема, використовують:

- якісний (ізотопний) склад елемента, кількісний склад (число протонів та нейтронів);

- основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергію випромінювання (для радіоактивних ізотопів) (п. 11.1.3).

Для характеристики композицій невизначеного складу, зокрема, використовують фізико-хімічні, фізичні та утилітарні показники та ознаки способу одержання. Відповідно (п. 11.1.4).

Для характеристики об'єкта винаходу "процес" використовують, зокрема, наступні ознаки:

- наявність дії або сукупності дій;

- порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо);

- умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин (п. 13.1.).

Технічна задача, як правило, полягає у створенні об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу у структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо.

Технічним результатом також може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше. Рекомендується навести також й інші відомі заявнику види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.

Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу. У цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним технічним результатом.

з) Викладення розділу – перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі.

У розділі, крім переліку фігур наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній з них.

Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту. Таблиці нумерують окремо (п. 6.7)

і) Викладення розділу – відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)

відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі) повинні розкривати можливість одержання зазначеного в розділі "Суть винаходу (корисної моделі)" технічного результату при використанні винаходу (корисної моделі); можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки в матеріалах заявки або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.

Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують дані кількісних ознак, виражених у вигляді інтервалу, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу. Тобто, граничних показників та проміжного показника (п. 6.8).

Наприклад, при патентуванні харчового продукту із вмістом фосфоліпідів, формула якого: Харчовий продукт із вмістом фосфоліпідів, що містить фосфоліпіди, цистеїн, цинк, селен, спирт етиловий та воду, який відрізняється тим, що додатково містить ліпоєву кислоту, бета-каротин (провітамін А), альфа-токоферол (вітамін Е), аскорбінову кислоту (вітамін С), лимонну кислоту, фолієву кислоту, метіонін, желатину або пектин, ароматичні добавки, будь який цукор при такому співвідношенні компонентів в продукті, у мас.%:

Фосфоліпіди	8 – 35
Цистеїн	0,25 – 0,4
Цинк	0,023 – 0,05
Селен	0,0001 – 0,00023
Спирт етиловий	8 –12

Ліпоєва кислота	0,25 – 0,4
Бета-каротин (провітамін А)	0,015 – 0,035
Альфа-токоферол (вітамін Е)	0,016 – 0,08
Аскорбінова кислота (вітамін С)	0,23 – 0,6
Лимонна кислота	0,1 – 0,2
Фолієва кислота	0,001 – 0,0013
Метіонін	1 – 1,7
Желатина (пектин)	2 – 5 (0,5 – 1)
Цукор	2 – 8
Ароматична добавка	0,03 – 0,15
Вода	до 100,

Приклади конкретного здійснення потрібно навести таким чином, щоб виробництво продукту з граничними показниками та проміжним давали позитивний заявлений автором результат. А саме, наприклад, компонент Фосфоліпіди – 8 – 35. Наводимо приклади здійснення продукту з вмістом фосфоліпідів для 8 мас.% ; 17,5 мас.%; 35 мас.%. І так для кожного компоненту.

Слід вказати, що у виданні «Складання заявки на винахід», 2005 р., наведено рекомендації щодо чотирьох особливостей технічного результату.

– технічний результат як ключ до розуміння суті винаходу;

– технічний результат як критерій наявності технічного рішення;

– технічний результат як засіб для визначення дотримання або порушення єдності винаходу;

– технічний результат як критерій наявності або відсутності винахідницького рівня технічного рішення.

2.4. Особливості викладення опису винаходу (корисної моделі) для різних об’єктів права інтелектуальної власності

Як зазначалося вище об’єктом винаходу, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

Об’єктом корисної моделі, може бути пристрій або процес (спосіб). Викладення опису для кожного конкретного об’єкту має свої особливості.

*а) **Пристрій***

Для характеристики об'єкту використовують, зокрема, такі ознаки:

- наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);
- наявність зв'язків між елементами;
- взаємне розташування елементів;
- форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;
- форму виконання зв'язків між елементами;
- параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;
- матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики (п. 10.1.).

Щодо особливостей викладення опису винаходу для характеристики об'єкта винаходу "пристрій", у розділі опису "Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу" наводять опис пристрою в статичному стані. При описуванні конструктивних елементів пристрою дають посилання на фігури креслень. Цифрові позначення конструктивних елементів в описі повинні відповідати цифровим позначенням на кресленнях (п.10.2.1.).

Після описування пристрою в статичному стані описують дію (роботу) пристрою або спосіб його використання з посиланням на цифрові позначення елементів конструкції, які зображені на кресленнях і, за потреби, на інші ілюстративні матеріали (епюри, часові діаграми тощо).

У деяких випадках для кращого розуміння винаходу та стислості викладення опису допускається інша послідовність викладення цього розділу. Якщо пристрій містить елемент, охарактеризований на функціональному рівні, і форма його реалізації передбачає використання багатофункціонального засобу, що програмується (настроюється), то наводять відомості, які підтверджують можливість здійснення таким засобом конкретної, призначеної йому в складі даного пристрою функції. Якщо, крім таких відомостей, наводять алгоритм, наприклад обчислювальний, то його переважно подають у вигляді блок-схеми або, якщо це можливо, у вигляді відповідного математичного виразу (п.10.2.2. -10.2.3.).

Щодо особливостей формули винаходу – його характеризують у статичному стані. У формулі можна зазначити про можливість реалізації елементом пристрою певної функції про виконання елемента рухомим, наприклад, з можливістю повертання або обертання тощо.

Для усунення невизначеності при характеристиці пристрою сукупність його ознак повинна вказувати не лише на наявність елементів, а й на зв'язки між ними і/або їхнє взаємне розташування.

Посилання на елемент, який не включено до формули, допускається, якщо це посилання не призводить до невизначеності в характеристиці пристрою (п. 10.3.1. – 10.3.2.).

б) ***Речовина***

Для характеристики об'єкту в описі заявки використовують наступні ознаки.

Для характеристики індивідуальних хімічних сполук, зокрема, використовують:

- для низькомолекулярних сполук - якісний склад (атоми певних елементів), кількісний склад (число атомів кожного елемента);

- зв'язок між атомами, взаємне розташування їх у молекулі, виражене хімічною структурною формулою, чи в кристалічній решітці;

- для високомолекулярних сполук - хімічний склад і структуру однієї ланки макромолекули, структуру макромолекули в цілому (лінійну, розгалужену), періодичність ланок, молекулярну масу, молекулярно-масовий розподіл, геометрію і стереометрію макромолекули, її кінцеві та бокові групи;

- для індивідуальних сполук з невизначеною структурою - фізико-хімічні та інші характеристики, у тому числі ознаки способу одержання, що дають змогу їх ідентифікувати;

- для індивідуальних сполук, що належать до об'єктів генетичної інженерії, - послідовність нуклеотидів (для фрагментів нуклеїнових кислот) або фізичну карту (для

рекомбінантних нуклеїнових кислот і векторів), а також послідовність амінокислот, фізико-хімічні та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п.11.1.1).

в) Композиція

Для характеристики в описі заявки використовують наступні ознаки:

- якісний (інгредієнти) склад;

- кількісний (вміст інгредієнтів) склад;

- структуру композиції;

- структуру інгредієнтів» (п.11.1.2.)

г) Речовини, одержані шляхом ядерного перетворення

Для характеристики використовують:

- якісний (ізотопний) склад елемента, кількісний склад (число протонів та нейтронів);

- основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип та енергію випромінювання (для радіоактивних ізотопів) (п.11.1.3.).

д) Композиції невизначеного складу

Для характеристики композицій невизначеного складу використовують фізико-хімічні, фізичні та утилітарні показники та ознаки способу одержання (п.11.1.4.).

є) Щодо особливостей викладення змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин, то відповідно до Правил складання для характеристики індивідуальних штамів мікроорганізмів, зокрема, використовують:

- культурально-морфологічні характеристики із зазначенням температури вирощування та віку культури (характеристику вегетативних клітин, колоній, повітряного і субстрактного міцелію для мікроміцетів та актиноміцетів, стадії росту в рідкому середовищі для бактерій; дріжджів, мікроводоростей);

- фізіолого-біохімічні характеристики (характерні метаболіти, відношення до температури, кисню, pH, використання джерел азоту та вуглецю);

- хемо- та генотаксономічну характеристику;

- каріологічну характеристику (для еукаріот);

- маркерні характеристики: генетичну, антигенну, біохімічну, фізіологічну;

- біотехнологічну характеристику: назву корисної речовини, яку виробляє штам, або інше призначення штаму із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, рівень активності (продуктивності);

- вірулентність, антигенну структуру, імуногенність, серологічні особливості, онкогенність, чутливість до антибіотиків, антагоністичні властивості (для штамів мікроорганізмів медичного та ветеринарного призначення);

- характеристику батьківських штамів (партнерів), принцип гібридизації (для штамів гібридних мікроорганізмів).

Також, використовують й інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати індивідуальні штами мікроорганізмів (п. 12.1.1.).

Щодо характеристики індивідуальних штамів культур клітин рослин або тварин, зокрема, використовують:

- родовід культур;

- число пасажів на час паспортизації;

- стандартні умови вирощування;

- культуральні властивості;

- ростові (кінетичні) характеристики;

- характеристику культивування в організмі тварини (для гібрида);

- цитогенетичні (каріологічні) характеристики;

-цитоморфологічні характеристики;

- здатність до морфогенезу (для клітин рослин);

- дані щодо приналежності до певного виду (для клітин тварин);

- онкогенність (для культур клітин тварин, включаючи гібридоми);

- маркерні характеристики: цитогенетичні, імунологічні, біохімічні, фізіологічні;

- контамінаційні характеристики (найпростіші гриби, дріжджі, бактерії, мікоплазми, віруси);

- біотехнологічні характеристики: назву і (або) характеристику корисної речовини, яку продукує культура, чи інше призначення культури із зазначенням стабільності корисної властивості при тривалому культивуванні, вихід продукту в середовище, рівень активності (продуктивності);

- кріоконсерваційні характеристики та інші характеристики, що дають змогу ідентифікувати індивідуальні штами культури клітин рослин або тварин» (п. 12.1.2.).

ж) Щодо характеристики ознак консорціумів мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин додатково до зазначених для індивідуальних штамів, зокрема, використовують походження (джерело виділення), фактор і умови адаптації та селекції, таксономічний склад, подільність, число і домінуючі компоненти, культурально-морфологічні і фізіолого-біохімічні ознаки індивідуальних компонентів, типи і фізіологічні особливості консорціуму в цілому, співвідношення і замінність штамів, характеристики нових індивідуальних штамів та інші характеристики, що дають змогу їх ідентифікувати (п. 12.1.3).

з) ***Процес***

Для характеристики об'єкта винаходу "процес" використовують, зокрема, наступні ознаки:

-наявність дії або сукупності дій;

-порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо);

-умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин» (п. 13.1).

Щодо особливостей викладення опису винаходу, то до назви винаходу, що є процесом одержання високомолекулярної сполуки невизначеного складу, то до неї включають назву цієї сполуки і, за потреби, її призначення.

До назви винаходу, що є процесом одержання речовини, наприклад, суміші невизначеного складу, включають призначення чи біологічно активні властивості цієї речовини (п.13.2.1.).

У розділі "Рівень техніки" для винаходу, що є процесом одержання нової індивідуальної сполуки, у тому числі високомолекулярної сполуки або об'єкта генетичної інженерії, наводять відомості про процес одержання її відомого структурного аналога. Якщо винахід є процесом одержання суміші невизначеного складу з конкретним призначенням або біологічно активними властивостями, то аналогом може бути процес одержання суміші з тим самим призначенням або тими самими біологічно активними властивостями (п.13.2.2.).

У розділі опису "Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу" наводять посилання на послідовність дій (заходів, операцій) щодо матеріальних об'єктів, а також на умови проведення цих дій, конкретні режими (температура, тиск тощо) і, якщо це необхідно, на пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин чи тварин, які при цьому використовують (п.13.2.3.). Якщо використовують в процесі нові речовини, то розкривають процес їх одержання.

При описуванні процесу, що характеризується використанням відомих засобів (пристроїв, речовин і штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин), достатньо посилання на ці засоби. При використанні невідомих засобів наводять їх характеристику. При використанні штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин наводять посилання на те, де або як може бути одержаний відповідний штам мікроорганізму або культура клітин рослин чи тварин.

Можливість одержання штаму мікроорганізму потрібно підтвердити шляхом опису процесу його одержання таким чином, щоб фахівець у відповідній галузі міг реалізувати винахід за описом, або наданням відомостей про його депонування в офіційній колекції - депозитарії. При цьому дата депонування має передувати даті подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то даті її пріоритету (п. 13.2.5.).

Особливості викладення опису винаходу інших ОПІВ можна знайти у пп. 13.2.6. – 13.2.10.

3. **Подання заявки на винахід за процедурою Договору про патентну кооперацію (PCT)**

3.1. Законодавство щодо подання заявки на винахід за процедурою PCT

Відповідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисну модель» – міжнародна заявка це заявка, подана відповідно до Договором про патентну кооперацію.

Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, PCT) це міжнародний договір в області патентного права, укладений у 1970 році для «спрощення процедури та більш економічного отримання охорони винаходів, коли така охорона потрібна в декількох країнах. Договір є основою системи PCT, яка в свою чергу забезпечує єдину процедуру подання патентної заявки для захисту винаходів в кожній державі – учасниці договору.

Відповідно до ст. 37 Закону будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою PCT, міжнародна заявка подається до Установи.

Таким чином український заявник подає заявку на винахід у національне відомство. Одержувачем заявки є державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ). Не пізніше 12 місяців від дати подання заявки (для збереженням конвенційного пріоритету винаходу) заявник має розпочати процедуру зарубіжного патентування. Учасники PCT подають одну заявку, в якій перераховують країни, в яких би хотіли отримати охорону для свого винаходу.

Особливості подання міжнародної заявки визначаються п. 18 «Подання міжнародної заявки» Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом МОН України від 22.01.2001 № 22 (із змінами).

3.2. Склад та зміст документів щодо подання заявки на винахід за процедурою PCT

Міжнародна заявка має містити: заяву, опис винаходу, один чи декілька пунктів формули винаходу, одне чи декілька креслень (при необхідності) і реферат (стаття 3(2) PCT).

Вимоги до заяви, опису винаходу, формули винаходу та креслень викладені відповідно в статтях 4, 5, 6 та 7 PCT та правилах 4, 5, 6 та 7 Інструкції до PCT [4]; вимоги до реферату викладені в правилі 8 Інструкції до PCT.

Усі документи міжнародної заявки подаються до Національного органу інтелектуальної власності державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) на папері в трьох примірниках, кожен з яких має бути придатним для прямого репродукування.

Заява подається на бланку PCT/RO/101 або у вигляді комп'ютерної роздруківки, виготовленої з використанням функціональних можливостей PCT-EASY програмного забезпечення PCT-SAFE («PCT-EASY заява»). В останньому випадку у комплекті з міжнародною заявкою повинен подаватися фізичний носій (CD-ROM, CD R, DVD або DVD-R), що містить в електронній формі копію даних, які містяться в заяві, та копію реферату («PCT EASY-фізичний носій»).

Бланк заяви PCT/RO/101 разом з поясненнями щодо його заповнення розміщено на сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm. Паперовий примірник бланку заяви можна безкоштовно отримати в УКРНОІВІ. Дані в заяві повинні бути надруковані. Заяву слід заповнювати, користуючись поясненнями до кожної графи її бланку.

Програмне забезпечення PCT-SAFE для виготовлення PCT-EASY заяви можна безкоштовно завантажити із сайту ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html.

Відповідно до статті 3(4)(i) PCT міжнародна заявка має складатися встановленою мовою. В Україні міжнародна заявка може бути подана до відомства – одержувача російською або англійською мовою. Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

Подаючи заявку до відомства-одержувача, заявник повинен зазначити свій вибір одного з компетентних Міжнародних пошукових органів, який має проводити міжнародний пошук щодо міжнародної заявки. Для України компетентними Міжнародними пошуковими органами були Федеральна служба з інтелектуальної

власності (Роспатент) та Європейське патентне відомство (ЄПВ). З 05 лютого 2016 року Укрaптент почав виконувати функції Міжнародного пошукового органу і Органу міжнародної попередньої експертизи та Органу, визначеного для проведення додаткового пошуку, на 2023 рік дану функцію виконує УКРНОІВІ .

У разі, якщо міжнародну заявку подано російською мовою, а в якості Міжнародного пошукового органу зазначено ЄПВ, заявнику необхідно протягом місяця від дати одержання заявки відомством-одержувачем надати її переклад англійською мовою для цілей пошуку.

Порядок складання опису згідно правила 5 Інструкції має відповідати таким вимогам:

(a) опис починається з наведеної в заяві назви винаходи. Далі в описі:

(i) визначається область техніки, до якої належить винахід;

(ii) наводиться рівень техніки, який в тій мірі, в якій це відомо заявнику, може вважатися корисним для розуміння винаходу, проведення пошуку й експертизи винаходи; бажано, щоб опис містив посилання на документи, що відображають цей рівень;

(iii) винахід, що подається, складають (пишуть) таким чином, щоб можна було зрозуміти технічну задачу (навіть, якщо вона не викладена чітко як така) та її рішення, а також розкриваються позитивні ефекти від винаходу, якщо такі є, з посиланням на попередній рівень техніки;

(iv) стисло описуються фігури креслень, якщо такі є;

(v) викладається, принаймні, кращий з передбачуваних заявником варіантів здійснення заявленого винаходу; це робиться у вигляді прикладів, де це необхідно, і з посиланнями на креслення, якщо такі є; якщо національне законодавство зазначеної держави не вимагає розкриття кращого варіанту, а задовольняється описом будь-якого варіанту (незалежно від того, чи є він найкращим чи ні), то відсутність розкриття кращого варіанту не повинно мати наслідків у цій державі;

(vi) розкривається , коли це не є очевидним з опису або характеру винаходу, яким чином винахід може бути використано в промисловості, а також, яким чином він може бути виготовлений та застосований, або, якщо він може бути лише застосований, то яким чином він може бути застосований; термін «промисловість» розуміється в самому широкому розумінні, як визначено Паризькою конвенцією по охороні промислової власності.

(b) спосіб та порядок складання опису, визначені пунктом (a), дотримується завжди, за винятком випадків, коли із-за характеру винаходу інший спосіб або порядок буде сприяти кращому розумінню і більше короткому викладу.

Вимоги щодо викладення формули винаходу включають (правило 6 Інструкції):

Кількість та нумерація пунктів формули:

(a) Кількість пунктів формули повинно бути розумним з врахуванням характеру винаходу, що заявляється.

(b) Якщо формула має декілька пунктів, то вони послідовно нумеруються арабськими цифрами.

(c) Порядок нумерації пунктів у випадку змін, які можуть вноситься у формулу винаходу, визначається Адміністративною інструкцією.

Відсилання на інші частини міжнародної заявки:

(a) Формула не повинна містити посилань на опис або креслення відносно технічних ознак винаходу, за винятком випадків, коли це абсолютно необхідно. Зокрема, вона не повинна містити таких відсилань, як, наприклад, «як описано в частині ... опису» або «як показано на фігурі ... креслень».

(b) Якщо міжнародна заявка містить креслення, переважно, щоб технічні ознаки, згадані у формулі винаходу, супроводжувалися позначеннями на посилання, що відносяться до цих ознак. Позначення на посилання, у разі їх використання, переважно, викладають в дужках.

Якщо позначення на посилання не сприяють швидкому розумінню формули, то їх не слід робити. Позначення на посилання можуть бути вилучені зазначеним відомством для цілей публікації цим відомством.

Принцип складання формули винаходу:

(a) Об’єкт винаходу, який патентують, визначається термінами технічних ознак винаходу.

(b) У випадку, коли це доречно, формула винаходу містить:

(i) частину, що включає технічні ознаки винаходу, які необхідні для визначення об’єкту, що заявляється, але які в сукупності являються частиною попереднього рівня техніки;

(ii) відрізняльну частину, що починається словами «який відрізняється тим, що», «що характеризується тим, що», «удосконалення якого полягають в тому, що» або іншими аналогічними словами, які чітко формулюють технічні ознаки, на які в поєднані з ознаками, наведеними в підпункті (i), патентується винахід.

(c) Якщо національне законодавство вказаної держави не вимагає, щоб формула винаходу складалася так як це пер бачено у пункті (b), то недотримання цього принципу складання формули винаходу не має наслідків у цій державі за умови, що фактично застосований принцип складання формули винаходу задовольняє вимогам національного законодавства цієї держави.

Залежні пункти формули винаходу

(a) Будь-який пункт формули винаходу, який включає всі ознаки одного або декількох інших пунктів (пункт в залежній формі, надалі іменований як «залежний пункт»), містить посилання, по можливості, на самому початку, на інший пункт або пункти, а потім формулює додатково ознаки, що заявляються. Будь-який залежний пункт, який посилається більш ніж на один інший пункт («пункт формули, що містить множинну залежність»), посилається на такі пункти лише у вигляді альтернативи. Пункти формули, що містять множинну залежність, не повинні слугувати підставою для інших пунктів формули, які також містять множинну залежність. Якщо національне законодавство національного відомства, що діє в якості Міжнародного пошукового органу, не допускає, щоб пункти формули, що містять множинну залежність, складались інакше, ніж це передбачено в двох попередніх пропозиціях, то недотримання цього принципу складання формули винаходу може бути зазначено у звіті про міжнародний пошук відповідно до статті 17(2)(b). Недотримання цього принципу складання формули винаходу не має наслідків у зазначеній державі, якщо фактично застосований принцип складання формули винаходу задовольняє вимогам національного законодавства цієї держави.

(b) Вважається, що будь-який залежний пункт формули включає всі ознаки, що містяться в пункті, на який він посилається, або, якщо залежний пункт являється пунктом, що містить множинну залежність, то він включає всі ознаки, що знаходяться в конкретному пункті, разом з яким він розглядається.

(c) Всі залежні пункти формули, що посилаються на єдиний попередній пункт та всі залежні пункти формули, що посилаються на декілька попередніх пунктів, групуються разом, наскільки це можливо і найбільш доцільним чином .

Однією з особливостей оформлення опису винаходу є нумерація рядків, а саме (п. 11.8 PCT):

(a) рекомендується нумерувати кожний п'ятий рядок кожного аркуша опису та кожного аркуша формули винаходу.

(b) номер ставлять на правій половині лівого поля аркуша.

3.3. Особливості розгляду заявки на винахід за процедурою PCT

Відповідно до ст. 11 PCT відомство-одержувач встановлює дату міжнародного подання за датою одержання міжнародної заявки, якщо при її одержанні відомство приходить до висновку, що:

– заявник не позбавлений внаслідок громадянства або місця проживання права подання міжнародної заявки до відомства;

– міжнародна заявка складена встановленою мовою.

Міжнародна заявка містить, принаймні, наступне:

– згадку про те, що вона подається як міжнародна заявка;

– зазначення принаймні однієї Договірної держави;

– ім’я заявника, як установлено;

– частину, яка зовні нагадує опис винаходу;

– частину, яка зовні нагадує пункт чи пункти формули винаходу.

Міжнародна заявка повинна відповідати встановленим вимогам до оформлення міжнародної заявки. Вимоги до оформлення міжнародної заявки викладені в правилі 11 Інструкції до PCT (ст. 3(4)(ii) PCT).

Подання кожної міжнародної заявки має супроводжуватися сплатою встановленого мита (ст. 3(4)(iv) PCT). Згідно з пп. 14, 15 та 16 Інструкції до PCT заявнику необхідно сплатити: мито за пересилання заявки (на користь відомства-одержувача), міжнародне мито за подання (на користь Міжнародного бюро ВОІВ) та мито за пошук (на користь Міжнародного пошукового органу). Крім того, якщо в міжнародній заявці заявлено пріоритет попередньої заявки й заявник доручає відомству-одержувачу підготувати та направити пріоритетний документ до Міжнародного бюро ВОІВ, необхідно сплатити відповідний збір (п. 17.1(b) Інструкції до PCT). Зазначені мито та збори сплачуються на рахунки державної організації “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” (УКРНОІВІ) .

Після одержання міжнародної заявки УКРНОІВІ здійснює розрахунок мита та зборів і надсилає відповідне повідомлення заявнику із зазначенням строків сплати, переліку валют, у яких може бути сплачене мито та збори, і реквізитів для сплати.

Патентування відповідно до PCT має дві фази – міжнародну та національну. Міжнародна фаза розпочинається з подання міжнародної заявки до відомства-одержувача – до УКРНОІВІ та може включати в себе наступні стадії:

1) встановлення дати міжнародного подання та обробка міжнародної заявки відомством-одержувачем;

2) проведення Міжнародним пошуковим органом (МПО) міжнародного пошуку, за результатами якого заявнику надсилаються звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення про патентоспроможність винаходу;

3) міжнародну публікацію заявки Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ) (відбувається у більшості випадків разом зі звітом про міжнародний пошук);

4) за бажанням Заявника, проведення додаткового пошуку;

5) за бажанням Заявника, проведення міжнародної попередньої експертизи (МПЕ) Органом міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ) з подальшим наданням Заявнику міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності заявленого винаходу.

Національна фаза, тобто, подача заявок в відомства обраних країн, де заявник хоче отримати охоронний документ, здійснюється до закінчення 30 місяців від дати пріоритету і закінчується при позитивному для заявника результаті державної реєстрації винаходу.

Якщо PCT – заявка не переходить у національну фазу, то вона не вважається поданою в зазначених країнах від самого початку процесу реєстрації.

Література

Нормативні акти

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.93 N 3769-XII (із змінами).

2. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 № 22 (із змінами згідно з наказом № 578 від 14.06.2011 р.).

3. Договор о патентной кооперации (PCT), подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 г., пересмотренный 28.09.1979 г., измененный 03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. и Инструкция к PCT (текст, имеющий силу с 01.01.2013 г.) [Текст]. Женева: ВОИС, 2013. 269 с. URL: http://www.wipo.int/pct/ru

4. Инструкция к Договору о патентной кооперации. URL:

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf

5. Руководство PCT (Договор о патентной кооперации) для заявителя. URL: http://www.wipo.int/pct/ru/appguide/index.jsp

6. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы (в ред. постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2012 N 914, от 27.02.2014 N 173) утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 02.02.2011 N 119. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100119

7. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на изобретение (Утвержден от 29 октября 2008 г. № 327). URL:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8

8. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции

по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ. Утвержден РФ от 29 октября 2008 г. № 326. URL:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/adm_regl_5

9. Указания по составлению заявки на изобретение /ЭЗ – 1 – 74/ Затверджені постановою Державного комітету Ради Міністрів РСРС по справам винаходів та відкриттів 21 листопада 1973 р.

10. УГОДА між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_002-17#Text

Статті. Матеріали з Інтернет

11. Жужнєва А.О. Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT). Наука та інновації. 2009. № 4. С. 44–49.

12. Колосов О.Є. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід. Інтелектуальна власність. 2015. № 3. С. 16–20.

13. Колосов О.Є. Особливості складання опису та формули винаходу. Інтелектуальна власність. 2014. № 8. С. 17–25.

14. Колосов О.Є. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою PCT. режим доступу. URL: http://kolosov.kiev.ua/file/shop/351_1.pdf

15. Методичні рекомендації по оформленню заявки на винахід (користну модель) з дисципліни “Основи інтелектуальної власності”. Навчальне видання. Укладачі: А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, Н.В. Сличук. Вінницький державний аграрний університет. 2009. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/2705.pdf

16. Методичні рекомендації для авторів – розробників, які вперше оформлюють свої творчі розробки, ФІПВ. URL:

http://kpfu.ru/portal/docs/F1727708028/Metodichka.dlya.avtorov.pdf

17. Підходи до надання охорони українським винаходам у Європі/ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України/ За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. С. 223-239. URL: http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=609

18. Поради Укрпатенту заявникам // [Електронний ресурс]. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/app-info

19. Складання заявки на винахід. Практ. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; Ф.В. Рачинський, Т.Г. Марчевська, В.П.Міляєва. 3-є вид., вип. і допов. К., 2007. 64 с. URL:

http://library-ukrpatent.finport.com.ua/themes/ukrpatent/uploads/documents/vynach.pdf

РЕКОМЕДАЦІЇ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕХНІКИ ПРИ СКЛАДАННІ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)[2]

Вступ

У рекомендаціях розглядається:

– регулювання визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель);

– основні етапи визначення рівня техніки;

– приклади розділу опису рівень техніки у заявках на винаходи (корисні моделі).

Метою виконання патентних досліджень є забезпечення правової охорони об`єктів інтелектуальної власності, а також забезпечення конкурентоспроможності наукових розробок на основі яких формується інтелектуальна власність.

Рівень техніки (РТ) характеризує об'єкт промислової власності, визначається у результаті проведення пошуку, обсяг якого визначений Закону України «Про охорону прав на винаході і корисні моделі»; також є складовою частиною патентоздатності та дозволяє визначити придатність цього об'єкта промислової власності до отримання правової охорони. Відповідно до ст. 7 Розділу II Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.[3] РТ підтверджується проведенням кваліфікаційної експертизи уповноваженої державної установи, що визначає новизну.

1. Регулювання визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель)

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), **рівень техніки** є частиною змісту будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у той редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до патентного відомства, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (згідно ст. 7 Розділу II Закону).

Згідно Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Тобто, винахід і корисна модель визнаються новими, якщо вони не є частиною рівня техніки.

Об`єкти, що є частиною рівня техніки, не можуть мати винахідницького рівня.

Визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель) регламентують «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далі Правила). Згідно п. 6.2.1. Правил – при складанні заявки треба враховувати, що структура опису винаходу (корисної моделі) повинна містити розділ «Рівень техніки». Далі у п. 13.2.2. вказано порядок наведення даних щодо відомих структурних аналогів для

[2] Рекомендації щодо визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід, корисну модель. ЦДІВТТ НАН України, 2017, із змінами, 2023.

[3] Верховна Рада України, Закон від 15.12.1993 № 3687-X11 «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

різних видів об`єктів техніки, визначених законодавством.[4]

Патентоздатність винаходу (корисної моделі) визначають за результатами виконання патентних досліджень. Тобто, для визначення РТ необхідно проводити патентні дослідження.

В 1997 р. в Україні було розроблено стандарт ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Згідно ДСТУ «Патентні дослідження – це системний аналіз властивостей об`єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об`єктів промислової власності». П. 4.10. ДСТУ регламентує складання Звіту про патентні дослідження та використання його матеріалів під час розробки документів, які пов`язані із діяльністю суб'єктів господарської діяльності (СГД).[5]

Вимоги вказаного стандарту є обов`язковими для СГД, що діють на території України та діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Рекомендації з проведення аналізу результатів пошуку та визначення рівня техніки при відкритті наукової тематики, її здійсненні та завершенні, обов`язково повинні виконуватися установами НАН України у відповідності до ДСТУ 3575-97.

Для всіх інших СГД вимоги стандарту мають рекомендаційний характер.

В НАН України було прийняте Розпорядження від 16.01.08 р. № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», в якому надане Типове положення про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (Додаток 1), яке визначає як одну з їх функцій (п. 3.1.) проведення патентних досліджень та організацію складання звітів про них, в яких відображається РТ.[6] Цю діяльність необхідно виконувати для забезпечення заходів щодо правової охорони створених наукових розробок.

2. Основні етапи визначення рівня техніки

Визначення рівня техніки шляхом проведення патентних досліджень містить:

1. Визначення предмету аналізу (пошуку).

2. Визначення держав пошуку та ретроспективи пошуку.

3. Визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень.

4. Пошук релевантних патентних документів.

5. Попередню оцінку і відбір документів для подальшого аналізу.

6. Аналіз найбільш релевантних документів.

7. Визначення патентоздатності винаходу (корисної моделі), підготовку висновків щодо результатів патентних досліджень.

8. Підготовку розділу «Рівень техніки» опису заявок на винахід (корисну модель).

---

[4] «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель». Зареєстровано в Мінюст України 27.07. 2001 за № 173/5364 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами МОН України 26.02.2004 № 154, 14.05.2005 № 223).

[5] ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Введ. в дію 01.01.1998 р. №327. http://www.elpat.com.ua/index.php?option=com.

[6] Розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 30.10.2008 р. № 622 із змінами. Додаток 1. 30 с.

2.1. Визначення предмету аналізу (пошуку)

Визначають техніко-економічні показники о об`єкта, що досліджують, які повинні бути покращені або вже властиві йому, для виявлення місця об`єкта у наявному рівні техніки. Для цього визначають номенклатуру показників, які необхідні та достатні для порівняння. В подальшому формують групу об`єктів-аналогів та оцінюють значення їх показників, проводять зіставлення об`єкта, що досліджують, із об`єктами-аналогами. Це дозволить вибрати найближчий аналог для складання заявки на винахід (корисну модель) (дивись п. 2.4).

2.2. Визначення держав пошуку та ретроспектива пошуку

Якщо метою патентних досліджень є визначення патентоздатності певного об'єкту, пошук інформації повинен проводитись, як мінімум, за документацією таких держав як: Україна, РФ, США, Франція, Великобританія, ФРН, Японія, Швейцарія, Канада, Австралія, по фондам ЄПВ (Європейське патентне відомство) та заявок за РСТ (Договір про патентну кооперацію). Потрібним є також проведення аналізу документації інших держав, в яких досліджувана галузь найбільш розвинена. Використання документації РФ (країна-агресор) сприятиме створенню в Україні винаходів, що превищують за показниками відповідні аналоги в РФ та забезпечить відповідність критеріям патентоспроможності.

Ретроспектива (глибина) пошуку інформації для визначення патентоздатності об`єкта, як правило, становить 50 років. Але якщо об`єкт належить до профілюючих напрямків діяльності наукової установи, то патентний пошук проводять на глибину 10–15 років, які передують часу проведення патентних досліджень.

Для нових галузей техніки пошук проводиться, починаючі з перших за часом публікацій патентних документів.

2.3. Визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень.

За допомогою патентних класифікацій здійснюється систематизація об`єктів промислової власності. Інформаційне забезпечення процесу визначення РТ заявок на винаходи (корисні моделі) включає роботу з патентними класифікаціями. При визначенні РТ предмета досліджень першочергово визначають класифікаційні рубрики.

Існує декілька варіантів користування класифікаціями.

Перший варіант – предмет досліджень має окремий класифікаційний код в системах класифікації (міжнародний або національний).

Другий варіант – відсутні класифікаційні рубрики, до яких можна віднести предмет досліджень, в такому разі предмет досліджень може бути визначений за джерелами торговельної та промислової статистики.

Для пошуку патентної інформації використовують міжнародну (МПК) та національні системи патентних класифікацій. МПК має 8 розділів, що охоплюють всі області знань. Нова редакція МПК вводилася в дію кожні 5 років, останньою є 9-та редакція МПК.

Пошук патентної інформації починається з визначення приблизного переліку класифікаційних індексів МПК за результатами попереднього відбору об`єктів. У процесі відбору класів можуть бути використані абетково-предметні показники (АПП), покажчики ключових термінів (ПКТ), таблиці відповідностей різних систем класифікацій. Повноту та правильність вибору класифікаційних індексів можна корегувати в процесі пошуку та відбору джерел інформації.

2.4. Пошук релевантних патентних документів (аналогів)

Найширше коло джерел інформації використовують під час проведення патентних досліджень для виявлення досягнутого в світі рівня техніки в напряму, що досліджують та визначення патентоздатності об`єкта.

При підготовці заявки на винахід (корисну модель) визначають коло джерел інформації, які містять загальнодоступні відомості:

– патентні документи (описи до охоронних документів, викладені заявки), опубліковані патентними відомствами світу – національними, регіональними, міжнародними;

– вітчизняні друковані видання і друковані видання країн пошуку, депоновані рукописи, статті, огляди, монографії, звіти про науково-дослідні роботи, пояснювальні записки до дослідно-конструкторських робіт та інша конструкторська, технологічна та проектна документація, матеріали дисертацій, що видані на правах рукопису тощо. Також це можуть бути реферативні журнали, промислові каталоги, фірмові проспекти;

– державні фонди патентної документації.

Джерела патентної інформації в Україні (до 1994 р.) знаходяться у фонді патентної документації Державної науково-технічної бібліотеки України, з 1994 р. – у Фонді патентної документації громадського користування, що був створений в 1999 р.

У посібнику «Патентна документація України»[7] надано детальну характеристику сукупності патентної документації з урахуванням змін, пов`язаних із розвитком законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності. Патентна документація України – це сукупність офіційних публікацій УКРНОІВІ та її правонаступників, що включає опис винаходу (корисної моделі) до патенту (деклараційного патенту). Патент містить бібліографічні дані та іншу інформацію про об`єкт інтелектуальної власності.

Патентна документація України видається на оптичних носіях CD-ROM та DVD.

Офіційні інформаційні видання

В Україні видається офіційний бюлетень «Промислова власність», періодичне видання, яке містить відомості стосовно прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Інтернет ресурси

На офіційному веб-сайті ДП «Українського інституту інтелектуальної власності»[8] користувачам запропоновано десять інтерактивних баз даних (БД) та три інформаційно-довідкові системи (ІДС).

Перелік інтерактивних БД, доступних через мережу Інтернет, щодо винаходів (корисних моделей):

Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»;

БД колективного користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду»;

БД електронна версія офіційного бюлетеня «Промислова власність»;

ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи».

---

[7]Патентна документація України: Посібник. Держ. служба інтелект. власності, ДП «Укр. ін.-т пром. власності»/ ред. С.Д. Куса. 2-е вид. К., 2007. 176 с.

[8]www.uipv.org.

Також, на офіційному сайті надано перелік адрес зарубіжних БД об`єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті та Перелік науково-технічних БД та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.

На веб-сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності наведена наступна інформація для безкоштовного виконання патентного пошуку:

– esp@cenet® 2, служба, яку координує Європейське патентне відомство в співпраці з державами-членами Європейської патентної організації. Вона пропонує широке коло патентів – 45 млн. документів, що покривають 71 країну, і дає доступ до унікальної системи класифікації, що розроблена і забезпечується ЄПВ під назвою ECLA;

– цифрова бібліотека інтелектуальної власності (ЦБІС) із ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності) дає доступ до патентної документації і до описів винаходів, які публікуються в рамках РСТ. Зазвичай нею користуються заявники, які набувають охорону своїх винаходів у країнах світу;

– DEPATISnet 4, послуга, що надається Відомством по патентах і товарних знаках ФРН, і пропонує доступ до патентів найбільш промислово розвинених країн з використанням різних можливостей пошуку;

– база даних Відомства США з патентів і товарних знаків, що охоплює патенти США. Частину добірки можна побачити у вигляді повного тексту. Ця добірка класифікована відповідно до системи патентної класифікації США;

– Патентна база даних Японії, що пропонує доступ до японських патентів і корисних моделей.

Цей перелік не є вичерпним. Інші безкоштовні бази даних можна знайти за адресою: http://www.european-patent-office.org/online/index.htm.

Також можна використовувати такі інтернет ресурси безкоштовного пошуку патентів:

http://www.wipo.int/news/en/links/ipo_web.htm

http://ep.espacenet.com

http://ipdl.wipo.int

http://depatisnet.dpma.de

http://www.uspto.gov/patft

http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=ipdl&lang=en&root=short

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/.

Характеристики міжнародних БД, умови користування інформаційно-пошуковими системами висвітлені О. В. Васильєвим, наприклад, щодо БД IMSPatents[9], БД RAPRA[10], БД науково-технічних публікацій і патентів TULSA[11], БД USPATFULL® (STN International)[12], DGENE (БД GENESEQ™ - STN Internasional)[13].

[9]О. Васильєв. База даних IMSPatents. *Інтелектуальна власність.* 2015. № 1. С. 75.
[10]О. Васильєв. База даних RAPRA. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 3. С. 75.
[11]О. Васильєв. База даних і науково-технічних публікацій і патентів TULSA. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 4. С. 71.
[12]О. Васильєв. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи США. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 2. С. 75.

Хоча патенти є вичерпним джерелом інформації з багатьох областей, необхідно також проводити аналіз іншої літератури в контексті пошуку за рівнем техніки. Серед наступних областей цей тип літератури відіграє важливу роль: медична наука, комп'ютерні технології і біотехнології.

2.5. Попередня оцінка і відбір документів для подальшого аналізу

Оцінка рівня техніки розробок на основі патентної інформації включає наступні види робіт:

– складання структурної моделі об'єкта, що враховує всі напрямки його вдосконалення;

– визначення тенденцій і перспектив розвитку різних напрямків вдосконалення області техніки, до якої відноситься розробка, на основі патентних досліджень;

– визначення відповідності обраного напрямку розробок виявленим перспективним тенденціям розвитку техніки.

Забезпечення високого РТ досягається шляхом вибору найбільш ефективних технічних рішень із відомих або розроблених в процесі проведення досліджень.

В подальшому для визначення РТ необхідно зробити відбір знайдених документів та зробити їх аналіз із метою перевірки новизни. Ці показники виявляють за допомогою об`єктів-аналогів та порівнюють з показниками об`єкта, що заявляють.

Найбільш популярним (за Полем Швандером, ЄПВ)[14] є **концептуальний підхід**, при якому пошук за рівнем техніки зазвичай зводиться до поєднання «концепцій», що визначають предмет, який ви шукаєте. Концепція може бути отримана шляхом розгляду десяти різних текстів, що стосуються одного винаходу. У цих десяти різних текстах обов'язково знайдуться слова, які виражають одну і ту ж концепцію. Знаючи, що розшукувані вами документи мають загальні особливості, так звані концепції, ваш пошук буде складатися з виявлення тих документів, в яких присутнє дане поєднання концепцій.

Оскільки патентні документи класифікуються, пошук даної концепції не повинен обмежуватися пошуком ключового слова. Концепція може висловлюватися символом класифікації. Тому розумна стратегія пошуку включатиме поєднання ключових слів і символів класифікації. Окрема концепція зазвичай визначається поєднанням ключових слів і символів класифікації, всі з яких стосуються цієї концепції.

Досвід показує, що не завжди легко з самого початку визначити всі можливі синоніми і класифікації, що охоплюють одну концепцію. Як правило це нескінченний процес. Його можна поліпшити в ході самого пошуку, оскільки відповідні документи підказують нові шляхи вираження ваших концепцій. Завдяки використанню цих нових концепцій можна отримати більшу кількість документів. Це стає повторюваним процесом, який досвідчений фахівець (патентознавець) закінчує в той момент, коли він відчуває, що додаткові зусилля не принесуть ніяких кращих результатів.

При проведенні патентних досліджень зазвичай готується Звіт про патентні дослідження[15]. Відібрану документацію наводять у формах, визначених ДСТУ 3575-97, де вказуються бібліографічні дані відібраних документів та відомості щодо дії охоронних документів на момент проведення патентних досліджень. Також вказується бібліографічні

---

[13]О. Васильєв. База даних патентів на білкові сполуки та нуклеїнові кислоти. *Інтелектуальна власність*. 2016. № 4. С. 75.

[14] Швандер Поль. Поиск по уровню техники: необходимый шаг для инновационных МСП. Европейское патентное ведомство. Гаага. URL: http://www.wipo.int/sme/ru/documents/prior_art.html

[15] Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

джерела, в яких були виявлені відомості про документ.

2.6. Аналіз найбільш релевантних документів

Після проведення патентного пошуку для визначення РТ необхідно здійснити відбір знайдених документів та провести їх аналізі відповідно до мети патентного пошуку. З усіх знайдених аналогів обирається найближчий. Найближчий аналог винаходу (корисної моделі) є найбільш близьким до заявки на момент її складання по технічній суті та результату, що отримують при використанні винаходу.

Формула заявки складається саме з урахуванням суттєвих ознак найближчого аналога. Найближчий аналог винаходу (корисної моделі) може бути протиставлений об`єкту, який досліджуємо, в процесі проведення подальшої експертизи уповноваженим органом (в Україні – ДП «Українським інститутом інтелектуальної власності»). Тому вкрай важливо враховувати сукупність усіх суттєвих ознак найближчого аналога.

2.7. Визначення патентоспроможності винаходу (корисної моделі)

Заключним етапом патентних досліджень є складання висновків щодо патентоспроможності об`єкта за результатами оцінки РТ.

Результати патентних досліджень містять проаналізовану та синтезовану інформацію. Тобто, аналіз аналогів, виявлених в результаті приведеного патентного пошуку, повинен показати, що заявляємий об`єкт має світову новизну. Треба визначити, що суттєві ознаки заявляємого об`єкту в їх сукупності із притаманними їм властивостями не має патент (або інше першоджерело) жодної з країн, що перевіряли. Наявність світової новизни дозволяє подавати заявку на винахід.

2.8. Підготовка розділу «Рівень техніки» опису заявок на винахід (корисну модель)

Заявка на винахід (корисну модель) складається з декількох документів, один із яких «Опис винаходу». Він має чітку структуру та складається з кількох розділів, одним з яких є «Рівень техніки». Патент, який видається заявнику за результатами розгляду експертизою заявки, теж містить розділ «Рівень техніки».

«Рівень техніки» – розділ опису винаходу (корисної моделі), в якому наводяться дані про відомі заявнику аналоги об`єкту промислової власності.

Описи винаходів (корисних моделей) уніфіковані в усьому світі, що полегшує їх аналіз, обробку, систематизацію при проведенні досліджень на основі патентної та іншої інформації.

До числа питань, на які заявник повинен відповісти в описі винаходу (корисної моделі), належать такі:

– до якої області техніки відноситься даний винахід (корисна модель), які можливі області його застосування, включаючи переважну область;

– які технічні рішення того ж або схожого завдання (аналоги) були відомі до подання заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель) і які недоліки їм були властиві. При цьому вказуються тільки такі недоліки відомих рішень, які частково або повністю усуваються в заявляємому винаході (корисній моделі).

Згідно з п. 6.5. «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» «Рівень техніки» зазначається, що у цьому розділі наводять рівень техніки, відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі). Зокрема, наводять дані з відомих заявнику аналогів винаходу (корисної моделі) із виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу

(корисної моделі).

Аналог винаходу (корисної моделі) – відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

При наведенні патентів-аналогів обов`язково вказують номери патентів, країни патентування, МПК, дати їх опублікування.

Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, його ознаки із зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), який заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.

Особливості змісту розділу опису заявки на винахід (корисну модель) "Рівень техніки":

– у розділі 13.2.2. Правил "Рівень техніки" для винаходу, що є процесом одержання нової індивідуальної сполуки, у тому числі високомолекулярної сполуки або об'єкта генетичної інженерії, наводять відомості про процес одержання її відомого структурного аналога;

– якщо винахід є процесом одержання суміші невизначеного складу з конкретним призначенням або біологічно активними властивостями, то аналогом може бути процес одержання суміші з тим самим призначенням або тими самими біологічно активними властивостями;

– при описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для кожного винаходу;

– при описуванні рівня техніки аналогами об'єкта винаходу "нове застосування відомого продукту чи процесу" мають бути, відповідно, відомі продукти чи процеси (способи) того самого призначення, що й винахід.

Якщо об'єктом є нове застосування відомого продукту чи процесу, то при описуванні наводять характеристику відомого об'єкта (із зазначенням бібліографічних даних джерела інформації, у якому він описаний), а також відомості щодо його відомого і нового застосування і, якщо це можливо, відомості щодо властивостей, які обумовлюють можливість його нового застосування.

В п. 12. Правил надані особливості змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин.

В п. 12.2.2. вказується, що характеризуючи найближчий аналог винаходу, що є штамом мікроорганізму, культурою клітин рослин і тварин, наводять також відомості про вихід цільового продукту в середовище, про рівень активності (продуктивності) і спосіб їх визначення (тестування). Якщо штам є продуцентом речовини, то додатково наводять відомості про продуковану речовину.

3. Приклади розділу опису рівень техніки у заявках на винаходи (корисні моделі)

3.1. Приклади опису рівня техніки у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявляється об`єкт – пристрій або прилад

У патенті України на винахід № 96375 МПК F 28 D 5/00 «Теплова труба», Бюл. № 20, 25.11.2011 розділ опису Рівень техніки представлено таким чином:

«Відомі теплові труби, які вміщують капілярну структуру у вигляді декількох шарів металевої сітки з вічками різного розміру.

Прототипом заявленої теплової труби є патент Великобританії № 1496633 від 30.12.77 р. МПК F28D5/00. Відома теплова труба має сітчасту капілярну структуру, яка складається з першого зовнішнього шару, виготовленого з декількох шарів металевої сітки, другого внутрішнього шару, який огортає паровий канал і вміщує шар з тонкої металевої сітки з більш мілкими вічками, ніж сітка в першому шарі.

Проте теплові труби з капілярними структурами із металевої сітки відрізняються неоднорідною пористою структурою і низькою пористістю. При фіксації сітки в корпусі теплової труби за рахунок пружності самої сітки або розпірної пружини можливе не прилягання між окремими шарами сітки, сіткою і корпусом теплової труби, що призводить до підвищення термічного опору, особливо при високих температурах, у разі зменшення сил пружності.».

3.2. Приклади опису рівня техніки у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявляється об`єкт – технологія

У патенті України на винахід № 91475 МПК A61L 2/02, Бюл. № 26.01.2010 «Спосіб девіталізації мікроорганізмів в рідких середовищах» розділ опису Рівень техніки представлено таким чином:

«Відомий спосіб знищення мікроорганізмів, що використовує поряд з іншим магнітне поле (МП), описано в патенті США № 5326530, МПК A 61 L 2/00, 1997 р., "Energy-Efficient Electroma gnetic Elimination of Noxious Biological Organisms". Вказаний спосіб передбачає розміщення дисперсних об'єктів зі шкідливими бактеріями в камері, де створюються неоднорідні магнітне та електричне поля. Електричний струм з між частинними розрядами та породжене їм МП, що просякають об'єкт, призводять до девіталізації бактерій, які знаходяться в об'єкті.

Недоліком згаданого способу є використання електромагнітного поля, причому для девіталізації шкідливих бактерій необхідно накладати на об'єкт напругу порядку 3000В.

Близьким за ефектом до винаходу, що заявляється, є патент СРСР № 1785437, кл. A 61 L 2/02, 2/18, 1991р. публ. 30.12.92, Бюл. № 48 "Способ стерилизации медицинских инструментов, содержащих каналы и полости, и устройство для его осуществления".

Недоліком такого способу є дуже складна методика знищення мікроорганізмів, а також необхідність заморожування до значно нижчих (порядку мінус 110°С), ніж у способі, що заявляється, температур. на прикладі 9311 досліджених мікроорганізмів доведена синергійність дій нагрівання одночасно з обробкою променями з кобальтової гармати ("О терморадиационном действии на микроорганизмы и возможности его использования для стерилизации в медицине." Автореф. дисс. ... канд. мед. наук, Москва, 1977).

Відомі також інші приклади синергійної дії двох факторів: ультрависокочастотне електромагнітне випромінювання активує дію хімічних бактерицидних речовин, прикладання МП одночасно з введенням до організму пухлинноносія цитостатичних препаратів дозволяє зменшити нищівну для онкоутворень дозу цих препаратів.

За прототип нами взятий спосіб знищення спорових мікроорганізмів, описаний в книзі В.Н. Вашкова "Средства и методы, применяемые в медицине", Москва: "Медицина", 1973. Згідно з цим способом для девіталізації деяких бактеріальних спор використовують 100-годинну експозицію при температурі рідкого водню (мінус 252°С); для девіталізації бактерій черевного тифу потрібна експозиція при температурі рідкого водню більше 2 годин.

Недоліками цього способу є:

- надмірна довготривалість процесу стерилізації;

- ускладненість отримання настільки низьких температур: потрібно спочатку отримати рідкий азот і вже при температурі кипіння азоту (мінус 196°С) вести процес зрідження водню;

- імовірність появи мікротріщин на інструменті, що призводить до необхідності збільшення кількості циклів стерилізації і величини перепаду температур.».

3.3. Приклади опису рівня техніки у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявляється об`єкт – хімічний матеріал

У патенті України № 107154 «Протекторний сплав на основі алюмінію», МПК С 22 С 11/10; 21/06, Бюл. № 22/2014, 25.11.2014 30.10, розділ опису Рівень техніки представлений таким чином:

«Відомим є протекторний сплав на основі алюмінію (патент України № 25445 А, публ.1998, Бюл. № 0/1998), що має склад, мас. % :

цинк 0,40-6,00

магній 3,00-6,00

хром 0,02-0,20

кремній 0,05-0,50

олово 0,01-0,20

титан 0,02-0,10

сурма 0,0001-0,0200

марганець 0,10-0,50

алюміній - решта.

Недоліком матеріалу є недостатньо високі показники електрохімічних характеристик.

Відомий аналог - протекторний сплав на основі алюмінію [Францевич І.М., Печентковський Є.Л. Застосування алюмоцинккальцієвих протекторів для протикорозійного захисту морських суден. - Доповіді АН УРСР, 1960. – № 1. - С. 36-39], що має склад, у мас. %:

цинк 14,00-17,00

кальцій 4,50-5,00

марганець 0,30-0,40

залізо ≤ 0,25

кремній ≤ 0,15

мідь ≤ 0,01

алюміній - решта.

Недоліком матеріалу є недостатньо високі показники електрохімічних характеристик.».

3.4. Приклади опису рівня техніки у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявляється об`єкт – матеріал, що містить генетичну інформацію та може само

відтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі, якщо об'єктом винаходу є біологічний матеріал

У патенті України на винахід № 84356 МПК A61K39/44, Баюл. № 19, 10.10.2008, «Штам ES CHERI CHI A CO LI K1 2 «1 NV» SBA продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці адифтерійного токсину CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE, гібридизованої з полігістидиновим таго», розділ опису Рівень техніки представлений таким чином:

«Відомий штам Escherichia coli, що використовується для отримання неактивної субодиниці Адифтерійного [US, № 4950740, 1990.08.21].

Проте, недоліком використання такого штаму для отримання субодиниці А є низька чистота отриманого білкового продукту 50-70%, таким чином такий рекомбінантний антиген не можна використовувати для розробки імунохімічної тест-системи.

Відома система для отримання модифікованого рекомбінантного дифтерійного токсину на основі штаму E. coli [UA, № 14846A, 18.02.1997., UA, № 14805A, 18.02.1997.].

Проте зазначена система продукує рекомбінантний білок довжиною 414 амінокислотних залишків, який складається з 44 амінокислотної N-кінцевої послідовності фактору некрозу пухлин а та послідовності дифтерійного токсину з 166 по 536 амінокислотний залишок, що включає в собі лише частину субодиниці А дифтерійного токсину - 25 С-кінцевих амінокислотних залишків. Інша частина рекомбінантного білка з 70 по 414 амінокислотний залишок - це субодиниця В.

Недоліками такого рекомбінантного білка є те, що в його складі відсутня значна частина послідовності субодиниці А. Таким чином, даний рекомбінантний білок позбавлений цілого ряду важливих антигенних детермінант, властивих субодиниці А. Відома система для отримання рекомбінантних фрагментів дифтерійного токсину на основі штаму Escherichia coli [CA, 1327329, 1994.03.01]. Така система дозволяє отримувати субодиницю А дифтерійного токсину, але суттєвим її недоліком є індукція експресії, що відбувається при швидкому нагріванні бактеріальної культури до 60°С протягом 45 секунд та експресія цільового продукту, що відбувається при температурі 42°С, такі умови надзвичайно складно забезпечити при експресії в великих об'ємах. Також в даному патенті немає відомостей про можливість афінного очищення цільового продукту, що має важливе значення для отримання електрофоретично чистої субодиниці А.».

3.5. Приклади опису рівень техніки у заявках на винаходи (корисні моделі), в яких заявляється об`єкт – депонування біологічного матеріалу

У патенті України на корисну модель №38183, МПК A61K31/00, Бюл. № 24, 25.12.2008 «Застосування біосумісного гідрогелю як засобу депонування вакцинних препаратів в живому організмі», розділ опису Рівень техніки представлений таким чином:

«Прикладом використання аналогічних напівсинтетичних антигенів може служити рекомбінантна вакцина проти гепатиту В Енджерікс В (ENGERIX B), що вироблена фірмою SMITH KLINE (Бельгія) на основі поверхневого антигену експресованого дріжджами Приклади аналогів пухлиноасоційованих антигенів як основи вакциноподібних препаратів відомі переважно з патентних публікацій, наприклад, із [WO 2005/094358, WO 006/106912].

Таким чином, перший підхід орієнтований на синтез антитіл, здатних нейтралізувати чужорідні антигени в організмах вакцинованих людей. При цьому фрагменти антигенних комплексів не можуть викликати повномасштабні захворювання реципієнтів вакцин, які нерідко спостерігаються при використанні живих вакцин внаслідок реверсії патогенності

вакцинних штамів.

Проте навіть очищені антигени звичайно викликають підвищення температури тіла; почервоніння, ущільнення і болючість в місцях щеплень, а іноді приводять до важких алергічних реакцій. Зокрема, в інструкції по вакцинації препаратом «Енджерікс В» прямо сказано, що медперсонал повинен мати в наявності медикаменти, необхідні для надання екстреної допомоги у випадках анафілактичної реакції. Мало того, здатність щепленого організму, тобто для створення внутрішньо тканинних депо лікарських препаратів пролонгованої дії в заключній частині опису винаходу і [в рефераті UA Patent № 10911, RU Patent №2067873, EP №0 742 022, US Patent №5,798,096 і інших патентів на основі Міжнародної публікації WO 96/04943 від 22.02.96] було запропоновано застосування біосумісного високостабільного поперечно зшитого поліакриламідного гідрогелю. Такий придатний для ін'єкцій гідрогель містить ретельно відмитий від залишків мономера поперечний зшитий поліакриламід (звичайно в кількості від 2,5 до 6,0%, переважно від 3,5 до 5,0%, але не більше 9,0% по масі) і апірогенну дистильовану воду. Клінічне застосування цього гідрогелю офіційно дозволено в Україні, РФ, Європейському Союзі, Китаї тощо для ін'єкційного ендопротезування в пластичній хірургії, включаючи мамопластику, фалопластику і контурну пластику обличчя і інших частин тіла людини.

Проте на практиці ніхто не займався депонуванням будь-яких ліків за допомогою описаного гідрогелю, бо він сам по собі складається переважно з води і не може ефективно утримувати навіть слабо-розчині у водовмісних біологічних середовищах лікарські препарати.».

Література

Нормативі акти

1. Верховна Рада України. Закон від 15.12.1993 № 3687-Х11 «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (із змінами).

2. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 22 січня 2001 року № 22 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року за № 173/5364 (із змінами).

3. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2002 року № Т 197 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 року за № Т 364/6652.

4. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Введ. в дію 01.01.1998 р. № 327.

5. Розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 30.10.2008 р. № 622 із змінами.

Методичні матеріали

6. Акишев Н.К. Методические рекомендации по проведению патентных исследований [Текст]: методическое пособие / Н.К. Акишев, Г.У. Кенжебекова, О.А. Шаймарданова. Алматы: Типография АО «НЦ НТИ». 2011. 64 с.

7. Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований, одобренных секцией НТС ВНИИПИ и методической комиссией Госкомизобретений. *Патенты и лицензии*, 1990. № 3. С. 27–40.

8. Несчетна Т.К., Рябець А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні [Текст]: посібник для користувача К.: Б. в., 2009. 120 с.

9. Патентна документація України: Посібник. Держ. департамент інтелект. власності, ДП «Укр. ін.-т пром. власності»; ред. С.Д. Куса. 2-е вид., допов. К., 2007. 176 с.

10. Патентні дослідження. Методичні рекомендації [Текст] / за ред. В.Л. Петрова. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

11. Швандер Поль. Поиск по уровню техники: необходимый шаг для инновационных МСП, Европейское патентное ведомство, Гаага. http://www.wipo.int/sme/ru/documents/prior_art.html.

Монографії та статті

12. Васильєв О. База даних IMSPatents . *Інтелектуальна власність*. 2015. № 1. С. 75.

13. Васильєв О. База даних RAPRA. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 3. С. 75.

14. Васильєв О. База даних відомостей про патенти та заявки на винаходи США. *Інтелектуальна власність*. 2015. № 2. С. 75.

15. Васильєв О. База даних патентів на білкові сполуки та нуклеїнові кислоти. *Інтелектуальна власність*. 2016. № 4. С. 75.

16. Порядок проведения патентно-конъюнктурных исследований [Текст] / И.А. Харитонов. *Інтелектуальна власність.* 2015. № 4. С. 71

РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПАТЕНТНУ ЧИСТОТУ ОБ`ЄКТІВ ТЕХНІКИ, СТВОРЕНИХ У ПРОЦЕСІ НАУКОВИХ РОЗРОБОК[16]

Вступ

Дослідження об'єктів техніки на патентну чистоту – це процес дослідження всіх складових даних об'єктів технічних чи інших рішень на незалежність від діючих на території однієї або декількох країн охоронних документів (діючих патентів).

Поняття «патентна чистота» запроваджене нормативно-технічною документацією 70-х років. Патентна чистота характеризує юридичну властивість об`єкта промислової власності, яка полягає в тому, що він може бути вільно використаний у країні (країнах) реалізації без порушення чинних охоронних документів на об`єкти права промислової власності, які належать третім особам на території цієї країни (країн) .

Суть патентної чистоти полягає в тому, що введення в цивільний оборот об'єкта техніки в конкретній країні не порушує чинних в цій країні патентних прав і може бути вільно в ній реалізовано.

Метою досліджень на патентну чистоту є проведення їх відповідно до узгодженого з замовником завдання, що розробляється стосовно дослідження в цілому або до кожного його етапу.

Мають патентну чистоту відносно будь-якої країни такі об'єкти, які не підпадають під дію діючих в обраній країні патентів на винаходи, корисні моделі чи промислові зразки. Крім того, ці об'єкти не повинні порушувати права на товарні знаки, що мають правову охорону та знаки обслуговування, найменування місць походження товарів і фірмові найменування.

Поняття «патентна чистота» не слід змішувати з поняттям «патентоздатність». Патентна чистота стосується безпосередньо об'єкта техніки, а патентоздатність стосується технічних рішень. Складання висновків щодо патентоздатності є заключним етапом патентних досліджень об`єкта за результатами оцінки рівня техніки. Аналіз аналогів, виявлених в результаті приведеного патентного пошуку, має показати, що об’єкт, що заявляється має світову новизну, а суттєві ознаки заявляємого об`єкту в їх сукупності із притаманними їм властивостями не має патент (або інше першоджерело) жодної з країн, що перевіряли. Наявність світової новизни та винахідницького рівня дозволяє подавати заявку на винахід.

З 1 січня 1998 року було введено у дію ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» (наказ Держстандарту України № 327 від 6 червня 1997 року) .

Згідно ДСТУ 3574-97 Патентній формуляр – офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан об`єкта господарської діяльності (ОГД) (як товару) щодо порушення прав власності і правової охороні ОГД. При цьому – порушення прав власника – будь яке посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством держави (п. 3.14, с. 2. Патентного формуляра). Проведення патентних досліджень на «патентну чистоту» це: «виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності» (п. 3.1, с. 2).

[16] Рекомендації з проведення досліджень на патенту чистоту об’єктів техніки, створених у процесі наукових установах. ЦДІВТТ НАН України, 2018, із змінами 2023. 12 с.

У 2006 р. було прийнято Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технології», у ст.1 якого надано визначення поняття «патентна чистота»:

«патентна чистота - властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення діючих на її території прав інтелектуальної власності на технології та/або складові технологій, що посвідчуються охоронними документами цієї держави (патентами) та свідоцтвами, які належать третім особам, визначена згідно з охоронними документами (патентами) і свідоцтвами на ці об'єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) і свідоцтв на технології та/або їх складові на території такої держави (держав); (ст. 1).

При обґрунтуванні вимог до пошуку виходять з необхідності забезпечення достовірності результатів патентних досліджень, враховуючи наявність і стан інформаційно-пошукових систем і технічних засобів пошуку, а також його обсяг, вирішують питання при необхідності про залучення сторонніх організацій для виконання пошуку. В обов`язковому порядку вказується об'єкт дослідження і його складові частини, країни пошуку, джерела отримання інформації (бази даних патентної інформації, фонди), а також ретроспективність пошуку і класи МПК (або інших видів класифікацій).

1. **Основні етапи проведення досліджень на патентну чистоту**

1.1. Визначення мети проведення досліджень на патентну чистоту та складання патентного формуляру.

1.2. Відбір об`єктів техніки, що підпадають під необхідність перевірки на патентну чистоту.

1.3. Відбір країн для проведення експертизи на патентну чистоту. Вивчення законодавства кожної з цих країн.

1.4. Відбір технічної документації.

1.5. Визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень.

1.6. Вибір патентної документації для проведення перевірки.

1.7. Пошук релевантних патентних документів.

1.8. Попередня оцінка і відбір документів для подальшого аналізу.

1.9. Аналіз найбільш релевантних документів.

1.10. Порядок складання та оформлення патентного формуляра.

1.11. Висновки щодо результатів патентних досліджень.

1.1. Визначення мети проведення досліджень на патентну чистоту та складання патентного формуляру

На цьому етапі проведення дослідження на патентну чистоту здійснюють перевірку об'єкта в цілому, з оцінкою більшості або усіх реалізованих в ньому технічних рішень. Патентні дослідження визначаються специфікою об'єкта техніки і законодавством країни проведення досліджень.

До початку проведення патентного пошуку, необхідно визначити перелік країн, щодо яких буде проводитися дослідження. При визначенні такого переліку враховують всі країни, в яких планується введення об'єкта в цивільний оборот, тобто країни, де

перевіряється технічне рішення, яке буде використовуватися (впроваджуватися, продаватися тощо). Технічне рішення необхідно перевіряти в складі готового продукту (виробу).

Завдання на проведення патентного пошуку повинно враховувати:

– вибір баз даних патентних відомств відповідних країн;

– вибір ключових слів;

–вибір класів МПК (або іншої класифікації).

Глибина (ретроспективність) дослідження буде залежати від законодавства країни перевірки, що визначає терміни дії патентної охорони і можливості її продовження. Наприклад, щодо України пошук в рамках експертизи на патентну чистоту проводиться на глибину 20 років. У тому випадку, якщо на технічні рішення, що містяться у продукті, отримані охоронні документи, то при проведенні експертизи на патентну чистоту можливо здійснити аналіз відповідних патентів на винаходи – на глибину 20 років та патентів на корисні моделі – на глибину терміну дії, що визначена законодавством той чи іншої країни, відносно якої здійснюється дослідження на патенту чистоту.

Дослідження на патентну чистоту передбачає здійснення максимально повного пошуку за весь пошуковий період без втрат документів, які можуть вплинути на результат дослідження.

1.2. Відбір технічних рішень та інших об`єктів, що підпадають під необхідність перевірки на патентну чистоту

До об'єктів техніки умовно відносяться результати (засоби) господарської діяльності, які є товаром: промислова продукція (машини, прилади, обладнання, матеріали тощо; об'єкти капітального будівництва, селекційні досягнення, штами мікроорганізмів, технологічні процеси, включаючи хімічні процеси, біотехнологічні, медичні препарати, тощо).

Об`єкти господарської діяльності (ОГД) це: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітини рослин і тварин); технологія (спосіб); позначення товарів і послуг, географічні зазначення походження товарів.

В рамках одного об'єкта можуть бути досліджені декілька технічних рішень, які стосуються результатів інтелектуальної діяльності. Як правило, це стосується винаходів і корисних моделей.

У процесі дослідження всіх складових об'єктів технічних рішень (винахід або корисна модель; промисловий зразок; торговельна марка або знак для товарів і послуг; фірмові найменування та найменування місць походження товарів або географічні зазначення походження товарів) встановлюється їх залежність (незалежність) від діючих на території країни охоронних документів на об`єкти промислової власності. А саме – чи існують такі документи на об`єкти промислової власності:

– охоронні документи на об`єкти промислової власності – патенти, свідоцтва;

– опубліковані заявки на винаходи (корисні моделі).

Виключити ті чи інші технічні рішення з розгляду на патентну чистоту можна на підставі «загальної відомості» подібних рішень із рівня техніки, якщо встановлений термін перевірки перевищує термін їх патентної охорони.

1.3. Відбір країн для проведення експертизи на патентну чистоту. Вивчення законодавства кожної з цих країн

Після визначення переліку країн проведення експертизи на патентну чистоту, для виявлення патентів, які можуть вплинути на висновок про наявність чи відсутність патентної чистоти об'єкта дослідження, враховують положення діючого у таких країнах патентного законодавства.

Аналіз патентного законодавства країн починають з встановлення участі цих країн в міжнародних конвенціях і договорах. Далі перевіряється дата вступу в дію чинного в даний час патентного закону даної країни для відповідного об`єкту промислової власності з тим, щоб визначити, чи потрібно брати до уваги попередній закон (в разі якщо зміна закону відбулася в межах терміну дії патентів).

Необхідно також враховувати можливі зміни законодавства, які офіційно оформлені у вигляді доповнень, нової редакції закону тощо.

При вивченні законодавства особлива увага повинна приділятися вивченню такого поняття як «порушення патентних прав» в конкретній країні.

Крім цього, необхідно:

– визначити терміни дії патентних прав, можливості продовження патентів, умови припинення і відновлення прав на патент;

– санкції за порушення патентних прав;

– виявити положення законодавства, що стосуються так званого «непрямої захисту» в країні перевірки;

– виявити положення законодавства щодо об'єктів, які підпадають і не підпадають під охорону патентного законодавства.

1.4. Відбір технічної документації

Технічною документацією можна вважати документи, за якими можна отримати вичерпну інформацію про технічну сутність об`єкту дослідження, форми виконання, про зв'язки між всіма елементами, які слід перевірити.

Для проведення дослідження на патентну чистоту важливо взяти за основу опис конкретного об'єкта (який буде введений в цивільний оборот, тобто впроваджуватися у виробництво або продаватися).

Для об'єктів, розробка яких закінчена, слід використовувати робочі креслення, технічну документацію, а для об'єктів, що перебувають у стадії розробки, – технічну документацію, завершену до часу початку перевірки. Всі технічні рішення, що підлягають перевірці, повинні бути показані або описані у відібраній технічній документації так, щоб можна було отримати вичерпну інформацію про їх технічну суть, форми виконання, зв'язки між всіма елементами, які слід перевірити.

Описи, що відображають всі ознаки об'єкта перевірки (його вузлів, їх взаємодію тощо), можуть бути частиною конструкторської або проектної документації. Залежно від того, які технічні рішення в складі об'єкта будуть перевірятися, в описі відображаються ознаки всього об'єкта, наприклад, пристрою в цілому, а також його окремих вузлів і деталей, матеріалів, що використовуються для виготовлення пристрою або його окремих елементів.

Додаткова або більш докладна технічна документація може знадобитися на стадії відбору і аналізу патентів. При цьому залучається така документація, в якій досить повно

показані або описані ознаки об'єкта, що перевіряється, та підлягають порівнянню з відповідними ознаками по відібраному для аналізу патенту.

При експертизі на патентну чистоту пристроїв, як правило, використовують загальні види, конструкторські креслення, а також конструкторські креслення вузлів, механізмів та інших елементів, що підпадають під необхідність перевірки. Для електричних пристроїв використовують функціональні і принципові електричні схеми пристрою в цілому, а також проводять перевірку складових елементів.

При експертизі на патентну чистоту способів (технологій), слід перевіряти послідовність операцій (технологічного процесу, способу вимірювань тощо), параметри і режими процесу, а також технічні рішення, які стосуються застосування певних методів, використання певних вихідних або допоміжних матеріалів тощо.

При експертизі речовини слід виділити технічні рішення, які стосуються складу даної речовини: якісного (наявність інгредієнтів) і кількісного (процентний вміст або співвідношення інгредієнтів).

1.5. Визначення класифікаційних рубрик патентної класифікації для відібраних технічних рішень

Після відбору технічних рішень, які слід перевірити, здійснюється класифікація об'єкта в цілому і кожного технічного рішення (структурного елементу), що підлягає експертизі.

Якщо передбачено введення об'єкта техніки в господарський обіг тільки на території України, класифікацію проводять по Міжнародній патентній класифікації (МПК), яку використовує більшість країн світу. Разом з тим, ряд країн (наприклад, США) використовує національні системи класифікації винаходів, що теж треба враховувати.

Залежно від специфіки технічного рішення класифікаційні індекси визначаються також по суміжним класам і рубрикам. Для визначення необхідних класифікаційних рубрик використовується Алфавітно-предметний покажчик до МПК.

Слід зосередити увагу, що вірне індексування об'єктів перевірки є одним з вирішальних факторів достовірності результатів перевірки.

1.6. Вибір патентної документації для проведення перевірки

Для кожної з країн окремо визначається, щодо яких об'єктів промислової власності підлягають перевірці відібрані технічні рішення.

Наприклад, при проведенні дослідження на патентну чистоту пристрою, у відношенні РФ, Німеччини, Польщі, Японії та деяких інших країн, потрібно враховувати наявність в цих країнах інституту корисних моделей, в зв'язку з чим, до вибору патентної документації будуть пред'являтися додаткові вимоги. Так, пристрій, що перевіряється, може підпадати під дію патентів на винахід або корисну модель на території цих країн.

Додатково здійснюється перевірка опублікованих заявок на видачу патентів на винаходи, діловодство за якими не припинено і щодо яких може бути отриманий патент.

Крім того, до складу документації, яку перевіряють, включають опубліковані міжнародні заявки (подані за процедурою PCT), за якими не вичерпана можливість переведення на національну (для України) стадію розгляду.

Зазначені документи розглядаються за наступний період:

– винаходи – 20 років (додатковий термін п’ятирічного продовження відносно ряду об'єктів в деяких країнах таких як лікарські засоби тощо);

– корисні моделі – 10 років (додатковий термін продовження відносно ряду об'єктів в деяких країнах) ;

– міжнародні заявки – до 5 років (час для перекладу на національну фазу та термін до публікації відповідної національної заявки, який може відрізнятися у різних країнах).

При аналізі дослідження на патенту чистоту не беруться до уваги патенти, які припинили свою дію на території країни перевірки і щодо яких вичерпана можливість для відновлення.

1.7. Пошук релевантних патентних документів

Пошук патентної документації спрямований на виявлення всіх патентних документів, які можуть вплинути на патентну чистоту об'єкта техніки, що перевіряється.

Проводиться пошук відповідно до встановленого регламенту патентного пошуку за вказаними в ньому країнам, зокрема, за базами даних, фондами, індексами МПК (іншої класифікації).

1.8. Попередня оцінка і відбір релевантних патентних документів для подальшого аналізу

В процесі проведення патентного пошуку певна кількість нерелевантних патентних документів фільтрується і не включається у порівняльний аналіз. Після цього, з групи потенційно релевантних патентних документів виключаються ті, які припинили дію, і щодо яких відсутня можливість відновлення.

Решта патентних документів систематизується і попередньо оцінюється після вивчення повних описів до них.

1.9. Аналіз найбільш релевантних патентних документів

Необхідність аналізу виявлених в результаті пошуку релевантних патентних документів щодо їх використання в об'єкті, що перевіряється, випливає з:

- правового визначення поняття використання (порушення прав) патенту, яке може відрізнятися в різних країнах;

- того, що введення в цивільний обіг технічного рішення в конкретній країні не порушує чинних в цій країні патентних прав, і може бути вільно в ній реалізовано.

Проведення в рамках патентного дослідження аналіз виявлених патентних документів відбувається за наступними кроками:

– вивчення формули патенту для встановлення обсягу прав патентовласника;

– виявлення незалежних пунктів формули;

– виявлення всіх ознак і їх сукупності по кожному з незалежних пунктів формули патенту;

– зіставлення ознак з незалежного пункту формули патенту з відповідними ознаками об'єкта, що перевіряється;

– вивчення можливості трактування невикористаних ознак із незалежного пункту формули в якості еквівалентних.

При проведенні дослідження на патентну чистоту стосовно України, зокрема, при проведенні аналізу виявлених патентних документів на предмет їх використання, необхідно керуватися критеріями використання винаходу або корисної моделі.

Так, при здійсненні детального порівняльного аналізу необхідно порівняти кожну ознаку, наведену в незалежному пункті формули патенту на предмет його використання в

об'єкті, що перевіряється. Якщо всі ознаки з формули патенту використані, то робиться висновок про використання патенту.

Введення в цивільний оборот досліджуваного об'єкта без урахування виявленого патенту (-ів), що заважає (-ють), призведе до порушення патентних прав, і може спричинити порушення прав власників охоронних документів та заявників на об`єкти інтелектуальної власності. Вказане у свою чергу може призвести до притягнення до відповідальності у відповідності з національним законодавством країни, в якій відбулося порушення патентних прав.

За результатами порівняльного аналізу робиться висновок – об'єкт не порушує патентні права (має патентну чистоту), або – порушує патентні права (не має патентної чистоти), якщо виявлено патент (-ти) що заважає (-ють).

1.10. Порядок складання та оформлення патентного формуляра

Мета складання патентного формуляра – засвідчення стану об`єкта господарської діяльності щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти промислової власності і правової охорони об`єкта господарської діяльності для використання його шляхом продажу, надання ліцензій, експонуванню на виставках та ярмарках.

Патентний формуляр складається відповідно із ДСТУ-3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення». Згідно вищеназваного документа патентний формуляр – офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан об'єкта господарської діяльності як товару щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Стандарт застосовується для забезпечення використання об'єкта господарської діяльності у державі та за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об‘єкти промислової власності.

Вимоги вказаного стандарту є обов’язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для всіх інших суб'єктів господарської діяльності вимоги стандарту мають рекомендаційний характер.

На об`єкт господарської діяльності, що включає групу об`єктів, із розробленою на них технічною документацію, складають один патентний формуляр.

Патентний формуляр повинен містити:

– титульний лист (Форма А);

– загальні відомості (Форма Б 1);

– результати перевірки порушення прав власників чинних охоронних документів на об`єкти промислової власності (Форма Б 2);

– відомості про чинні охоронні документи, під дію яких підпадає об`єкт господарської діяльності та опубліковані заявки на об`єкти промислової власності (Форма Б 3);

– правова охорона об`єкти промислової власності (Форма Б 4).

Звіт про патентні дослідження затверджує відповідальний керівник роботи, який дав завдання на проведення патентних досліджень.

Для полегшення складання та оформлення патентного формуляра в 2000 р. видано посібник "Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об‘єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення

патентного формуляра. Методичні рекомендації" , в якому детально роз‘яснюється як правильно заповнювати кожний розділ патентного формуляра з урахуванням чинних законодавчих актів України, а також норм міжнародного права у сфері правової охороні інтелектуальної власності.

1.11. Висновки щодо результатів патентних досліджень на патентну чистоту

За результатами проведених патентних досліджень робиться висновок про те, чи не порушує патентні права досліджуваний об'єкт щодо кожної країни перевірки окремо. Вважається, що об'єкт не порушує патентні права відносно обраної країни в наступних двох випадках:

– при експертизі не було виявлено жодного чинного патенту, який має відношення до об'єкту в цілому, його вузлів, механізмів, складових частин і інших елементів;

– патенти були виявлені, однак порівняльний аналіз їх ознак, наведених в незалежних пунктах формули і опису об'єкта дослідження, показав, що в досліджуваному об'єкті не буде використовуватися кожна ознака з незалежного пункту формули.

2. Рекомендації щодо вирішення питань при виявленні патентів, що заважають патентній частоті

При виявленні патентів, що заважають, стосовно однієї або декількох країн, необхідним є вироблення заходів, які слід вжити для можливого використання об'єкта в країнах, де діють такі патенти.

Шляхами вирішення проблеми може бути:

– укладання ліцензійної угоди на право використання винаходу, корисної моделі;

– внесення змін до об'єкта і вихід з під дії патенту (наприклад, зміна конструкції досліджуваного пристрою або перегляд етапів технології, способу);

– оскарження прав на патент, що заважає.

Виявлений патент (свідоцтво), що заважає, слід оцінити на можливість оскарження або визнання недійсним на підставі, передбаченій патентним законодавством відповідної країни. Можливість оскарження патенту, що заважає, може бути реалізована в рамках існуючих юридичних процедур з визнання патенту недійсним.

У всіх країнах при розгляді в судах справ про оскарження патентів, як правило, до уваги беруться ті ж обставини, які могли би за законом перешкодити видачі патенту при первісному розгляді заявок в патентному відомстві. Так, якщо рішення не задовольняло умовам патентоспроможності на дату пріоритету, і патент був виданий неправомірно, то існує можливість виявити в рамках додатково проведеного пошуку публікації, що розкривають відомість ознак технічного рішення з рівня техніки.

Приклад виконання патентних досліджень щодо виявлення патентної чистоти (не порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти промислової власності).

Розглянемо виконання патентних досліджень науково-дослідною установою НАН України, стосовно об`єкта досліджень: «Технологія вирощування монокристалів алмазу на затравці ювелірної якості».

Проведення патентних досліджень випереджає виконання НДР та ДКР. Перед тим, як виконувати НДДКР визначається мета патентних досліджень.

В даному прикладі метою патентних досліджень є перевірка патентної ситуації щодо новизни та патентоспроможності технології, яка розробляється, визначення непорушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти промислової власності як в Україні так і за кордоном для подальшого її використання. Тобто, в даному прикладі метою є визначення конкурентоспроможності технології, що розробляємо, яку в подальшому планується розглядати як товар на експорт (впровадження технології та продаж продукції).

Проводиться вибір країн можливого експорту: США, Південно Африканська Республіка, Японія.

Проводиться відбір класів Міжнародної патентної класифікації МПК: C01B31/06, B01J03/06.

Перевірці підлягають нові суттєві складові технології (ключові слова): час витримування та градація температур в процесі вирощування алмазів на затравці.

Ретроспектива пошуку: 25 років.

Згідно з робочим планом визначається патентна ситуація, тобто патентоспроможність одержаних передбачуваних наукових результатів на основі аналізу відібраної патентної та іншої науково-технічної інформації.

На основі одержаних результатів був складений Звіт про патентні дослідження від 06.07.2016 р. № 4 з викладанням висновків та рекомендацій.

Звіт засвідчують керівник наукового підрозділу або відповідальні наукові керівники теми та керівник патентного підрозділу. Затверджують звіт директор інституту або його заступник з наукової роботи.

На основі звіту про патентні дослідження складається, згідно ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр, який засвідчує стан об’єкта господарської діяльності (ОГД) як товару та забезпечує його використання організаціями як в Україні, так і за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників об’єктів промислової власності (ОПВ).

Наведено Форми Патентного формуляру:

– Загальні відомості (Форма Б.1);

– Результати перевірки порушення прав власників чинних охоронних документів на ОПВ (Форма Б.2);

– Відомості про чинні охоронні документи, під дію яких підпадає ОГД та опубліковані заявки на ОПВ (Форма Б.3);

– Правова охорона ОГД (щодо законодавства зарубіжних країн) (Форма Б.4).

Складання Форм патентного формуляра:

Форма Б.1 Загальні відомості

Призначення та галузь використання об'єкта господарської діяльності	Технологія вирощування монокристалів алмазу на затравці. Може бути використана для вирощування крупних кристалів алмазу ювелірної якості
Дата закінчення розробки	18.12. 2015 р.
Дата освоєння об'єкта господарської діяльності у виробництві	2017 р.
Перелік провідних держав щодо об'єкта господарської діяльності	США, ПАР, Японія

Форма Б.2 Результати перевірки порушення прав власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності

Держава перевірки	Результати перевірки				Зміни та доповнення до звіту про патентні дослідження (номер, дата, виконавець)
	Порушені («так») / не порушені («ні») права із зазначенням останнього за хронологією джерела інформації				
	Винахід	Корисна модель	Промисловий зразок	Знак для товарів і послуг	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
США	ні	–	–	–	–
ПАР	ні	–	–	–	–
Японія	ні	–	–	–	–

Форма Б.3 Відомості про чинні охоронні документи, під дію яких підпадає об'єкт господарської діяльності, та опубліковані заявки на об'єкти промислової власності

Найменування та позначення об'єкта господарської діяльності, його складових частин	Держава, вид, номер, початок строку дії документа	Власник патенту, свідоцтва або заявник	Значимість складової частини у відсотках від вартості об'єкта господарської діяльності	Зміни та доповнення до звіту про патентні дослідження (номер, дата, виконавець)
1.	2.	3.	4.	5.
Технологія вирощування кристалів алмазу ювелірної якості	США ПАР Японія	Не виявлено		–

Форма Б.4 Правова охорона об'єкта господарської діяльності

Найменування та позначення об'єкта господарської діяльності, його складових частин	Назва об'єкта промислової власності	Стан правової охорони об'єкта промислової власності (держава, вид, номер, початок строку дії документа; власник або заявник)	Зміни та доповнення до звіту про патентні дослідження (номер,дата, виконавець)
1.	2.	3.	4.
Технологія вирощування кристалів алмазу ювелірної якості	Спосіб синтезу монокристалів алмазу на затравці	Патент UA на винахід, № 2, 30.04.93, ІНМ ім.В.М. Бакуля НАН України	–

На основі проведеного аналізу патентної чистоти зроблено висновок про непорушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти

промислової власності як в Україні, так і за кордоном та про можливість подальшого використання технології.

Патентний формуляр підписує керівник наукового підрозділу або відповідальний керівник наукової теми та керівник патентного підрозділу. Затверджує патентний формуляр директор або заступник директора з наукової роботи.

Висновки

Здійснення досліджень на патентну чистоту забезпечує зниження ризиків при поставці продукції в іноземні країни, а також замовникам в Україні у випадку, якщо технічні рішення такої продукції не захищені патентами: щодо заборони імпорту, виплати збитків, завданими порушенням прав інтелектуальної власності тощо.

Проведення досліджень на патентну чистоту є доцільним при:

– поставці серійної продукції, або дослідної партії продукції в іноземні країни;

– передання іноземним замовникам прав на використання технології;

– підготовці виставкових матеріалів для виставок, що проводяться в іноземних країнах;

– підготовці ліцензійних угод на використання об`єктів промислової власності.

Доцільним є визначення інформації щодо проведення патентних досліджень на патентну чистоту в щорічних звітах про діяльність наукових установ НАН України.

Література

Нормативні акти

1. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 року (із змінами).

2. ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. Чинний від 01.01.98. К. : Держстандарт України, 1997. 14 с.

3. Приказ Министерства юстиции Республіки Казахстан от 09.04.2004 № 97, совместно с Мининдустрии и торговли от 06.04.2004 № 80 «Об утверждении правил проведения экспертизи на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств». http://adilet.zan.kz/rus/docs/V040002833.

4. Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП–1–77). Введ. с 01. 01. 1978 г. М. : Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1978. 24 с.

5. Указания о мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности, патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-2-78). Введ. с 1. мая 1978 г. М.: Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин. СССР, 1978. 36 с.

6. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. Введ. С 15.12.1975 г. Комитетом по делам изобретений и открытий при Совмин СССР. Законодательство СССР по изобрететельству. Том 2. М. ВНИИПИ, 1982. С. 104–249. 420 с.

7. Порядок контрольной проверки патентоспособности и патентной чистоты новых изделий и технологических процессов, освоение которых предусматривается в проектах

планов развития народного хозяйства СССР. Утвержден 16 августа 1974 г. М. Комитет по делам изобретений и открытий при Совмин СССР, 1974. 24 с.

Методичні матеріали

8. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації / За ред. В.Л. Петрова.К.: «Нора-прінт», 2000. 127 с.

9. Киселева Т.С. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту: Учебное пособие. М. : ВНИИПИ, 1991. 114 с.

10. Кудашов В. И. Исследование патентной чистоты объектов техники: практ. пособие / В. И. Кудашов, Р. А. Решто. Минск : НЦИС, 2007. 100 с.

11. Методические рекомендации по проведении патентных исследований. Методическое пособие. Алматы : АО «НЦ НТИ», 2011. 64 с., С. 35 – 39.

12. Методические рекомендации по проведению исследований на патентную чистотурезультатов интеллектуальной деятельности в процессе их коммерциализации (Разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96). Казань, 2015. 139 с. https://kpfu.ru/portal/docs/F991317188/Met..rek.po.patentnym.issled.pdf

13. Фейгельсон В. М. Патентный формуляр: 2-е изд. доп. М. : ЦНИИПИ, 1967. 88 с.

14. Фейгельсон В. М. Методика и практика экспертизы объектов техники на патентную чистоту. М.: ВНИИПИ, 1997. 343 с.

15. Шведова В.В. Исследование патентной чистоты объекта. Практическое пособие. М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2011. 131 с.

ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методика проведення досліджень[17]

ЗМІСТ

1 Сфера застосування ……..……...…
2 Нормативні посилання …….....
3 Терміни та визначення понять ……..…..
4 Загальні положення ……
4.1 Загальні засади проведення патентно-кон'юнктурних досліджень……
4.2 Види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень ……..……
4.3 Порядок проведення патентно-кон'юнктурних досліджень …...
4.4 Порядок оформлення, викладання та зберігання звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження ……..……...
5 Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень
6 Регламент пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень ……..……
6.1 Регламент пошуку ….……
6.2 Визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів ..
6.3 Пошук держав дослідження ……..
6.4 Визначення ретроспективності досліджень …….……..
6.5 Вибір джерел інформації ……
7 Довідка про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень ..
8 Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація, техніко-економічні показники, тенденції розвитку ОГД ……
8.1 Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація щодо ОГД та об'єктів аналогічного призначення ….
8.2 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів-аналогів ……
8.3 Провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення …….
8.4 Тенденції розвитку ОГД та об'єктів-аналогів ……
9 Визначення зовнішньоторговельних потоків ОГД та об'єктів-аналогів …….
10 Визначення обсягу ринку ……
10.1 Обсяги виробництва ОГД та об'єктів-аналогів ……
10.2 Аналіз обсягу ринку ……
11 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності
Додаток А Перелік баз даних та довідкових систем для проведення патентно-кон'юнктурних досліджень……
Додаток Б Література ……

[17] Методика проведення патентно-кон'юнктурних досліджень розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року» від 17.12.12 №1077. Відповідно до Плану заходів ЦДІВТТ НАН України було розроблено проекти Національного стандарту патентно-кон'юнктурних досліджень та Методики проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, що направлені до МОН України (лист НАН України від 25.02.2015 № 58/362-5), із змінами, 2023.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Методика містить рекомендації щодо основних положень, порядку проведення патентно-кон’юнктурних досліджень у сфері трансферу технологій.

Методика може бути застосована у сфері трансферу технологій на етапах розроблення, створення та використання об'єкта господарської діяльності.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У методиці є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (із змінами)

Закон України від 25 червня 1993 року № 3322-XII «Про науково-технічну інформацію»

Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»

ДСТУ 3008—95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3294—95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3575—97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ГОСТ 27.001—95 Система стандартов «Надежность в технике». Основные положения (Система стандартів «Надійність в техніці». Основні положення)

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій методиці використано терміни, установлені: у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон): патентно-кон'юнктурні дослідження, договір про трансфер технології, документація, ноу-хау, об'єкт технології, ринок технологій, складова технології, технологія, трансфер технології; у Законі України «Про науково-технічну інформацію»: науково-технічна інформація; Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: науково-прикладний результат; у ДСТУ 3294: маркетинг; у ДСТУ 3575: патентні дослідження, документи на об'єкти промислової власності, об'єкти промислової власності, господарська діяльність, суб'єкт господарської діяльності, патентна ситуація щодо об'єкта господарської діяльності, комплектувальний виріб; у ГОСТ 27.001: технічний об’єкт.

Нижче подано термін, вжитий у цій методиці, та його скорочення — об’єкт господарської діяльності (ОГД), що є: технологією та/або її складовими; технічним об’єктом.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методика проведення патентно-кон’юнктурних досліджень розроблена відповідно до статті 18 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі — Закон) з використанням джерел, наведених у списку літератури, 1 – 22.

4.1. Загальні засади проведення патентно-кон’юнктурних досліджень

4.1.1 Патентно-кон'юнктурні дослідження — це системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які випливають з їх правової охорони, стану

ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції [1].

4.1.2 Метою патентно-кон’юнктурних досліджень є визначення ситуації щодо стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася стосовно них, характеру виробництва продукції.

4.1.3 Патентно-кон’юнктурні дослідження проводять на основі патентної, науково-технічної, кон’юнктурно-економічної та іншої інформації, що стала загальнодоступною у світі. Складовими патентно-кон’юнктурних досліджень є:

— патентні дослідження;

— дослідження науково-технічної інформації;

— дослідження кон’юнктурно-економічної інформації.

4.1.4 Патентно-кон’юнктурні дослідження проводить суб'єкт господарської діяльності під час:

— розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових;

— створення технологій та їх складових;

— визначення доцільності набуття та/або передачі прав на технології та їх складові;

— підготовки до виробництва продукції із застосуванням технологій та їх складових.

4.1.5 Патентно-кон’юнктурні дослідження на кожному етапі проводять з урахуванням результатів досліджень попереднього етапу, а також з урахуванням нових джерел інформації, що стали відомі на початок виконання цього етапу.

4.1.6 Проведення патентно-кон’юнктурних досліджень передбачають у договірній або планово-технічній документації на виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської робіт.

4.1.7 Співвиконавцем робіт з проведення патентно-кон’юнктурних досліджень має бути структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, у разі відсутності останнього — спеціаліст з маркетингу. За необхідності до патентно-кон’юнктурних досліджень можуть бути залучені інші фахівці.

4.1.8 Відповідальність за проведення патентно-кон’юнктурних досліджень несе суб'єкт господарської діяльності, що виконує роботи, у складі яких проводяться патентно-кон’юнктурні дослідження.

4.1.9 Результатом патентно-кон’юнктурних досліджень є звіт про патентно-кон’юнктурні дослідження, який затверджує керівник суб'єкта господарської діяльності.

4.1.10 Матеріали звіту використовують під час розроблення документів, які пов'язані з діяльністю суб'єкта господарської діяльності, зокрема:

— прогнозів, програм, планів створення та розвитку виробництва, продажу об’єкта господарської діяльності(ОГД) та надання послуг;

— тематичних карток і заявок на розроблення та освоєння ОГД;

— вихідних вимог замовника на виконання науково-дослідної роботи та/або дослідно-конструкторської роботи;

— техніко-економічних обґрунтувань;

— технічних завдань;

— звітів про проведення науково-дослідної роботи та/або дослідно-конструкторської

роботи;

— технічних умов (технічного опису) на розроблений ОГД;

— стандартів на розроблений ОГД тощо.

4.2.Види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень

Проведення патентно-кон'юнктурних досліджень може включати такі роботи:

- дослідження технічного рівня об'єктів, виявлення тенденцій та напрямів їх розвитку;
- дослідження стану ринку продукції;
- дослідження вимог споживачів до продукції та послуг;
- дослідження напрямів науково-дослідної та виробничої діяльності організацій та фірм на ринку продукції;
- аналізування господарської діяльності, що включає ліцензійну діяльність розробників (організацій та фірм), виробників (постачальників) продукції та фірм, що надають послуги, їх патентної політики для виявлення конкурентів, потенційних контрагентів, ліцензіарів та ліцензіатів;
- аналізування діяльності суб'єкта господарювання, вибір оптимальних напрямів розвитку його науково-технічної, виробничої та комерційної діяльності, патентної та технічної політики та обґрунтування заходів щодо їх реалізації;
- обґрунтування вимог щодо удосконалення існуючої та створення нової продукції та технологій, організації виконання послуг;
- аналізування конкурентоспроможності технологій та/або їх складових, технічних об'єктів, ефективності їх використання у відповідності до тенденцій та прогнозу розвитку;
- виявлення та відбір об'єктів ліцензій;
- дослідження умов реалізації технічних об'єктів, обґрунтування заходів щодо їх оптимізації;
- обґрунтування доцільності та форм здійснення в державі та за кордоном заходів з визначення доцільності набуття та/або передачі прав на технології та їх складові, реалізації технічних об'єктів, їх комерціалізації, закупівлі та продажу ліцензій, обладнання, сировини, комплектувальних виробів;
- проведення інших робіт, що відповідають інтересам суб'єктів господарської діяльності.

4.3. Порядок проведення патентно-кон'юнктурних досліджень

Патентно-кон'юнктурні дослідження проводять у такому порядку:

— розроблення завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень;

— розроблення регламенту патентно-кон'юнктурних досліджень;

— оформлення довідки про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень;

— систематизація та аналізування інформації;

— оформлення розділів основної частини звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження.

4.4. Порядок оформлення, викладання та зберігання звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження

4.4.1 Звіт про патентно-кон’юнктурні дослідження містить структурні елементи, аналогічні структурним елементам звіту про патентні дослідження згідно з ДСТУ 3575.

4.4.2 Загальні вимоги до оформлення звіту, правила оформлення списку виконавців — згідно з ДСТУ 3008.

4.4.3 Облік та зберігання звіту, а також внесення змін до нього проводять у порядку, встановленому власником оригіналу звіту про патентно-кон’юнктурні дослідження.

5. ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

5.1 Патентно-кон’юнктурні дослідження виконуються на підставі завдання. Під час складання завдання визначають необхідність досліджень на конкретному етапі в залежності від стану/характеру продукції чи послуги. Наприклад, отримання вихідних даних для обґрунтованого вибору потенційних ринків збуту послуг або продукції (що розробляється, готова до продажу тощо) чи пошук ліцензіатів, ліцензіарів, чи аналіз можливих постачальників для продажу продукції, чи пошук партнерів з виробництва тощо.

5.2 Складання завдання передбачає визначення відповідальних виконавців кожного виду робіт, строків виконання та форм звітних документів.

Завдання на проведення патентно-кон’юнктурних досліджень може містити такі розділи:

— «Назва теми», де зазначають повну назву та шифру теми договірної чи планово-технічної та/або планово-економічної документації;

— «Етап», де зазначають етап виконання патентно-кон’юнктурних досліджень;

— «Мета патентно-кон’юнктурних досліджень», де зазначають, наприклад, отримання вихідних даних для обґрунтованого вибору потенційних ринків збуту продукції.

Форма завдання на проведення патентно-кон’юнктурних досліджень наведена нижче.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада
Підпис ініціал(и), прізвище
Дата

ЗАВДАННЯ №

Дата _____

на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень

Назва теми _____

шифр теми

Етап _____

Мета патентно-кон'юнктурних досліджень: _____

Таблиця

Види робіт під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень та виконавці

Види робіт	Підрозділи – виконавці	Відповідальні виконавці	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5

Керівник
підрозділу-виконавця Підпис Ініціал(и), прізвище

Керівник підрозділу з питань
трансферу технологій,
інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності Підпис Ініціали, прізвище

6. РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

6.1 Регламент пошуку

Регламент пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень – це програма, що визначає сферу проведення пошуку за фондами кон'юнктурно-економічної інформації. Регламент пошуку включає:

— визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів;

— визначення ретроспективності досліджень;

— вибір держави досліджень;

— вибір джерел інформації.

Регламент пошуку розробляється відповідно до мети патентно-кон'юнктурних досліджень, що визначається з урахуванням видів робіт, наведених у Завданні на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень.

Форма регламенту пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень наведена нижче.

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ №

Дата

Назва теми _____ шифр теми _____

Етап _____

Номер, дата Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень _____

Обґрунтування Регламенту пошуку _____

Початок досліджень _____ Закінчення досліджень _____

Таблиця

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси/коди			Ретроспективність пошуку	Джерела інформації
			патентна інформація	науково-технічна інформація	кон'юнктурно-економічна інформація		
			МПК[1)], МКПЗ[2)], НПК[3)]	УДК[4)]	ГС[5)], СМТК[6)], БМН[7)]		
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник
підрозділу-виконавця Підпис Ініціал(и), прізвище

Керівник підрозділу з питань
трансферу технологій,
інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності Підпис Ініціал(и), прізвище

[1)]МПК – міжнародна патентна класифікація;
[2)]МКПЗ – міжнародна класифікація промислових зразків;
[3)]НПК – національна патентна класифікація;
[4)]УДК – універсальна десяткова класифікація;
[5)]ГС – гармонізована система (гармонізована товарна номенклатура);
[6)]СМТК – стандартна міжнародна торгова класифікація ООН;
[7)] БМН – Брюсельска митна номенклатура.

6.2. Визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів

Існує декілька варіантів визначення предмету дослідження.

Перший варіант – предмет дослідження має окремий класифікаційний індекс ОГД у системах класифікації (міжнародний або національний).

Другий варіант – відсутні класифікаційні індекс ОГД у системі класифікацій, до якої можна віднести предмет досліджень, у такому разі предмет досліджень може бути визначений за джерелами торговельної та промислової статистики.

У разі цього потрібно знати, де може бути використаний досліджуваний ОГД (під час виробництві або експлуатації).

Якщо в торговельній та промисловій статистиці відсутні класифікаційні рубрики для досліджуваного ОГД, інформацію, що стосується такого ОГД, отримують з джерел патентної та науково-технічної інформації. Так, відомості про експортно-імпортні операції щодо певного ОГД можливо опосередковано отримати, аналізуючи патентно-ліцензійну ситуацію.

У разі класифікування об’єкта дослідження необхідно простежувати зміни в класифікації на всю глибину пошуку інформації, оскільки окремі позиції можуть розширюватися або звужуватися, а іноді й повністю виключатися, наприклад, у зв'язку з об'єднанням їх з іншими позиціями в більші за обсягом або навпаки. У випадках, коли потрібний технічного ОГД не проходить в статистичних виданнях, наприклад, у зв'язку з малими обсягами його реалізації, єдиним джерелом для отримання даних є галузева періодика. Здебільшого, в таких виданнях публікують відомості про експорт та імпорт ОГД, аналогічні тим, що публікують у митній статистиці.

Формулювати визначення предмета дослідження потрібно застосовуючи термінологію, прийняту у відповідній системі класифікації. Визначення предмета досліджень повинно відповідати: національному класифікатору (Рубриктор науково-технічної інформації), міжнародній патентній класифікації, універсальній десятковій класифікації тощо.

6.3. Пошук держав дослідження

Для проведення патентно-кон’юнктурних досліджень обирають дві або три розвинені держави, які є провідними у відповідній до об’єкту дослідження сфері. У цьому разі виявляють конкурентів на ринках держав, у які здійснюють постійний експорт продукції. Щодо держав, які представляють потенційні ринки збуту, проводять аналогічні дослідження. За результатами аналізу визначають передбачувані ринки збуту, проводять сегментацію ринку.

6.4. Визначення ретроспективності досліджень

Визначення ретроспективності досліджень, пошук джерел інформації торговельної та промислової статистики (наприклад, митної статистики) проводять за період від 10 до 15 років, що пов’язано з використанням матеріалів для побудови рядів динаміки показників, які характеризують стан зовнішньої торгівлі та національного виробництва. Галузеву періодику, що використовують, зокрема, для визначення рівня техніки в галузі, що досліджується, достатньо переглядати за період до 5 років.

6.5. Вибір джерел інформації

Під час проведення досліджень використовують різні джерела інформації: патентні, науково-технічні, кон’юнктурно-економічні. Такі джерела можуть бути на паперових або електронних носіях інформації, або у мережі Інтернет. Джерела інформації розрізняють за обсягом інформаційного масиву (кількість записів або документів), строком

ретроспективи, періодичністю оновлення бази даних, географічному простору охоплення даних тощо.

Бази даних можуть містити або патентну або науково-технічну та кон'юнктурно-економічну інформацію, або містити інформацію всіх видів. Крім того, бази даних можуть містити інструментарій щодо можливості аналізу діяльності компаній, патентних сімейств та патентних цитувань, застосування методів патентного аналізу, методів функціонального і параметричного аналізу, спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, тезаурусів, методів аналізу за економічними показниками, методів аналізу маркетингової інформації, статистичних даних (зокрема, експорту – імпорту продукції) тощо.

З переліком джерел патентної інформації України можна ознайомитися в посібнику «Патентна документація України» [15,16], на WEB-сайтах ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) та в ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Користувачам запропоновано інтерактивні бази даних та інформаційно-довідкові системи, які містять відповідні патентно-інформаційні ресурси та двічі на місяць актуалізуються. Джерелом патентної інформації є також електронні бази патентних відомств держав, описи винаходів та інші об`єкти права інтелектуальної власності, реферативна інформація.

Джерела науково-технічної інформації включають, зокрема:

— галузеву періодичну і спеціальну літературу;

— проспекти, каталоги, видання фірм, фірмові досьє;

— результати випробувань дослідних і виставкових зразків українських виробників;

— результати сертифікації продукції, зокрема, на міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках;

— публікації про впроваджені винаходи, рекламні матеріали;

— звіти про науково-дослідну, дослідно-конструкторську роботи;

— публікації міжнародних, регіональних і національних організацій зі стандартизації та контролю якості;

— національні та міжнародні статистичні видання, дані відомств, організацій тощо, які мають право публікувати статистичні дані;

— звіти спеціалістів про закордонні відрядження тощо.

Із джерел кон'юнктурно-економічної інформації під час проведення кон'юнктурних досліджень використовують:

— міжнародні та національні статистичні видання;

— фірмові довідники та річні звіти фірм;

— загальноекономічні, спеціальні та галузеві періодичні видання;

— кон'юнктурно-економічну інформацію (проспекти, каталоги, довідники компаній, спеціальні та галузеві періодичні видання), що стосуються: стану ринків та конкурентоспроможності товарів; даних про експортно-імпортні товари державних контролюючих організацій, зовнішньоторговельних організацій, міністерств тощо.

Статистичні видання є основними джерелами даних про експортно-імпортні операції держав та їх національне виробництво. Дані про експортно-імпортні операції публікують у статистичних джерелах митної служби держав та ООН.

У багатьох іноземних державах дослідні установи, спілки підприємців, фірм випускають економічні довідники, що містять інформацію про підприємства різних галузей промисловості. Також видають довідники, у яких наводять дані про виробничу та фінансову діяльність великих промислових компаній по державах, підприємствах цих компаній; перелік головних виробників певних типів продукції. Окрім зазначених довідників використовують галузеві періодичні видання. У них публікують статистичні дані, економічні та технічні статті, що висвітлюють стан виробництва в галузях та надають прогнози щодо їх розвитку. Важливим джерелом інформації є матеріали провідних компаній, зокрема, фінансові звіти, у яких містять основні дані про виробничу та фінансову діяльність фірм. У звітах компаній містяться огляди стану галузі в цілому та прогнози її розвитку.

Заслуговують на увагу цінові дані та показники Статистичного бюро ООН, які публікують в щорічниках «Monthly Bulletin of Statistics MBS», щорічниках «Statistical Year book» та «Yearbook of international Trade Statistics». Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) публікує свої цінові дані в «Monthly Bulletin of Agricutural Economics and Statistics», Міжнародний валютний фонд – в «International Trade Statistics».

Патентна, науково-технічна та кон'юнктурно-економічна інформація широко представлена у мережі Інтернет, що є на цей час одним з основних джерел отримання відповідних даних.

Перелік баз даних патентної, науково-технічної та кон'юнктурно-економічної інформації наведений у додатку[18] А та включає інформацію про 88 універсальних, спеціалізованих (біотехнологія, хімія, енергетика тощо) баз даних, а також про бази даних щодо промисловості та експортно-імпортних операцій. Критерієм відбору баз даних було обрано фактор практики використання даних інформаційних джерел протягом кількох років у реальних дослідженнях. До огляду не включено бази даних про об'єкти права інтелектуальної власності, які не є винаходами та корисними моделями. Інформаційні масиви спрощеної структури (типу Doubline Core) або такі, що не призначені для виконання структурованих інформаційних запитів (повнотекстові архіви періодичних видань, інституційні репозитарії тощо), до зазначеного переліку не були включені.

Наведені у додатку А бази даних підрозділяють на такі, яким надана можливість користування безоплатно, з частковою оплатою або платні, перелік деяких наведено нижче:

PatentScope — база даних дозволяє проводити пошук в 2,5 млн. опублікованих міжнародних заявках на патенти на винаходи, а також у 43 млн. патентних документах регіональних та національних фондів;

Espacenet-Worldwide — база даних, яка надає найбільш повний та безкоштовний доступ до патентної інформації в Інтернеті, створена Європейським патентним відомством, що містить дані про 80 млн. патентів з 90 держав. Наявність патентної інформації варіюється залежно від держав та періоду часу;

[18] Перелік баз даних та інформацію щодо їх основних характеристик підготовлено старшим науковим співробітником Відділення гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України, к.т.н. О.В. Васильєвим із джерел провайдерів науково-технічної інформації станом на 20.01.2015.

EUROMONITOR — база даних створена компанією Euromonitor International, що є світовим лідером у дослідженні споживчих ринків та містить економічну та маркетингову інформацію та інформацію про діяльність компаній на промислових ринках;

DATAMONITOR — база даних, що забезпечується інформацією з 100 офісів у 25 країнах та містить звіти, доповіді, статистичні бази даних та новини з економіки та промисловості, а також стратегічні аналітичні звіти про функціонування ринку на світовому, регіональному та національному рівнях;

ABI/INFORM — база даних містить повні тексти багатьох наукових та торговельних журналів. База даних надає доступ до дисертацій, робочих документів, звітів, новин тощо. Вказане доступно на інтуїтивній платформі ProQuest, що дозволяє перехресний пошук з іншими бізнес-ресурсами.

7. ДОВІДКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Довідка про проведення досліджень може бути звітом про виконання регламенту досліджень і містити номер та дату завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, етап досліджень, номер та дату регламенту пошуку, а також дату початку та закінчення дослідження.

Форма довідка про проведення патентно-кон'юнктурних досліджень наведена нижче.

ДОВІДКА №

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН'ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата _____

1. Завдання на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень _____

Етап _____

Номер, дата Регламенту пошуку _____

Початок досліджень _____ Закінчення досліджень _____

Таблиця

Джерела інформації, використані під час проведення досліджень

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держави пошуку	Класифікаційні індекси/коди	Використана інформаційна база	Бібліографічні дані		
				патентна інформація	кон'юнктурно-економічна інформація	науково-технічна інформація
1	2	3	4	5	6	7

2. Висновки про виконання Регламенту пошуку під час проведення патентно-кон'юнктурних досліджень _____

Керівник
підрозділу-виконавця Підпис Ініціал(и), прізвище

Керівник підрозділу з питань
трансферу технологій,
інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності Підпис Ініціал(и), прізвище

У колонці 3 наводять класифікаційні коди згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Стосовно патентної документації наводять індекси згідно з міжнародною класифікацією об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до систем патентної класифікації, чинних у досліджуваної державі протягом пошукового періоду. Для іншої документації наводять відповідні класифікаційні індекси (УДК, ГС, СМТК, БМН).

У колонці 4 наводять перелік тих інформаційних баз патентної та іншої науково-технічної, економічної, кон'юнктурної, статистичної документації, які були використані під час проведення досліджень: Державно науково-технічна бібліотека України, Фонду патентної документації громадського користування уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, галузевих баз даних, баз даних організації, баз даних мережі Інтернет тощо.

У колонках 5 – 7 наводять бібліографічні дані про джерела інформації.

8 КОН'ЮНКТУРНО-ЕКОНОМІЧНА, ПАТЕНТНА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОГД

8.1 Кон'юнктурно-економічна, патентна та науково-технічна інформація щодо ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Дані щодо кон'юнктурно-економічної інформації заносять до форми «Кон'юнктурно-економічна інформація», що наведена нижче.

Кон'юнктурно-економічна інформація

Предмет дослідження (об'єкт дослідження, його складові частини)	Бібліографічні дані	Автор, фірма (власник) документації	Рік, місце, орган видання (затвердження, депонування) джерела інформації
1	2	3	4

Патентну, науково-технічну документацію та іншу документацію, яка відібрана для подальшого аналізу, а також документацію, що відома з джерел інформації, але не виявлена в процесі пошуку, наводять згідно з формами Г.1.1, Г.1.2, Г.1.3 ДСТУ 3575.

8.2 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів-аналогів

Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення наводяться згідно з формою Г.1.4 ДСТУ 3575.

Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Назва та одиниці виміру	Техніко-економічні показники					
	об'єкта за стандартом або технічними умовами	об'єкта-аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння) [8)]			ОГД	прогноз на 20__ р. (роки)
1	2	3	4	5	6	7

Рекомендації щодо заповнення форми «Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення» наведене у виданні [14].

8.3 Провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення

На основі аналізу патентної, науково-технічної та кон'юнктурно-економічної інформації визначають провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об'єкти аналогічного призначення. Відібрані дані заносять до форми, що наведена нижче.

[8)] кількість колонок у формі «Техніко-економічні показники ОГД» визначають за кількістю об'єктів-аналогів

Провідні організації (фірми), що розробляють (виробляють) об’єкти аналогічного призначення

Назва організації (фірми), держави	Відомості щодо промислово впроваджених аналогів ОГД (назва, умовне позначення, освоєння технології, рік випуску або поставлення на виробництво технічних об’єктів)	Науково-технічний доробок (номер охоронного документа, що відноситься до удоскона-лення аналогів ОГД, назва дослідного зразка, проекту)	Технічна суть нових рішень та очікувані поліпшенні показники аналогів ОГД
1	2	3	4

8.4. Тенденції розвитку ОГД та об'єктів-аналогів

Метою проведення патентно-кон’юнктурних досліджень є обґрунтований вибір ринків збуту продукції як на момент дослідження, так і на перспективу, тому необхідно знати тенденції розвитку досліджуваної галузі ОГД і науково-технічний доробок провідних фірм.

Основні методи визначення тенденцій розвитку ОГД базуються на аналізі змін споживчих властивостей аналогів ОГД, а також на дослідженні напрямів діяльності провідних зарубіжних фірм і вітчизняних організацій щодо удосконалення аналогів.

Для визначення тенденцій розвитку ОГД широко застосовують аналіз динаміки патентування винаходів, яка відображає зміну винахідницької активності у галузі, до якої належить ОГД за певний період часу в державі дослідження, а також, показує, на які роки припадає підйом або спад винахідницької активності.

Аналізуючи динаміку патентування, особливу увагу слід звернути як на темпи зростання патентування у напряму, що досліджується, так і на появу нових напрямів у галузі технологій та/або їх складових, що досліджується.

Зміну винахідницької активності за роками необхідно пов'язати з даними щодо розробки та реалізації аналогів ОГД, виробництва продукції на основі ОГД у державі дослідження і за результатами співставлення даних можна зробити висновок щодо тенденцій розвитку. Наприклад, якщо темпи зростання винахідницької активності та виробництва продукції основі ОГД під час дослідження досить високі, це може підтверджувати конкурентоспроможність даної продукції. Якщо обсяги виробництва такої продукції залишаються високими, а винахідницька активність падає, необхідно ретельно проаналізувати причини цієї ситуації. Однією з причин в цьому випадку може бути формування нового технічного напряму, яке призведе з рештою до створення нової продукції.

Відібрані дані щодо тенденцій розвитку ОГД заносять до форми, наведеної нижче.

Тенденції розвитку ОГД та об’єктів аналогічного призначення

Виявлені тенденції розвитку ОГД та аналогів	Джерела інформації	Технічні рішення, що реалізують тенденції розвитку ОГД	
		в об'єктах-аналогах організацій (фірм)	в досліджуваному об'єкті
1	2	3	4

9. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ ОГД ТА ОБ'ЄКТІВ–АНАЛОГІВ

Дослідження, що наведені у розділах 9 та 10 цієї Методики, здійснюють за наявності відповідної інформації.

Зовнішньоторговельні потоки — це експортно-імпортні операції держав, що досліджуються щодо об'єкта дослідження [17]. Аналізуючи зовнішньоторговельні потоки, можна визначати обсяги та пріоритетні напрями експорту (імпорту) у державах та регіонах, які враховують (відображають) стан постачальника на зовнішньому ринку щодо його експортної спеціалізації у порівнянні з постачальниками-конкурентами щодо традиційних ринків збуту, розподілу зон впливу на світовому ринку тощо.

Аналіз імпортних потоків на ринку досліджуваної держави дозволяє зробити попередню оцінку конкурентоспроможності на ринку національних постачальників, виділити види продукції, яка користується найбільшим попитом, визначити традиційних зарубіжних постачальників. Такий аналіз свідчить про слабкі та сильні сторони постачальників та дозволяє зробити попередні висновки про конкурентоспроможність запропонованої ними продукції. Вихідною інформацією для проведення аналізу зовнішньоторгових потоків може слугувати митна статистика держав або ООН. Перед проведенням аналізу статистичних даних необхідно уточнювати класифікаційні коди. У разі відбору таких даних слід звертати увагу на одиниці виміру, що використовують у виданнях. З джерел інформації митної статистики отримують дані про обсяги експорту (імпорту).

Ці дані заносять до форми «Обсяг експорту (імпорту) ОГД та об’єктів аналогічного призначення по роках (у поточних цінах)», яку заповнюють аналогічно, як для експорту, так і для імпорту продукції на основі ОГД у поточних цінах відповідного року. Дана форма наведена нижче.

Обсяг експорту (імпорту) ОГД та об’єктів аналогічного призначення по роках (у поточних цінах)

Класифікаційний код, рубрика	Назва ОГД, аналогів ОГД (продукції)	Одиниця виміру обсягу продукції у статистичних виданнях	Відсоток обсягу експорту (імпорту) продукції у класифікаційній рубриці	Обсяг експорту (імпорту)			
				20___ р.		20___р.	
1	2	3	4	5			
				5.1[9)]	5.2[10)]	5.1[9)]	5.2[10)]

Відомості щодо перерахунку обсягів експорту (імпорту) продукції у цінах поточного року у незмінні ціни наводяться у формі «Ряди динаміки обсягу експорту (імпорту) ОГД та об’єктів аналогічного призначення _____ (держава)», що наведена нижче.

[9)] у колонках 5.1 наводять обсяг експорту продукції, що відносять до рубрики, зазначеної у колонці 1;
[10)] у колонках 5.2 наводять відсоток продукції, зазначений у колонці 4.

Ряди динаміки обсягу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення _____ (держава)

Назва ОГД, об'єктів-аналогів	20___ р.	20 ___ р.	20 ___ р.
У цінах поточного року			
Індекс цін			
У незмінних цінах			

У разі побудови рядів динаміки на основі індексів цін виконують перерахунок вартісних обсягів продукції з поточних цін у незмінні ціни року, дані для якого досліджуються. Аналіз рядів динаміки дозволяє визначити темпи росту експорту (імпорту) продукції, а також виявити основні держави експорту та держави імпорту. Індекси цін публікують як в статистичних виданнях (в основному в щорічних виданнях), так і в галузевій періодиці.

Якщо об'єктів дослідження декілька, визначають структуру експорту (імпорту). Домінування у складі експорту протягом ряду років будь-якого виду продукції дає підстави для висновку про спеціалізацію держави як експортера для такого виду продукції. Зміни питомої ваги найбільших статей експорту та поява інших вказує на переорієнтацію експорту.

Структуру експортних (імпортних) поставок об'єкта господарської діяльності та об'єктів-аналогів представляють у формі «Структура експортних (імпортних) поставок ОГД та об'єктів аналогічного призначення _____ (держава) (у поточних цінах)», що наведена нижче.

Структура експортних (імпортних) поставок ОГД та об'єктів аналогічного призначення _____ (держава) (у поточних цінах)

Класифікаційний код, рубрика	Вид продукції	Обсяг поставок					
		20___ р.		20___ р.		20 ___ р.	
1	2	3					
		3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2
	Інші види						
	Всього:						

В колонці 3 форми вказують дані щодо обсягу експортних (імпортних) поставок продукції по роках, обраних для дослідження у поточних цінах відповідних років. У цьому разі в колонці 3.1 вказують обсяг експортних (імпортних) поставок продукції. У колонці 3.2 вказують частку експорту (імпорту) кожного виду продукції у відсотках у загальному обсязі на рівні групи продукції.

Дана форму розробляють як доповнення до форми «Обсяг експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення по роках (у поточних цінах)», що дозволяє виявити спеціалізацію експорту (імпорту) продукції та види продукції, що переважно закуповують.

На наступному етапі робіт визначають більш детальний профіль експортної спеціалізації. Для виявлення головних постачальників та імпортерів даної продукції на світовому ринку аналізують географію експорту та імпорту. Аналіз географічної структури експорту та імпорту дозволяє визначити основні ринки збуту продукції, що є об'єктом аналізу (за групою, видом), а також національну належність імпортованої продукції. Результати аналізу наводять у формі «Структура географічного розподілу

експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення (у поточних цінах)», що наведена нижче.

Структура географічного розподілу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення (у поточних цінах)

Держава (регіони)	Обсяг експорту					
	Всього		20___ р.		20___ р.	
1	2					
	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2

Дані подаються у поточних цінах за відповідні роки. У колонці 1 форми вказують держави (регіони), обрані для дослідження. У колонці 2.1 форми вказують обсяг експорту (імпорту) продукції, яку досліджують. У колонці 2.2 форми вказують частку експорту (імпорту) продукції у відсотках, яку досліджують, в кожну державу у загальному обсязі експорту продукції у всі держави.

Аналогічну форму заповняють й для імпорту продукції.

Якщо об'єкт аналізу включає декілька видів або груп продукції, доцільно аналіз географічного розподілу зовнішньоторговельних потоків доповнити аналізом детальної товарної структури цих потоків для найбільших споживачів і постачальників. Відповідні дані представляють у формі «Товарна структура та географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення у провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)», що наведена нижче.

Товарна структура та географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення в провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)

Вид продукції	Роки	Всього		Обсяг експорту					
				держава 1		держава 2		держава 3	
1	2	3		4					
		3.1	3.2	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.2
Всього по роках									

У колонці 3.1 форми вказують обсяг експорту (імпорту) в національній валюті. У колонці 3.2 форми вказують частку експорту (імпорту) даного виду продукції у відсотках в його загальному обсязі.

У колонці 4 наводять назви держав – головних торговельних партнерів, які визначені на попередньому етапі аналізу по загальному товарообігу, що визначений у формі «Структура географічного розподілу експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення (у поточних цінах)» [21].

У колонках 4.1, 4.2 форми наводять відповідно обсяг експорту певного виду продукції для певної країни та частку (у відсотках) експорту цієї продукції у загальному обсязі експорту у незмінних цінах.

Аналізуючи дані форми «Товарна структура та географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення у провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)», можна визначити найбільш важливих зарубіжних споживачів для даного національного постачальника та найважливіші статті товарного споживання.

Аналогічно заповнюють форми товарної структури імпорту. У цьому разі отримані дані вказують на залежність національного ринку від найважливіших постачальників

продукції. У такому випадку склад продукції (колонка 1) для експорту та імпорту буде не однаковим.

Аналіз товарної структури та географії експорту та імпорту продукції дозволяє визначити структуру взаємної торгівлі (товарообіг) національних постачальників з найбільшими торговими партнерами.

Дані форми «Товарна структура та географія експорту (імпорту) ОГД та об'єктів аналогічного призначення у провідні держави-споживачі (у незмінних цінах)» можуть бути основою для визначення позиціювання національного постачальника на внутрішньому та світовому ринках.

З цією метою розраховують сальдо балансу в торгівлі з головними партнерами по кожному виду продукції. Якщо обсяг експорту держави дослідження перебільшує обсяг закупівлі даного виду продукції, то сальдо балансу позитивне, в іншому випадку – негативне. За результатами розрахунку сальдо можна зробити попередні висновки про сильні та слабкі сторони об'єкта, який досліджують, у порівнянні з головними конкурентами і, відповідно, оцінюють можливість виходу на ринок іноземних держав з аналогічною вітчизняною продукцією.

Найбільш позитивні значення сальдо вказують на переваги національного постачальника на власному ринку та розширення його впливу на внутрішніх ринках. Найбільш негативні значення сальдо по конкретним видам продукції вказують на технічну перевагу конкурентів у галузі, яку досліджують. За абсолютним зростанням негативних значень сальдо в динаміці можна побачити тенденції відставання технічного рівня продукції та конкурентоспроможності національного постачальника в порівнянні з основними конкурентами, його технічну залежність від них.

Вивчення зовнішньоторговельних потоків доцільно доповнити вивченням патентно-ліцензійної ситуації (ДСТУ 3575) стосовно об'єкта дослідження. Результати аналізу патентної ситуації допоможуть зрозуміти, по-перше, характер зовнішньоторговельних потоків щодо конкурентного товару, а, по-друге, компенсувати відсутність статистичної інформації щодо продукції, для якої не було знайдено даних.

10. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ РИНКУ

Визначення обсягу ринку – це визначення обсягу потенційного попиту на ОГД для отримання даних не лише про його кількісні характеристики, а й про його специфіку в умовах кожної конкретної держави. Розмір обсягу ринку може бути визначений за розрахунком балансу виробництва та споживання (внутрішнє споживання) досліджуваного об'єкта.

10.1 Обсяги виробництва ОГД та об'єктів-аналогів

Базою для аналізу виробництва продукції можуть бути щорічні статистичні видання, що містять дані щодо обсягів виробництва продукції за галузями. Відібрані дані наводять у формі «Обсяги виробництва ОГД та об'єктів аналогічного призначення (назва держави) за роками», що наведена нижче.

Обсяги виробництва ОГД та об’єктів аналогічного призначення _____ (держава) за роками

Назва ОГД, об’єктів-аналогів	Роки					
	20___ р.		20___ р.		20____ р.	
1	2					
	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2

У колонках 2.1 форми наводять обсяги виробництва групи продукції у цінах поточного року. У колонках 2.2 форми відсоток обсягу окремих видів продукції по відношенню до групи продукції у цінах поточного року.

10.2 Аналіз обсягу ринку

Під час аналізування обсягу ринку наводять дані щодо визначення його обсягу, включаючи кількісні характеристики, а також його специфіку в умовах кожної конкретної держави. Дані наводять у незмінних цінах року, прийнятого за базовий, у національній (вільно конвертованій) валюті.

Аналіз даних дозволяє зробити такі висновки:

— динаміка внутрішнього споживання характеризує зростання потенційної ємності внутрішнього ринку;

— забезпеченість внутрішньої потреби власним виробництвом вище 100 % характеризує наявність можливості для експортної діяльності;

— частка експорту у виробництві свідчить про конкурентоспроможність національних постачальників на світовому ринку;

— зростання частки імпорту свідчить про зниження конкурентоспроможності національної продукції на внутрішньому ринку;

— зріст співвідношення імпорту та експорту вказує на те, що ринок держави може бути потенційним ринком збуту вітчизняної продукції.

За результатами аналізу зовнішньоторговельних потоків і національного виробництва готують попередні висновки щодо конкурентоспроможності досліджуваної продукції, що розробляється/виробляється національними організаціями/підприємствами.

Цю інформацію можна використовувати для прогнозування ринків збуту та планування прикладних наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт, метою яких є розробка конкурентоспроможних технологій. Також цю інформацію можна використовувати для пошуків ринків збуту продукції, вибору держав патентування, вибору фірм-експортерів для закупівлі товарів, оцінки можливості укладання ліцензійних угод.

11. ВИЗНАЧЕННЯ СИТУАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності, що об’єктом(ами) технології та/або її складовими, здійснюють на основі результатів статистичної обробки патентної документації, яка стосується ОГД; результатів аналізу відомостей щодо укладених ліцензійних договорів та договорів про передання виключних майнових прав на об'єкти промислової власності; аналізу можливостей застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.

У цьому розділі наводять інформацію відповідно до вимог ДСТУ 3575 (форма Г.2.1. «Динаміка патентування», форма Г.2.2. «Взаємне патентування щодо ОГД та його складових частин», форма Г.2.3. «Документи-аналоги», форма Г.2.4. «Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власності», форма Г.2.5. «Ліцензійна

діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частин»). Приклади заповнення зазначених форм Г.2.1–Г.2.5 наводяться в [11].

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК БАЗ ДАНИХ ТА ДОВІДКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН'ЮКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

До методики додаються бази даних патентної, науково-технічної та кон’юнктурно-економічної інформації, які можуть бути використані для проведення патентних та патентно-кон'юнктурних досліджень[19]. Критерієм включення було обрано фактор практики використання даних інформаційних джерел протягом кількох років у реальних дослідженнях. До огляду не включено бази даних про об'єкти інтелектуальної власності, які відрізняються від винаходів та корисних моделей. Наведено інформацію щодо обсягу інформаційного масиву, глибини ретроспективи, періодичності оновлення баз даних, географічного ареалу охоплення даних тощо.

Указується, чи містять бази даних патентну чи науково-технічну та кон’юнктурно-економічну інформацію або інформацію всіх видів. Надається інформація щодо можливості використання під час застосування баз даних інструментарію стосовно можливості: аналізу діяльності компаній, патентних сімейств та патентних цитувань, застосування основних методів патентного аналізу, застосування основних методів функціонального і параметричного аналізу (техніко-технологічні параметри), галузевих методів аналізу патентної інформації, спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, тезаурусів, методів аналізу за економічними показниками, аналізу маркетинг-методів та статистичних даних (зокрема, експорту – імпорту продукції).

Бази даних згруповані у такі групи (колонка D): патенти (patents), багато-рофільні (multidisciplinary), універсальні (universal), економічні (economics), бізнес (business), фінанси (finance), торгівля (trade), промисловість (industry); спеціалізовані бази даних: транспорт (transport), авіаційно-космічна промисло-вість (aerospace), харчова промисловість (food), фармацевтична (pharmacy), біотехнології (biotechnology), нафтова промисловість, інформаційні технології, зварювання тощо. У переліку зазначається, чи є вказані бази даних (далі — БД) безоплатні, чи з частковою оплатою або вони є платні.

Нижче наведені пояснення щодо назв рубрик та скорочень:

Database Code Name	—	довідковий код БД
Database Name	—	розширена назва БД у редакції організації-генератора
V-DB	—	обсяг інформаційного масиву (кількість записів або документів)
TimePeriod	—	глибина ретроспективи
Time Frequency	—	періодичність оновлення БД (кількість оновлень на рік)
Geo-DB	—	географічний ареал охоплення даних
Proprient	—	фактор платності

[19] Перелік баз даних та інформацію щодо їх основних характеристик підготовлено старшим науковим співробітником Відділення гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці ІПМЕ ім.Г.Є. Пухова НАН України, к.т.н. О.В. Васильєвим із джерел провайдерів науково-технічної інформації станом на 20.01.2015. Інформація щодо переліку знаходиться на сайті:

SubjectSci-tech Inform	– —	фактор наявності науково-технічної або економічної інформації
PatInform	—	фактор наявності патентної інформації
Subject	—	характеристика предметної спеціалізації БД
Company-Analysis	—	наявність у БД можливості аналізу діяльності компаній, ідентифікації документів, що відносяться до діяльності компанії
PatFam-Analysis	—	наявність у БД можливості аналізу патентних сімейств та патентних цитувань
Pat-Analysis	—	придатність БД до застосування основних методів патентного аналізу
Tech-Analysis	—	придатність БД до застосування основних методів функціонального і параметричного аналізу (техніко-технологічні параметри)
IPC-Analysis	—	придатність БД до застосування галузевих методів аналізу патентної інформації
Thesaurus-Analysis	—	придатність БД до застосування спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, тезаурусів
Econom-Analysis	—	придатність БД до застосування методів аналізу за економічними показниками
Market-Analysis	—	придатність БД до застосування маркетинг-методів аналізу
Imp/Export Analysis	—	придатність БД до застосування методів аналізу статистичних даних, (зокрема, експорту – імпорту продукції)

Для фактору платного (безоплатного) використання баз даних та/або для інших факторів у випадку цифрових значень відповідних факторів застосовують позначення відповідно:

«0» – безоплатне користування та/або відсутність інформації;

«0,5» – окремі ресурси надаються на платній основі та/або можливість використання інформації з обмеженнями або у окремих випадках;

«1» – БД є платною та/або БД містить інформацію за даним фактором.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти

1. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 року № 143-V // Офіційний вісник України. 2006. 18 жовтня (№ 40). С. 65, ст. 2664.

2. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України. 1993. 17 серпня (№ 33), ст. 345.

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2016. 15 січня (№ 3), ст. 25.

4. Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2007 р. № 995// Офіційний вісник України. 2007. № 58. С. 19.

5. СТБ 1180-99. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. Мн.: Госстандарт Республики Беларусь, 1999. 18 с.

6. ГОСТ Р 15.011—96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. М.: Госстандарт России, 1996. 17 с.

7. СТ РК ГОСТ 15.011—2005. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. Госстандарт Республики Казахстан, 2005. 16 с.

8. ДСТУ 3574—97. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. Держстандарт України, 1997. 11 с.

Монографії та статті. Методичні рекомендації.

9. Акишев, Н.К. Методические рекомендации по проведению патентных исследований: методическое пособие / Н.К. Акишев, Г.У. Кенжебекова, О.А. Шаймарданова. Алматы: Типография АО «НЦ НТИ»Ю, 2011. 64 с.

10. Варламов М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности: учебное пособие / М.Г. Варламов, С.И. Галиева, А.В. Аляев. – Казань : Издательство КНИТУ, 2014. 440 с. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788215983.html

11. Євтушенко В. М. Аналіз публікаційної і патентної активності за результатами моніторингу виконання наукових досліджень і розробок бюджетного фінансування / В. М. Євтушенко, А. Б. Осадча // Науково-технічна інформація. 2016. № 2. С. 3-10

12. Котлер, Ф. Основы маркетинга. [Текст]/ Ф. Котлер, В. Вонг, Д. Сондерс, Г. Армстронг: пер. с англ. – 4-е европ. изд. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. 1200 с.

13. Медунецкий В.М. Содержание и структура патентных исследований. СПб: Университет ИТМО, 2015. 46 с.

14. Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований, одобренных секцией НТС ВНИИПИ и методической комиссией Госкомизобретений// Патенты и лицензии,1990. № 3. С. 27–40.

15. Несчетна, Т.К., Рябець, А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні: посібник для користувача. К., 2009. 120 с.

16. Патентна документація України: Посібник. Держ. Департамент інтелект. власності, ДП «Укр. ін.-т пром. власності»; [С.Д. Куса]. 2-е вид., допов. К., 2007. 176 с.

17. Патентні дослідження. Методичні рекомендації/ за ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. 264 с.

18. Пичкур А. Патентно-конъюнктурные исследования как стратегия и тактика научно-технологического и инновационного развития отраслей экономики Украины. *Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2016. № 6. (92). С. 122-137. URL: http://www.inprojournal.org/ru/6-92-2016-2/

19. Скорняков, Е.П. Управление качеством и конкурентоспособностью промышленной продукции на основе патентных исследований: методическое пособие. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: ПАТЕНТ, 2006. 150 с.

20. Фролова З. В. Патентно-конъюнктурные исследования как инструмент управления инновационным развитием предприятия. *Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Економічні науки*. 2012. Вип. 24. С. 89–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2012_24_15

21. Харитонов И.А. Порядок проведения патентно-конъюнктурных исследований// Бюллетень «Деловой человек». М.: Многоотраслевая научно-производственная ассоциация «Новид», 1991. 21 с.

22. Pargaonkar Y. R. Leveraging patent landscape analysis and IP competitive intelligence for competitive advantage / Yateen R. Pargaonkar // World Patent Information. 2016. Vol. 45. P. 10-20

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗВІТНОСТІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ[20]

Загальні положення

Рекомендації стосуються ведення документації з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах НАН України (далі Установи), що стосується:

– організація діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій;

– проведення патентних досліджень при виконанні наукової тематики;

– обліку нематеріальних активів;

– звітності наукової установи з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій

– виплати науковою установою винагороди творцям об'єктів інтелектуальної власності та особам, які здійснюють трансфер технологій.

Також наводиться перелік документів наукової установи, що стосуються створення та охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності та трансферу технологій.

1. Організація діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій

Документи, що ухвалюються Установою та стосуються організації діяльності з створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності включають:

1.1. Наказ(и) Установи:

— про створення Структурного підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

— про затвердження Положення про Структурний підрозділ;

— про призначення на посаду керівника Структурного підрозділу або виконуючим обов'язки керівника Структурного підрозділу співробітника установи, наукового співробітника;

— про затвердження посадових інструкцій працівників Структурного підрозділу.

1.2. Положення про Структурний підрозділ

Положення розробляється на підставі Типового положення, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами) та визначає завдання та повноваження структурного підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності установи.

1.3. Колективний договір

У колективному договорі відповідно до п. 5 розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами) та п.п. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.5, 7.1.6. Положення про використання

[20]Рекомендації щодо ведення документації, звітності з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах. ЦДІВТТ НАН України, 2019, із змінами, 2023.

об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 визначається:

— загальні розміри виплат винагороди творцям службового ОІВ, строки її виплат з урахуванням вимог вищезазначеного положення;

— розмір премій творцям службового ОІВ при одержанні охоронного документу та інших заохочень;

— принципи розподілу коштів, що отримує Установа від використання службового ОІВ, між: Творцем (ми) ОІВ, підрозділом, в якому працює Творець (ці), а також Установою;

— інші питання, пов’язані з роботою зі створення, охорони та використання службового ОІВ.

Також у колективному договорі та Положенні про матеріальне стимулювання працівників Установи можуть визначатися умови преміювання (за рахунок надходжень від використання ОІВ, у тому числі ОІВ, що є технологією та/або складовою технології, інших надходжень) особам, які:

– сприяли створенню службового ОІВ; здійснювали роботи з доведення службового ОІВ до комерційного продукту; здійснювали трансфер технологій та/або їх складових. Вказані дії, зокрема, можуть включати проведення патентних, маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень, досліджень на патенту чистоту; розробку конструкторсько-технологічної та іншої документації; виготовлення дослідних зразків або макетів; підготовку пропозицій та матеріалів щодо комерціалізації результатів досліджень та розробок; участь у розробці, реалізації бізнес-планів, інвестиційних, впроваджувальних проектів з використання результатів досліджень та розробок; підготовку проектів ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій, участь у переговорах з їх укладання, контролі за їх реалізацією; участь у виконанні ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій тощо.

У колективному договорі може визначатися розмір виплати винагороди працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, з врахуванням положень п. 7.11 Положення (п. 7.1.6 Положення).

1.4. Посадові інструкції працівників Підрозділу

Посадові інструкції розробляються по кожній посаді згідно штатного розкладу. Функції та обов’язки працівників визначаються виходячи з завдань, визначених положення про Підрозділ;

1.5. Первинна облікова документація з обліку об'єктів права інтелектуальної власності

Вимоги до ведення документації затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2004 N 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій)» та Інструкції щодо їх заповнення (форми № ІВ-1, № ІВ-2, № ІВ-3, № ІВ-4, № ІВ-5, № ІВ-6).

Відповідно до зазначеного наказу в Установах має вестися наступні журнали:

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні (Форма № ІВ-1);

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, що подані до компетентних органів іноземних держав (Форма № ІВ-2);

– Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань напівпровідникових виробів (Форма № ІВ-3);

У зв'язку з введенням в установах НАН України першої черги впровадження Підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України та АРМ співробітника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукової установи НАН України (розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272) ведення журналів здійснюється в електронній формі.

1.6. Накази Установи про:

— порядок зберігання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо та визначення особи, відповідальної за зберігання цих документів.

— порядок зберігання договорів про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та додатків до цих договорів, договорів між творцями об'єкту права інтелектуальної власності та визначення особи, відповідальної за зберігання цих договорів.

Накази мають бути затверджені Установою відповідно до п. 2.2.4. розпорядження Президії НАН України від 09.09.2015 р. № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій».

1.7. Оригінали охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності

Охоронні документи включають: патенти, свідоцтва.

Порядок зберігання охоронних документів визначається наказом Установи.

1.8. Договори про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та додатки до цих договорів

Зазначені договори укладаються відповідно до положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності НАН України затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами).

Договори укладаються між Установою та творцями об'єктів права інтелектуальної власності.

Порядок зберігання договорів визначається наказом Установи.

Інформація про укладання таких договорів наводиться у журналі реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні (Форма № ІВ-1).

1.9. Договори про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових

Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 30.02.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюються їх трансфер» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх

трансфер» працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових», виплачується винагорода у встановленому зазначеними актами розмірі.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до пп. 7.1.6 Положення або за цивільно-правовим договором з такими особами, форма якого затверджується Президією НАН України.

Порядок зберігання договорів визначається наказом Установи.

2. Проведення патентних досліджень при виконанні наукової тематики

2.1. Журнали реєстрації патентних досліджень

Установи НАН України мають проводити патентні дослідження при проведенні прикладних досліджень та фундаментальних досліджень, в яких присутня прикладна спрямованість відповідно до ДСТУ3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення», а також розд. 8 положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (із змінами).

Вимоги зазначених державних стандартів є обов'язковими для організацій, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету.

Установи ведуть журнал реєстрації проведених патентних досліджень та довідок про об`єкти права інтелектуальної власності, які створені під час виконання наукової роботи та про проведені патентні дослідження, де зазначається:

– інформація про проведені патентні дослідження, а саме: найменування (шифр) теми, етап (стадія) проведення патентних досліджень, мета патентних досліджень, керівник (відділ-розробник) теми та виконавець (патентний підрозділ).

– інформація про підготовлені довідки щодо створених об`єктів права інтелектуальної власності (ОІВ) - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, інтегральні мікросхеми, комп`ютерні програми, бази даних та інші об`єкти авторського права тощо, які створені під час виконання наукової роботи (згідно п. 2.2 цих рекомендацій), а саме: назва ОІВ, дата створення (для об`єктів авторського права) та номер, дата подачі заявки (для об`єктів промислової власності), країна, де була подана первинна заявка, інші країни патентування, номер, дата публікації отриманого охоронного документа, творці ОІВ, назва, номер, дата, з ким укладено ліцензійний договір на використання ОІВ або інші договори про передачу технологій з ліцензійною частиною.

2.2. Довідки про об'єкти права інтелектуальної власності

При прийнятті та оцінки наукової роботи в Установах готуються довідки про об`єкти права інтелектуальної власності, які створені під час виконання вказаної роботи.

Довідки готуються відповідно до вимог, визначених:

– Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (додаток 1 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339), форми Довідки про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи та проведені патентні дослідження (Додаток 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи);

– Положенням про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (додаток 1 до Постанови Президії НАН України «Про Положення про

порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» № 340 від 13.12.2017), форми Довідки про об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання науково-технічного проекту, та проведені патентні дослідження (додаток 5 до Положення).

3. Облік нематеріальних активів

Документами, що стосуються бухгалтерського та податкового обліку нематеріальних активів, та ведуться у бюджетних установах є:

3.1. Первинний облік об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732 затверджено типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (НА-1);

Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-2);

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-3);

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-4).

3.2. Нормативні акти щодо інвентаризації нематеріальних активів

При інвентаризації нематеріальних активів Установи керуються наступними документами:

— Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 при проведенні бухгалтерського обліку нематеріальних активів Установи керуються наступними документами:

— Національним положенням (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» (далі – Національне положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (із змінами);

— Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів від 23.01.2015 № 11;

— Наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

— Положенням про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами);

— Розпорядженням Президії НАН України від 15.06.2015 № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів». Розпорядженням затверджено рекомендації щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених в результаті розробки та форму акту оцінки первісної вартості об’єкта нематеріальних активів, створеного в результаті розробки.

3.3. Визначення вартості об'єкта нематеріальних активів з метою бухгалтерського обліку

Відповідно до даних рекомендацій первісна вартість об'єкта нематеріальних активів, створеного суб'єктом державного сектору, визначається відповідно до п. 9 частини II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 (далі – Національне положення), та складається з витрат, які прямо пов'язані з його створенням (витрати на оплату праці, матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу) та підготовкою його до використання (оплата реєстрації права, амортизація патентів, ліцензій тощо) у визначений спосіб. До критеріїв визнання нематеріального активу відноситься наявність інформації щодо достовірного визначення витрат, пов'язаних із створенням об'єкту нематеріального активу. У зв'язку з зазначеним до витрат на створення нематеріального активу для об'єктів права інтелектуальної власності, набуття прав на які засвідчується охоронним документом, зазвичай відносять:

– витрати на отримання охоронного документа та на підтримання його чинності;

– витрати на оплату праці фахівця (ів) підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (або фахівця-патентознавця, патентного повіреного, що залучається до виконання робіт), нарахування на заробітну працю такого фахівця, накладні витрати на його заробітну плату за кількість днів, що використовувались для підготовки заявки на отримання охоронного документа;

– оплата вартості послуг сторонніх організацій зі здійснення патентного пошуку (за наявності);

– інші витрати, відносно яких є достовірні дані та що відносяться до собівартості виробництва нематеріального активу.

Відповідно до п. 12 частини II Національного положення витрати на дослідження не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені.

При визначенні первісної вартості об'єкта нематеріальних активів в установах заповнюється Акт оцінки первісної вартості об'єкта нематеріальних активів, створеного в результаті розробки.

Установи здійснюють первинний облік об'єктів права інтелектуальної власності з заповненням форм НА-1, НА-2, НА-3, НА-4, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732.

Національне положення (стандарт) «Нематеріальні актики» визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності та містить розділи: загальні положення, визнання та первісна оцінка нематеріальних активів, оцінка після первісного визнання та переоцінка нематеріальних активів, амортизація нематеріальних активів, зменшення корисності нематеріальних активів, вибуття нематеріальних активів, розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів.

4. Виплата науковою установою винагороди творцям об'єктів інтелектуальної власності та особам, які здійснюють трансфер технологій

4.1. Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН Україні, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 р. № 15 (із змінами), визначається (п. 7.1.1.), що:

у випадку створення працівниками Установи - творцями ОІВ під час виконання наукової тематики, що фінансується НАН України, службових об'єктів права інтелектуальної власності та їх наступному використанні Установою через випуск продукції, в якій використовується службовий ОІВ, надання відповідних послуг чи надання ліцензій Установа виплачує творцям винагороду за використання службового ОІВ згідно із законами України, рішеннями Президії НАН України, колективними договорами та договором з Творцем ОІВ.

Працівнику має виплачуватися:

– при власному випуску продукції Установою з використанням ОІВ в сумі не менше 2 відсотків валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ, або доходу від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), що вироблена з використанням ОІВ;

- при укладанні ліцензійного договору, інших договорів про трансфер технологій в сумі не менше 30% від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором;

– при зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), іншій вигоді, що отримана Установою, – на умовах, визначених колективним договором.

– при використанні службового ОІВ, право на використання якого є внеском до статутного капіталу господарського товариства, – на умовах, визначених колективним договором (п. 7.1.1 Положення).

4.2. Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 30.02.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюються їх трансфер» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових», виплачується винагорода у розмірі не менш як 2 відсотки від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до пп. 7.1.6 Положення або за цивільно–правовим договором з такими особами, форма якого затверджується Президією НАН України.

4.3. Розпорядження Президії НАН України від 09.09.2015 р. № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій» визначено, що при перевірка діяльності наукових установ (п. 2.4.1) перевіряється:

наявність наказів на здійснення виплат винагороди авторам технологій, авторам, винахідникам інших об'єктів права інтелектуальної власності, особам, які здійснюють трансфер технологій, відповідно до укладених з ними договорів у випадку отримання науковою установою платежів від використання технологій, об'єктів права інтелектуальної власності.

5. Звітність наукової установи у галузі охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій

5.1. Звітність НАН України

5*.1.1. Розпорядження Президії НАН України щодо підготовки звіту про діяльність НАН України у поточному році*

Розпорядженнями визначається, що наукові установи щорічно надають дані стосовно:

– найбільш вагомих результатів зі створення та використання винаходів, комп'ютерних програм та інших об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау;

– проблем у галузі охорони та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності; інформацію щодо складання звітів про патентні дослідження;

– зазначають причини не відображення об`єктів права інтелектуальної власності у бухгалтерському обліку у випадку різниці у кількості охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності, що отримано установою, та кількістю зазначених об`єктів, права на які відображено у бухгалтерському обліку як нематеріальні активи;

– результатів діяльності про створення, охорону та використання об'єктів права інтелектуальної власності та укладені ліцензійні та інші договори на передачу технологій за формами:

«Результати винахідницької роботи, створення та використання об`єктів права інтелектуальної власності» (форма VII - 1) (в якій передбачено подання інформації про використання об'єктів права інтелектуальної власності установою);

«Договори на використання об`єкти права інтелектуальної власності» (форма VII–2);

«Заявки щодо видачі охоронних документів» (форма VII – 3);

«Рішення щодо видачі охоронних документів» (форма VII – 4);

«Дані щодо обліку нематеріальних активів» (форма VII – 5) та

«Дані щодо виплати винагороди в поточному році винахідникам і авторам за використання об'єктів права інтелектуальної власності» (форма VII – 6).

Відповідальним особам установ, що заповнюють зазначені форми, необхідно звернути увагу на уникнення розбіжностей між даними форми VII – 1 та формами VII – 2, VII – 3, VII – 4, VII – 5.

У формі VII – 1 обов'язковим є заповнення даних щодо кількості об'єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році, за окремими об'єктами.

Якщо такого використання не було – установи проставляють у відповідних формах нулі.

У зв'язку з введенням в установах НАН України першої черги впровадження Підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково–організаційної діяльності НАН України та АРМ співробітника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукової установи НАН України (розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272) подання звітності здійснюється в електронній формі з відображенням поданих в електронній формі даних у паперовому примірнику звіту установи.

5.1.2. При прийнятті та оцінки наукової роботи в Установах готуються довідки про об`єкти права інтелектуальної власності, які створені під час виконання вказаної роботи (див. розд. 2.2)

5.2. Звітність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

5.2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»

Пунктом 3 постанови встановлено, що міністерствам та іншим органам виконавчої влади, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук, які беруть участь у створенні, закупівлі, трансфері та використанні технологій, проводити щороку протягом 2019-2024 років моніторинг впливу виплати мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, на фінансовий стан підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, перебувають у їх віданні, та забезпечити подання Міністерству освіти і науки до 1 лютого року, наступного за звітним періодом, інформації про його результати.

Форми щодо подання звітності розробляються МОН України: «Відомості щодо впливу діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан організацій.

Терміни подання звітності визначаються у встановленому порядку.

5.2.2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.03.2014 № 221 «Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій»

Наказ прийнято МОН України на виконання пункту 3 Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 300, пункту 6 Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 351.

Відповідно до наказу наукові установи подають форму № 1 «Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» разом з подання річної звітності.

Узагальнення звітної інформації здійснюється СЗП НОВ НАН України.

Слід звернути увагу, що при заповнені даної форми, здебільшого, помилки виникають з визначенням Класифікації видів економічної діяльності (КВЕДу) за результатами робіт установи та при проведені розрахунку винагороди авторам технологій.

5.2.3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій»

Інформація відповідно до Порядку подається установами НАН України до Президії НАН України. Узагальнення інформації здійснюється СЗП НОВ НАН України

Терміни подання звітності науковими установами НАН України визначаються у встановленому порядку.

Перелік нормативних актів у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України та органів державної влади можливо знайти на сайті www.ipr.nas.gov.ua .

ПЕРЕЛІК

документів наукової установи, що стосуються створення та охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності та трансферу технологій

1. Накази Установи:

– про створення підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності та

– про затвердження Положення про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності або призначення (покладення обов'язків) фізичної особи на посаду керівника підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2. Положення про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Установи;

3. Колективний договір;

4. Посадові, робочі інструкції працівників;

5. Накази установи про:

— порядок зберігання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо та визначення особи, відповідальної за зберігання цих документів.

— порядок зберігання договорів про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та додатків до цих договорів, договорів між творцями об'єкту права інтелектуальної власності та визначення особи, відповідальної за зберігання цих договорів.

6. Журнали реєстрації ОПІВ, форма яких затверджена наказом Держкомстату України від 10.08.2004 № 469.

Здійснюється ведення журналів в електронному вигляді через Підсистему ведення реєстру об'єктів права інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково–організаційної діяльності НАН України (розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272).

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні (Форма № ІВ-1);

– Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, що подані до компетентних органів іноземних держав (Форма № ІВ-2);

– Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань напівпровідникових виробів (Форма № ІВ-3);

7. Інша первинна облікова документація з обліку об'єктів права інтелектуальної власності:

а) Журнал реєстрації заявок на твори (бази даних, комп'ютерні програми тощо), форма якого затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.012008 р. №15.

б) Журнал реєстрації заявок на комерційну таємницю, форма якого затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.012008 р. №15.

в) Журнал реєстрації договорів на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Ведення зазначених журналів здійснюється в електронному вигляді з використанням Підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково–організаційної діяльності НАН України.

г) Журнал реєстрації проведених патентних досліджень за прикладними та фундаментальними науковими роботами.

8. Оригінали охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

9. Договори про службові об’єкти права інтелектуальної власності та накази щодо виплати винагороди;

10. Довідки про об’єкти права інтелектуальної власності (передбачені Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (додаток 1 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339); Положенням про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (додаток 1 до Постанови Президії НАН України «Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України» № 340 від 13.12.2017).

11. Картки обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 732 від 22.11.2004 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»:

а) "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (НА-1);

б) "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (НА-2);

в) "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (НА-3);

г) "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (НА-4).

12. Накази на здійснення виплат винагороди авторам технологій, авторам, винахідникам, особам, які здійснюють трансфер технологій, відповідно до укладених з ними договорів, що здійснюється у випадку отримання науковою установою платежів від використання технологій, об’єктів права інтелектуальної власності.

13. Звітність НАН України, відповідно до розпоряджень Президії НАН України «Про підготовку звіту про діяльність НАН України у (поточному) році»:

а) «Результати винахідницької роботи, створення та використання об`єктів права інтелектуальної власності», в якій передбачено подання інформації про використання об’єктів права інтелектуальної власності установою (форма VII -1);

б) «Договори на використання об`єкти права інтелектуальної власності»

(форма VII -2);

в) «Заявки щодо видачі охоронних документів» (форма VII -3);

г) «Рішення щодо видачі охоронних документів» (форма VII -4);

д) «Дані щодо обліку нематеріальних активів» (форма VII -5);

є) «Дані щодо виплати винагороди в поточному році винахідникам і авторам за використання об’єктів права інтелектуальної власності» (форма VII -6).

Формування та подання звітності здійснюється в електронному вигляді з використанням Підсистеми ведення реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково–організаційної діяльності НАН України, а також у паперовому вигляді.

14. Звітність Міністерства освіти і науки України:

– звітність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»;

– форма № 1 «Відомості організації – розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2014 № 221;

– форми звітності, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій».

Перелік не є вичерпний.

Література

Нормативні акти органів державної влади

1. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у редакції закону № 5407-VI від 02.10.2012

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових»

6. Національне положення (Стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (із змінами)

7. Наказ Міністерства фінансів України № 732 від 22.11.2004 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»

8. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (зі змінами)

9. Наказ Державного комітету статистики України № 469 від 10.08.2004 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення»

10. Лист Державної казначейської служби України від 7.05. 2014 № 17-04/441-10983 щодо формування у бухгалтерському обліку бюджетних установ інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво

Нормативні акти НАН України у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій

Загальні питання

11. Розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 03.2013 № 142 та від 30.10.2008 р. № 622, від 15.06.2015 р. № 430, від 17.05.2016 р. № 293, від 30.01.2020 № 69):

Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (додаток 1)

Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток 2)

Примірні договори про службові об'єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та примірний договір між творцями об'єктів права інтелектуальної власності

12. Розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюються їх трансфер»

Зміни до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток до розпорядження)

Договір про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових (додаток до розпорядження)

13. Розпорядження Президії НАН України від 23.04.2019 № 272 «Про першу чергу впровадження в НАН України Підсистеми ведення реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності Розподіленої інформаційної технології підтримки науково–організаційної діяльності НАН України»

14. Розпорядження Президії НАН України від 13.01.17 № 23 «Про видання Каталогу перспективних для впровадження науково-технічних розробок НАН України»

15. Розпорядження Президії НАН України від 17.05.2016 № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності»

16. Розпорядження Президії НАН України від 06.2015 р. № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів»

17. Розпорядження Президії НАН України від 09.02.2015 № 61 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій»

18. Розпорядження Президії НАН України від 01.03.2013 р. № 142 «Про внесення змін до розпоряджень Президії НАН України від 16.01.08 № 15 та від 30.10.08 № 622»

19. Розпорядження Президії НАН України від 30.10.2008 р. № 622 «Про внесення змін і доповнень до Положення про використання об'єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15»

Охорона прав інтелектуальної власності при виконанні конкурсних науково-технічних проектів

20. Постанова Президії НАН України Про Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України № 340 від 13.12.17

21. Пункти 23. – 26., 32.3. Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (додаток 1 до Постанови)

– Попередній договір (додаток 1 до Положення)

– Рекомендації з питань охорони інтелектуальної власності у договорах між установою НАН України та організацією-партнером при виконанні науково-технічних проектів установ НАН України та Примірна форма ліцензійного договору (додаток 3 до Положення)

– Довідка про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання науково-технічного проекту, та проведені патентні дослідження (додаток 5 до Положення)

22. Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України (додаток до постанови Президії НАН України від 07.10.2015 № 236) (витяг)

Конкурс установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України»

23. Постанова Президії НАН України від 30.06.2006 № 188 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2005 році (витяг)

24. Постанова Президії НАН України від 8.06.2005 № 124 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2004 році (витяг)

25. Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницької роботі, створенні, охороні і використанні об'єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання «Винахідник року Національної академії наук України»

Охорона прав інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

26. Лист Президії НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8 стосовно Рекомендацій щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР

– Рекомендації щодо створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР (додаток до листа від 19.11.2018 № 58/1763-8)

– Положення, щодо охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності для застосування у договорах про проведення НДДКР та трансферу технологій та договорах про утворення спільних організацій, що укладаються між науковими установами НАН України та установами, організаціями та підприємствами КНР (додаток 1 до Рекомендацій)

– Рекомендації з застосування положень нової редакції Закону України "Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій" від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій (додаток 2 до Рекомендацій)

– Примірна форма ліцензійного договору (Додаток 3 до Рекомендацій)

– Інформаційні ресурси щодо проведення НДДКР, комерціалізації результатів досліджень та охорони інтелектуальної власності між організаціями КНР, США, ЄС (додаток 4 до Рекомендацій)

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень та питання охорони прав інтелектуальної власності

27. Постанова Президії НАН України № 339 від 19.12.2018 «Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України»

– Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (додаток 1 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339, розд. 6.1)

– Договір на виконання наукової (науково-технічної) роботи (завдання, заходу, проекту) (розділ 4 додатку 4 до постанови Президії НАН України від 19.12.2018 № 339)

– Довідка про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи та проведені патентні дослідження (Додаток 7 до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи)

Листи:

28. Лист Президії НАН України від 17.11.2014 р. № 58/2079-8 щодо Рекомендацій з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій

29. Лист Президії НАН України від 23.06.2014 р. № 58/1186-8 щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів

30. Лист Президії НАН України від 12.05.2008 р. № 58/949-8 щодо реєстрації установ НАН України як неприбуткових та сплати патентних зборів

31. Лист Президії НАН України № 58/841-8 від 22.04.2008 р. щодо збільшення зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності та пільгових ставок зборів для наукових установ – неприбуткових організацій

32. Лист Президії НАН України № 58/512-8 від 06.03.2008 р. щодо бухгалтерського обліку витрат на виконання науково-дослідних робіт, примірників звітів та дисертацій

Інформаційні ресурси:

33. Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах. http://ipr.nas.gov.ua/

Монографії та статті

34. Богданов В.Л., Капіца Ю.М. Винахідницька діяльність при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів // Вісник Національної академії наук України. 2016. № 12. С. 87-98.

35. Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П., Об’єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах)/ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б.: НДІ ІВ НАПрН України, Інтерсервіс, 2014. 164 с.

36. Выявление, правовая защита и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности / под ред. А.И.Солдатова, С.Л.Минькова. Томск, 2014. 360 с.

37. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права", 2003. 96 с.

38. Добриніна Г.П. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права", 2005. 123 с.

39. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. Вид.: У 4х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.3: Промислова власність / Г.О. Андрощук, С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко та ін.: За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. – К.: Видавничий ДІМ «Ін. Юре», 1999. 656 с.

40. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебник. Минск: ИВЦ Минфина, 2013. 408 с.

41. Литвинчук І. Л. Управління інтелектуальною власністю в системах AR4D (agricultural research for development) : монографія. / Житомир: Видавництво «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. 618 с.

42. Несчетна Т.К., Рябець А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні. Посібник для користувача. К.: 2009. 120 с.

43. Основи патентування і ліцензування: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. О. Андрощук [и др.]; ред. А. І. Кредісов ; Міжгалузевий ін-т управління. 2-е вид., переробл. та доповн. К. : Знання України, 2007. 306 с.

44. Осипова Ю. В. Правова охорона об'єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України: монографія / НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. К.: НВП «Інтерсервіс», 2017. 274 с.

45. Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю» /О. Келли, К. Українські, Ю. Капіца, К. Шайбазян. Проект Університету м. Тарту, Естонія та Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях». 2016. 23 с. URL: http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=606

46. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

47. Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины / рук. авт. кол. Химинко О. А. К.: ООО "Т. А. Т. ГРУП". 2011. 346 с.

48. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П.,Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова: монографія. – К.: КІС, 2005. – 448 с.

49. Management of Academic Intellectual Property and Early Stage Innovation in Countries in Transition. WIPO, 2010. 65 p.

URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4117&plang=EN

50. WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. January 29, 2019. 24 p; Guidelines for Customization of the WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions, January 29, 2019. 91 p.; IP Policy Writer's Checklist. A Mechanism for Kick-starting the Policy Drafting Process, January 29, 2019. 17 p. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/documents/ip_toolkit/policy_template.docx