

ЕФЕКТИВНИЙ ПОШУК ПАТЕНТІВ – КЛЮЧ ДО ІННОВАЦІЙ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

У сучасному світі, де швидко відбувається технологічний прогрес, пошук патентів став невід’ємною частиною успішної науково-технічної діяльності. Патенти відіграють важливу роль у правовій охороні інтелектуальної власності та стимулюють інновації шляхом надання ексклюзивних прав на об’єкти права промислової власності. Ефективний пошук патентів є ключовим інструментом для виявлення наукових та технічних розробок, аналізу конкурентного середовища та забезпечення успіху на ринку.

Пошук патентів полягає в систематичному інформаційному аналізі доступних патентних баз даних з метою з’ясування, чи були вже запатентовані аналогічні або схожі винаходи. Цей процес вимагає великої уваги до деталей, технічного розуміння і вміння працювати зі спеціалізованими інструментами та базами даних. Пошук патентів може бути складним завданням через обсяг і розмаїття наявних даних, використання специфічної термінології та технічних концепцій.

Один із ключових аспектів, що робить ефективний пошук патентів настільки важливим, – це можливість уникнути повторення вже запатентованих наукових і технічних розробок. Це, в свою чергу, заощаджує час, ресурси та зусилля і дозволяє зосередитись на нових інноваціях та розробках. Крім того, пошук патентів допомагає встановити конкурентну перевагу, визначити потенційні ризики нових проєктів та зрозуміти ситуацію у сфері охорони промислової власності відповідної галузі.

Однак проведення ефективного пошуку патентів може бути викликом для багатьох фахівців. Великий обсяг інформації, складні технічні терміни та вимоги до точності й конкретики вимагають спеціалізованих знань та навичок. Саме тому знання з проведення ефективного пошуку патентів стають необхідними для тих, хто бажає впевнено та компетентно працювати у сфері інтелектуальної власності.

Усвідомлення важливості ефективного пошуку патентів та засвоєння відповідних навичок і знань є важливим для створення інноваційних продуктів, розвитку бізнесу та забезпечення конкурентоспроможності.

Історія становлення патентної системи

Патентна система зародилася багато століть тому з метою захисту винаходів та стимулювання інновацій і, з того часу, пройшла довгий шлях, розвиваючись і адаптуючись під потреби суспільства та прогресуючі технології.

Початковим періодом становлення патентної системи можна вважати XII-XVIII ст. За тих часів існував так званий «privilegium» – спеціальний указ, що надавав певне виключне право, певну перевагу над іншими. Привілей міг полягати у найрізноманітніших перевагах, полегшеннях, звільненнях від зборів і податків, у наданні монополії тощо. Підставою для надання привілею також могли бути різні причини. Це могло бути винайдення нового способу вироблення певних виробів, виявлення корисних копалин, удосконалення певної системи тощо¹.

Венеціанська Республіка у 1474 році була першою, що прийняла положення про привілеї «Парте Венеціана». В цьому положенні було закладено принципи, на яких базуються сучасні патенти: корисність нових винаходів для держави, виключні права (монополію) першого винахідника та покарання за порушення права.

Згодом у Франції та Англії були прийняті акти з охорони авторського права, які закріплювали права патентовласників і сприяли розвитку інновацій та винаходів. В Англії таким документом був «Статут про монополії» (1623 р.), в якому було закладено засади права на об'єкти промислової власності. А у Франції – «Патентний закон Франції» (1791 р.), де у Статті 1 зазначено: «Будь-яке відкриття або новий винахід в будь-якому виді виробництва є власністю його автора; внаслідок чого закон повинен гарантувати йому всебічне і повне користування ним, відповідно до умов і на строки, які будуть встановлені».

Принципи, закладені в англійському та французькому патентних законодавствах, стали першими кроками у формуванні сучасної патентної системи, яка надалі продовжувала розвиватись та адаптуватись під вимоги ринкових умов та інтелектуальної власності.

В минулому, ще до початку інформаційної епохи, пошук патентів відбувався виключно вручну. Доступ до інформації був обмежений, тому фахівці та винахідники повинні були вручну переглядати фізичні документи, що призводило до обмеження можливостей для пошуку та аналізу. Лише із впровадженням масової цифровізації та створенням спеціалізованих патентних організацій пошук патентних документів став систематизованим та більш доступним для загалу.

¹ Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підруч. для студ. вищих навч. закл. / О. П. Орлюк та ін. ; ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцький. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

За останні десятиліття, з розвитком інформаційних технологій та мережі Інтернет, пошук патентів радикально змінився. Створення електронних баз даних, які містять патентну інформацію з усього світу, значно спрощує процес пошуку та аналізу патентних документів. Фахівці та дослідники можуть використовувати пошукові інструменти, фільтри та ключові слова для отримання швидкого доступу до релевантної інформації. Як наслідок, пошук патентів став більш ефективним та продуктивним.

Крім того, з розвитком штучного інтелекту (ШІ) потреба у патентному пошуку може відпасти. Вже зараз ШІ спроможний, практично миттєво, обробляти величезні об'єми тексту, що може спростити роботу фахівця з патентного пошуку.

Патентний пошук

В УКРНОІВІ патентний пошук та кваліфікаційна експертиза входять в обов'язки експерта. Експерт – це кваліфікований у певній галузі фахівець, що може зрозуміти та оцінити винахідницький рівень заявленого винаходу. Під час розгляду патентної заявки експерт керується Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі – Правила складання та розгляду).

Як відомо, щоб запатентувати винахід, він повинен відповідати умовам патентоспроможності, тобто бути новим, мати винахідницький рівень та бути промислово придатним. В свою чергу, корисна модель повинна бути новою і промислово придатною. Для перевірки цих критеріїв необхідно провести патентний пошук.

Патентний пошук необхідний для:

- визначення патентоспроможності;
- підготовки та подання заявки на отримання патенту;
- виявлення порушення прав третіх осіб.

Патентний пошук поділяють на: тематичний пошук (для виявлення аналогів), іменний пошук (для контролю за діяльністю різних фірм та заявників), нумераційний пошук (для встановлення тематичної належності документа), пошук патентів-аналогів (тобто пошук такого самого патенту, що виданий в різних державах) та пошук для виявлення патентних прав (для визначення патентно-правової охорони певного винаходу).

Першим кроком є визначення області пошуку. Для цього необхідно повністю розуміти все, що заявляє заявник, та мати чітке уявлення про зміст заявки в цілому. Матеріали заявки можуть містити приклади та ознаки, які є незрозумілими і заслуговують на додаткову увагу. Для повного розуміння області пошуку необхідно зробити наступне:

1. Прочитати формулу винаходу. Формула винаходу є частиною заявки, яка визначає обсяг правової охорони, яка надається патентом. Згідно з частиною восьмою статті 12 Закону, формула винаходу повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

2. Проаналізувати пункти формули винаходу. Заявка може мати кілька пунктів формули винаходу – як залежних, так і незалежних. Для отримання чіткого уявлення про структуру пунктів необхідно зробити наступне:

- позначити всі незалежні пункти;
- «побудувати дерево» залежних та незалежних пунктів формули винаходу;
- якщо було заявлено пристрій або спосіб, слід з'ясувати інші можливі варіанти реалізації, що підпадають під ознаки формули винаходу.

3. Визначити пошукові ознаки. Хоча на цьому етапі ще немає повного уявлення про винахід, проте слід скласти перший набір пошукових ознак, виключно на інформації, що містить формула винаходу. Необхідно встановити предмет пошуку та виділити основні ознаки, які можна подати у вигляді таблиці. Не зайвим буде звернути увагу на будь-які асоціації, що пов'язані з ознаками, та позначити всі пункти формули винаходу, що не відповідають Правилам складання та розгляду.

4. Дослідити опис винаходу. Важливо звернути увагу на патентну та непатентну літературу, на яку посилається заявник. Визначити цитати, які можуть допомагати у розумінні технічного контексту або навіть застосовуватись для протиставлення новизни та/або винахідницького рівня заявки. Визначити суб'єктивну технічну проблему та те, чого хотів досягти винахідник. Уважно прочитати приклади та визначити можливі варіанти реалізації, які (ще) не були заявлені, але які слід включити у пошук.

5. Визначити суть винаходу. На цьому етапі потрібно дати хоча б попередню відповідь на наступні питання:

- Що було заявлено?
- У чому полягає суть винаходу?
- Чи є ще якісь аспекти, які, на перший погляд, можуть бути винахідницькими?

6. Порівняти пункти формули винаходу з описом винаходу. Слід відповісти на такі питання:

- Чи відповідає формула винаходу тому, що було заявлено?
- Чи було розширено обсяг формули винаходу, і, якщо так, то якою мірою?
- Чи формула винаходу достатньо чітка та підтверджена описом і кресленнями?

- Чи є в описі будь-які інші варіанти або додаткові винахідницькі ознаки, які виходять за межі обсягу формули винаходу?

7. Уточнити початковий аналіз. Потрібно доповнити таблицю пошукових ознак, яку було створено раніше.

Наступним кроком є попередній пошук. Для цього необхідно зробити пошук патентних заявок та наукових публікацій, де заявник заявки, що розглядається, є або заявником, або винахідником.

Існує багато різних баз даних і джерел інформації, де можна проводити пошук технічної літератури. Основні з них:

- мережа Інтернет;
- непатентна література;
- бази даних патентної літератури;
- бази даних, що стосуються конкретних технологій.

Для пошуку патентних заявок можна використовувати наступні (безоплатні) ресурси:

- Espacenet;
- Google Patents;
- PatentScope,

а для наукових публікацій:

- Google Scholar;
- ResearchGate.

Багато національних і регіональних відомств інтелектуальної власності також надають подібні послуги.

Під час проведення пошуку важливим є встановлення пріоритету заявки, який зазвичай визначається датою подання заявки. Право пріоритету – це концепція, що була прийнята Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, і яка полягає в тому, що заявник може подати ту саму заявку, але до іншої країни, що є членом Паризького союзу, з датою пріоритету першої заявки.

Отже пріоритет однієї заявки може бути зазначеним для іншої. І тому важливо визначити патентне сімейство заявки. Патентне сімейство – це група патентних заявок або патентів, які мають принаймні один спільний пріоритет.

Далі потрібно визначити, чи пошук стосується подібного винаходу, що вже існує, та чи зміст заявки, що розглядається, був десь процитований або опублікований.

Останнім етапом у попередньому пошуку є визначення відповідного класифікаційного індексу винаходу. Це може бути МПК – Міжнародна патентна класифікація (IPC – International Patent Classification) або CPC – Спільна патентна класифікація (CPC – Cooperative Patent Classification – патентна класифікація, спільно розроблена Європейським патентним відомством та Відомством США з патентів та торговельних марок). Системи класифікації є інструментом для пошуку патентів з конкретним технічним рішенням. Повний класифікаційний індекс складається з комбінації символів, які використовують для позначення розділу, класу, підкласу та основної групи або підгрупи. Правильне класифікування технічної суті можна виконати, дотримуючись таких послідовних дій: вибрати відповідний розділ, потім клас, підклас і, нарешті, основну групу або, в її межах, відповідну підгрупу. Таким чином вдається охопити всі найважливіші особливості технічної суті розглядуваного об'єкта².

Для розуміння області пошуку, потрібно визначити класифікаційний індекс наведених у заявці аналогів винаходу та можливих аналогів, які не були згадані в матеріалах заявки, але входять в межі формули винаходу.

У деяких галузях техніки пошук за ключовими словами є найкращим, а часом – і єдиним доступним інструментом! Тому потрібно використати основні ключові слова з матеріалів заявки та знайти можливі синоніми чи пов'язані терміни. Існує ряд загальнодоступних словників, науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, які можуть допомогти скласти відповідні запити.

Наступним кроком є безпосередній пошук. Підхід до пошуку патентів значною мірою залежить від технічної галузі, досвіду та наявних інструментів. Залежно від конкретної ситуації, можна комбінувати різні підходи для досягнення більш ефективного результату. Варто пам'ятати, що кожна заявка на патент унікальна і має свої особливості.

Перший підхід полягає у виборі відповідної підмножини ключових слів з певним класифікаційним індексом. Цей підхід корисний, коли є чітко визначені класи (підкласи) МПК або широкий обсяг формули винаходу. Спочатку необхідно знайти набір ознак у формулі винаходу в межах відповідного класу. Для цього використовується таблиця пошукових ознак, що була створена раніше. Варто враховувати альтернативні варіанти написання та закінчення слів ознак. Ключові слова та класи комбінуються за допомогою відповідних логічних операторів (AND та OR).

Другий підхід передбачає початок з певної комбінації ознак. В цьому випадку пошук розпочинається з дуже конкретної комбінації ознак, які можна

² ОРЕНДАРЧУК Г.О., ПЕТЬКУН С.М., СТОРОЖЕНКО Л.Г. Патентознавство : навч.-метод. посіб. Київ : ДУТ, 2018. 131 с.

отримати з прикладу або втілення, а також з документа, отриманого під час попереднього пошуку, або з аналогів, зазначених у заявці. Використовується таблиця пошукових ознак, в якій розглядаються можливі функціонально еквівалентні модифікації для кожної ознаки. Проводиться пошук різних альтернативних ознак. Після знаходження відповідного документа проводиться перевірка, чи відповідає знайдений документ заявці. Також важливо переглянути цитовані документи та членів патентного сімейства.

Третій підхід – це підхід «проблема-рішення» (The problem-solution approach). Вважається, що формула винаходу є новою, якщо не знайдено документ рівня техніки, у якому було б розкрито весь набір ознак заявленого винаходу. У розробці пошукової стратегії також враховується винахідницький пошук. У рамках Європейського патентного відомства (ЄПВ) винахідницький рівень оцінюється за підходом «problem-solution». Цей підхід передбачає аналіз окремих елементів винаходу з метою встановлення технічного рішення у заявлених ознаках. Потім проводиться пошук, який спрямований на пошук еквівалентних або альтернативних технічних рішень.

Застосовуючи ці підходи, слід звернути увагу на те, яку проблему вирішують додаткові ознаки в залежних пунктах формули винаходу. Враховуючи ознаки винаходу та контекст пошуку, можна вибирати найбільш підходящий метод для ефективного пошуку патентів.

Під час пошуку документів, іноді може бути отримана дуже велика кількість результатів пошуку. Швидкий огляд патентних документів зазвичай показує, що не всі результати відповідають пошуковому запиту. У такому випадку слід уточнити область пошуку.

Один із способів зробити це – вибрати один або декілька додаткових критеріїв із таблиці пошукових ознак та додати їх до пошукового запиту за допомогою оператора «AND». Техніка ітеративного уточнення пошуку може бути досить ефективною для зменшення кількості нерелевантних результатів та збільшення точності пошуку.

Після отримання збігів під час попереднього та основного пошуків, необхідно провести сортування цих документів для їх подальшого аналізу. Більшість пошукових систем надають можливість налаштування внутрішньої системи сортування відповідно до потреб користувача.

Після знаходження релевантних документів потрібно вибрати потенційно релевантні документи, перевірити дату та визначити, чи вони становлять рівень техніки, оцінити наявність ознак у документах та відмітити їх присутність/відсутність. В цьому може допомогти таблиця пошукових ознак, що була сформована під час попереднього пошуку.

При виборі найбільш відповідних документів для цитування у звіті про пошук, таблиця пошукових ознак лише спрощує пошук релевантних документів, проте не завжди документи з найбільшою кількістю присутніх ознак є найбільш релевантними.

Отже, при виборі найбільш відповідних документів, важливо поєднувати результати таблиці пошукових ознак з особистим досвідом та фаховими знаннями, щоб звіт про пошук містив найбільш цінні та релевантні документи.

Завершення пошуку

Під час завершення пошуку необхідно задати декілька питань, що допоможуть зрозуміти, чи можна вважати пошук завершеним:

1. Чи були знайдені однакові або дуже схожі документи з використанням різних підходів? Це може свідчити про вичерпання значної частини доступної інформації.
2. Чи з'являлася заявка або члени патентного сімейства під час пошуку? Це може означати те, що пошук є достатньо повним для цього патентного сімейства.
3. Чи призвела остання зміна стратегії до збільшення «білого шуму» або розширення пошукового запиту? Це може вказувати на розширення меж пошуку та на необхідність зміни стратегії.
4. Чи кількість отриманих результатів занадто мала після останньої зміни стратегії? Це може означати, що пошуковий запит є надто конкретним і варто розширити його.

Аналізуючи ці показники, можна прийняти рішення щодо продовження пошуку або завершення його.

Розглядаючи інші фактори, які впливають на завершення пошуку, слід враховувати наступне:

1. Процедурна економія: варто оцінити, чи є подальші зусилля виправданими з огляду на ймовірність знайти додаткові документи. Якщо потенційна користь від нових результатів невелика, можливо, доцільним буде завершити пошук.

2. Часові обмеження: необхідно врахувати, що можуть існувати юридичні обмеження щодо строків кваліфікаційної експертизи патентної заявки. Необхідно враховувати ці обмеження, щоб забезпечити своєчасність подання заявки.

3. Здоровий глузд: важливо бути прагматичним та використовувати свій досвід для прийняття розумних рішень. Якщо виникають сумніви, то варто звернутися за порадою до більш досвідчених колег.

Зрештою, експерт сам повинен вирішити, коли пошук можна вважати завершеним для конкретної патентної заявки, враховуючи всі вищезазначені фактори.

В окремих випадках можуть мати місце ситуації, коли пошук не має бути завершений. Ці ситуації регулюються положеннями відповідного законодавства. Деякі з таких ситуацій включають:

1. Відсутність єдності: об'єкт формули винаходу містить більше одного винаходу. Кількість винаходів, які підлягають пошуку, може залежати від розміру оплати за кількість пошуків.

2. Відсутність ясності: частини формули винаходу незрозумілі настільки, що значущий пошук неможливий. У такому випадку може бути потрібним уточнення або роз'яснення формули для здійснення ефективного пошуку.

3. Об'єкт, на який не поширюється правова охорона: формула стосується об'єкта, який не підлягає патентуванню або не потребує пошуку з патентної точки зору.

У деяких випадках заявнику потрібно буде внести зміни до заявки або уточнити формулу винаходу для того, щоб пошук міг бути повністю завершеним.

Висновок

У сучасному цифровому світі, завдяки розвитку інтернет-технологій та спеціалізованих патентних баз даних, патентний пошук стає все більш доступним та зручним. Для проведення ефективного пошуку з'являється все більше ресурсів та інструментів. Крім того існують спеціалізовані курси та навчальні матеріали, що дозволяють освоїти навички з патентного пошуку та основ інтелектуальної власності.

Загалом, патентний пошук є невід'ємною частиною процесу інновацій та розвитку. Він допомагає забезпечити патентний захист, виявити потенційні ризики та можливості, а також сприяє науковому прогресу та створенню нових технологій. Ефективний патентний пошук є необхідним інструментом для компаній, винахідників та науковців, що прагнуть досягти успіху в інноваційній сфері та захистити свої об'єкти промислової власності.