

Об утверждении Правил проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств

Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года N 97 и Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 апреля 2004 года N 80 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 мая 2004 года N 2833

В целях реализации пункта 5.3.2.10 Плана мероприятий на 2003-2005 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан N 712-1 от 17 июля 2003 года, приказываем:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Вице-Министра юстиции Республики Казахстан Асанова Ж.К. и Вице-Министра индустрии и торговли Республики Казахстан Исекешева А.О.
3. Настоящий Приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

*Министр юстиции
Республики Казахстан*

*Министр индустрии и торговли
Республики Казахстан*

У т в е р ж д е н ы :

Совместным Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года N 97 и Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 апреля 2004 года N 80 "Об утверждении Правил проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств"

Правила проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения экспертизы на патентную чистоту техники и технологий при создании инновационных (венчурных) производств (далее - Правила) разработаны в соответствии с Планом мероприятий на 2003-2005 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2003 года № 712-1, с целью совершенствования правовой дисциплины при вовлечении в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности и уменьшения рисков инновационных (венчурных) производств в Республике Казахстан.

2. Экспертиза может проводиться разработчиком объекта техники и технологий и/или хозяйствующим субъектом, который использует его на всех стадиях разработки, создания и использования объекта техники и технологий.

3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

1) Патентная чистота - юридическое свойство объекта техники и объектов промышленной собственности, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории охранных документов, принадлежащих третьим лицам;

2) Объект техники - результаты и/или средства хозяйственной деятельности: промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, материалы), другие виды промышленной продукции, объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, штаммы микроорганизмов, технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические, сельскохозяйственные, медицинские препараты, способы лечения людей и животных;

3) Охранный документ - документ, удостоверяющий охраняемые государством права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты промышленной собственности;

4) Объекты промышленной собственности - изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров;

5) Хозяйствующий субъект - юридическое или физическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность от своего имени;

6) Техническое решение - решение задачи материальными средствами и приемами, основанными на физической и химической, биологической и других формах движения

и м а т е р и и ;

7) Технический результат - характеристика технического эффекта, свойства, явления, которые могут быть получены при осуществлении изобретения;

8) Инновационная деятельность - деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и сферы управления обществом, результаты которой используются для экономического роста и конкурентоспособности;

9) Венчурное производство - производство, которое создается для апробации и использования нововведений, создание и внедрение которых сопряжено с определенным экономическим риском;

10) Экспертиза на патентную чистоту - один из видов патентных исследований, заключающийся в поиске всех действующих в данной стране или группе стран охраняемых документов, имеющих отношение к объекту, их анализу, а также в изучении обстоятельств, которые могли бы способствовать беспрепятственной реализации объекта в стране или группе стран.

Глава 2. Экспертиза объекта техники и объектов промышленной собственности на патентную чистоту

4. В отношении изобретений проверяются все категории объектов техники (вещество, способ, устройство).

В отношении полезных моделей проверяются категории объекта, которые в соответствии с законодательством могут быть отнесены к полезным моделям.

В отношении промышленных образцов проверяются только устройства, в частности их внешний вид.

В отношении товарных знаков проверяются все изделия, снабженные маркировкой, как на самом изделии, так и на его упаковке, а также техническая и служебная документация, на которой помещен товарный знак.

5. Экспертиза проводится в случаях:

- 1) производства инновационных объектов техники;
- 2) поставки объектов на экспорт в страны экспорта (за исключением единичных поставок);
- 3) экспонирования объектов на любых выставках (ярмарках), если такое экспонирование преследует цель рекламы и последующей реализации данного объекта;
- 4) передачи прав по договору;
- 5) передачи технической документации на изготовление данного объекта.

6. Экспертиза состоит из трех стадий:

Первая стадия экспертизы - составление программы предстоящей проверки, анализ

проверяемого объекта и условий его проверки на патентную чистоту, выбор методики проверки, подготовка всех необходимых исходных данных и материалов для проведения проверки.

Вторая стадия экспертизы - проведение поиска охранных документов, которые имеют отношение к проверяемому объекту, их изучение, анализ.

Заключительная стадия - подготовка обоснованных выводов о патентной чистоте данного объекта техники в отношении всех объектов промышленной собственности, по которым проводилась его проверка, формулировка рекомендаций о возможностях использования (реализации) в стране и за границей с указанием тех мер, которые следует принять для этого, документальное оформление результатов экспертизы в виде экспертных выводов.

Глава 3. Первая стадия экспертизы

7. Первая стадия экспертизы включает восемь основных этапов:

1) анализ условий и выбор методики экспертизы для данного объекта, определение стран проверки;

2) изучение особенностей законодательства стран, в отношении которых проводится проверка, влияющих на методику экспертизы;

3) выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту;

4) выбор комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту;

5) определение и подбор технической документации на данный объект, по которой будет осуществляться его экспертиза на патентную чистоту;

6) определение классификационных рубрик для всех технических решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту;

7) выбор патентной документации, по которой будет проводиться экспертиза объекта на патентную чистоту;

8) формирование и согласование программы экспертизы.

§ 1. Анализ условий и выбор методики экспертизы для данного объекта, определение стран проверки

8. При проведении экспертизы определяют:

1) цель экспертизы;

2) основные направления предстоящей работы (обеспечение патентной чистоты вновь создаваемого объекта либо проверка патентной чистоты уже созданного или

выпускаемого объекта);

3) выбор стран, в отношении которых должна быть обеспечена или проверена патентная чистота данного объекта;

4) объем, характер (вид) и наличие в Республике Казахстан патентной документации (патентных фондов) выбранных стран.

9. Методика экспертизы должна строго соответствовать виду проверяемого объекта (новая разработка, объект экспорта, проект стандарта, объект комплектной поставки, выставочный экспонат и пр.).

10. При выборе методики экспертизы данного объекта на патентную чистоту необходимо определить и обосновать:

1) страны и виды промышленной собственности, в отношении которых будет проводиться экспертиза;

2) этапы экспертизы и объемы экспертизы;

3) общий характер и примерное количество технических решений (элементов), которые нужно проверить;

4) патентные фонды и вспомогательные материалы, требующиеся для проведения экспертизы;

5) лицо, помимо разработчика данного объекта, которое должно быть привлечено к экспертизе;

6) сроки выполнения работ по стадиям и этапам.

§ 2. Изучение особенностей законодательства стран, в отношении которых проводится проверка, влияющая на методику экспертизы

11. Проводится анализ положений патентных законов соответствующих стран, которые могут оказать влияние на методику проверки и должны быть учтены при проведении самой экспертизы, при оценке ее результатов, а также при подготовке рекомендаций, связанных с оценкой возможности реализации объекта в Республике Казахстан и/или в других странах.

§ 3. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту

12. Устанавливается исчерпывающий перечень использованных в проверяемом объекте технических решений (элементов), которые подлежат проверке по патентным фондам соответствующих стран, а также перечень всех других существенных для

данного объекта технических решений (элементов), которые в силу своей давней известности такой проверке не подлежат.

13. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих проверке, определяется :

1) видом (категорией) проверяемого объекта, то есть тем, относится ли он к устройствам, способам или веществам;

2) характером и особенностями самого объекта - представляет ли он собой новую разработку или уже выпускаемое изделие, является ли он объектом комплектной поставки, лицензии и т.д.;

3) сложностью объекта, количеством его составных частей и элементов;

4) объемом выпуска, возможной реализации и экспорта объекта;

5) степенью и сроками известности объекта, его узлов, механизмов и других элементов ;

6) другими условиями, в том числе видом и объемом патентного фонда.

§ 4. Выбор комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту

14. Устанавливается перечень комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, сведения о патентной чистоте которых должны быть приняты во внимание при оценке патентной чистоты объекта в целом.

§ 5. Определение и подбор технической документации на данный объект, по которой будет осуществляться его экспертиза на патентную чистоту

15. Осуществляется подбор для проведения экспертизы технической документации, в которой с исчерпывающей полнотой показаны или описаны все без исключения технические решения, которые были отобраны для проверки по патентным фондам.

§ 6. Определение классификационных рубрик для всех технических решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту

16. Устанавливается исчерпывающий перечень классификационных рубрик соответствующих объектов промышленной собственности (Международная патентная классификация, принятая Страсбургским соглашением о Международной патентной

классификации от 24 марта 1971 года, Международная классификация промышленных образцов, принятая Локарнским соглашением об учреждении Международной классификации промышленных образцов, подписанное в Локарно 8 октября 1968 года, Международная классификация товаров и услуг, принятая Ницким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года, пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 года, в Женеве 13 мая 1977 года и измененное 28 сентября 1979 года), в соответствии с которыми будет проводиться поиск охранных документов, имеющих отношение к каждому из технических решений, подлежащих проверке на патентную чистоту.

§ 7. Выбор патентной документации, по которой будет проводиться экспертиза объекта на патентную чистоту

17. Определяется для каждой из стран вид патентной документации, который обеспечивает возможность ознакомления со всеми без исключения действующими в данной стране охранными документами, относящимися к проверяемому объекту.

18. Вид патентной документации, используемой на том или ином этапе экспертизы на патентную чистоту, определяется назначением данного этапа, а именно:

1) на этапе первоначального поиска охранных документов, которые могут иметь отношение к проверяемому объекту, используются только те официальные источники, которые содержат сведения обо всех действующих охранных документах;

2) на этапе систематизации и отбора охранных документов для их дальнейшего исследования используют источники, содержащие более подробные сведения (например, реферативные издания патентных ведомств, отдельных информационных фирм или организаций), а также, если это, необходимо, описания изобретений к о х р а н н ы м д о к у м е н т а м ;

3) на этапе детального анализа охранных документов используют только полные описания изобретений к охранным документам. Другие виды патентной документации могут привлекаться лишь в качестве вспомогательных материалов.

§ 8. Формирование и согласование программы экспертизы

19. Составляется первый раздел экспертного заключения о проверке патентной ч и с т о т ы .

20. Первый раздел экспертного заключения о проверке патентной чистоты объекта, в к л ю ч а е т :

- 1) в в о д н у ю ч а с т ь ;
- 2) к р а т к у ю х а р а к т е р и с т и к у о б ь е к т а ;

- 3) перечень технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам;
- 4) перечень существенных для объекта технических решений, которые ввиду их давней известности по патентным фондам можно не проверять;
- 5) перечень комплектующих изделий, сведения о патентной чистоте которые необходимо получить.

21. Вводная часть содержит сведения о хозяйствующем субъекте, и лице, разработавшем данный объект, о времени его разработки (начало разработки - дата утверждения технического задания, окончания - дата утверждения технической документации на изготовление объекта), сведения об изготовителе.

Указываются цели проверки, страны, занимающие ведущее место в данной отрасли техники, и те страны, в отношении которых будет проводиться экспертиза. Указываются объекты промышленной собственности, в отношении которых должен быть проверен данный объект.

22. В краткую характеристику объекта наряду с общими сведениями о проверяемом объекте следует включить и некоторые дополнительные сведения, необходимые для последующего составления патентного формуляра:

- 1) данные о национальных и зарубежных изобретениях (полезных моделях, промышленных образцах), использованных при разработке объекта, с указанием выходных данных охранных документов;

- 2) данные об изобретениях (полезных моделях, промышленных образцах), созданных в ходе разработки объекта;

- 3) источники известности технических решений, примененных в данном объекте, степень доступности этих источников неограниченному кругу лиц.

23. Программа проведения экспертизы объекта на патентную чистоту (первая часть экспертного заключения) должна быть согласована с должностным лицом, ответственным за разработку объекта в целом, а также с лицом, осуществляющим экспертизу.

Глава 4. Вторая стадия экспертизы объекта

24. Выводы о патентной чистоте объекта обосновываются на основании следующих этапов:

- 1) поиска охранных документов, имеющих отношение к проверяемому объекту;

- 2) систематизации обнаруженных охранных документов, их предварительной оценки и отбора охранных документов, требующих дальнейшего детального исследования, проверку их действительности;

- 3) детальный анализ (исследование) отобранных охранных документов;

- 4) поиска охранных документов-аналогов и их анализ;

5) проверки правомерности выдачи охранных документов, имеющих отношения к объекту техники.

§ 1. Поиск охранных документов, имеющих отношение к проверяемому объекту

25. Выявляются в патентном фонде стран, в отношении которых ведется экспертиза объекта все действующие охранные документы, имеющие отношение к техническим решениям и другим элементам данного объекта, подлежащим проверке по патентным ф о н д а м .

26. Ретроспектива (глубина) поиска определяется сроком действия охранных документов в данной стране с учетом возможности их продления.

§ 2. Систематизация обнаруженных охранных документов, их предварительная оценка и отбор охранных документов, требующих дальнейшего детального исследования, проверка их действительности

27. Отбираются из числа обнаруженных действующие охранные документы, имеющие отношение к проверяемому объекту для анализа и обоснованного решения вопроса об их возможном нарушении.

28. Систематизируются и изучаются охранные документы путем ознакомления с полными текстами описаний к охранным документам.

29. В отношении найденных охранных документов проверяется их правовой статус.

§ 3. Детальный анализ (исследование) отобранных охранных документов

30. Выявляются и анализируются признаки объекта, защищенного охранным документом, и их совокупности в сопоставлении с соответствующими признаками проверяемого объекта техники. Устанавливается, распространяется ли данный охранный документ на проверяемый объект или его часть (подпадает ли объект под действие этого охранного документа).

§ 4. Поиск охранных документов-аналогов и их анализ

31. При подпадании проверяемого объекта под действие одного или нескольких охранных документов в странах (стране), по которым проводилась экспертиза, устанавливается, в каких еще других странах, помимо упомянутых, имеются действующие охранные документы, выданные на те же объекты промышленной собственности (аналоги), и тем самым определяется наиболее полный круг стран, в отношении которых данный объект не обладает патентной чистотой.

§ 5. Проверка правомерности выдачи охранных документов, имеющих отношение к объекту техники

32. Устанавливается возможность опротестования или оспаривания действующего охранного документа, имеющего отношение к проверяемому объекту, его аннулирования, признания недействительным либо ограничения объема защиты по основаниям, предусмотренным патентным законодательством соответствующей страны.

Глава 5. Заключительная стадия экспертизы

33. Заключительная стадия экспертизы объектов техники состоит из этапов:

- 1) формулирование выводов о патентной чистоте (или ее отсутствии) в отношении
каждой из стран;
- 2) подготовка рекомендаций о возможностях использования (реализации) данного
объекта в стране и за рубежом;
- 3) документальное оформление проведенной работы по экспертизе объекта на
патентную чистоту.

§ 1. Формулирование выводов о патентной чистоте (или ее отсутствии) в отношении каждой из стран

34. По каждому из предшествующих этапов подготавливаются обоснованные окончательные выводы о патентной чистоте объекта по всем объектам промышленной собственности и в отношении всех стран, по которым проводилась его экспертиза.

35. Основанием для окончательного вывода о патентной чистоте объекта являются результаты анализа охранных документов объекты промышленной собственности, обнаруженные в ходе его проверки.

36. Объект считается обладающим патентной чистотой в отношении данной страны в следующих случаях:

1) при экспертизе не было выявлено ни одного действующего охранного документа, имеющего отношение к объекту в целом, его узлам, механизмам, составным частям и другим элементам;

2) упомянутые выше охранные документы были обнаружены, однако их анализ показал, что они на данный объект и его элементы не распространяются.

§ 2. Подготовка рекомендаций о возможностях использования (реализации) данного объекта в стране и за рубежом

37. Если объект не обладает патентной чистотой в отношении одной или нескольких стран необходимо дать рекомендации о мерах, которые следует предпринять для возможного использования объекта в странах, где действуют охранные документы, имеющие отношение к проверяющему объекту.

38. В числе указанных мер следует рассмотреть:

- 1) возможность применения права преждепользования (последпользования);
- 2) возможность обхода охранного документа, имеющего отношение к проверяющему объекту;
- 3) возможность опротестования или оспаривания охранного документа;
- 4) возможность использования объекта при отсутствии патентной чистоты в отношении отдельных его элементов;
- 5) необходимость закрепления лицензионного договора на право использования охранного документа.

§ 3. Документальное оформление проведенной работы по экспертизе объекта на патентную чистоту

39. Результаты экспертизы документально оформляются в виде экспертных выводов.

Глава 6. Особенности экспертизы на патентную чистоту

40. Экспертиза на патентную чистоту при создании инновационных (венчурных) производств следующих объектов имеет свои особенности:

- 1) научно-исследовательские работы;
- 2) разработка или существенное усовершенствование объекта;
- 3) объекты лицензионных договоров;
- 4) объекты, сооружаемые на территории Республики Казахстан;

б) технические условия и фирменные стандарты.

§ 1. Научно-исследовательские работы

41. Анализируются научно-исследовательские работы на наличие конкретных технических решений, на основе которых предполагается разработать устройство, способ или вещество.

42. Не подлежат экспертизе работы гуманитарного характера (исследования в области истории, литературы, социальных наук и прочих), географические исследования, работы в области математических наук и все другие исследования, не заканчивающиеся конкретным техническим результатом, а также работы, направленные на исследование местных проблем, имеющих значение только для определенного района, массива, бассейна и других.

43. Не требуют проверки научно-исследовательские работы, направленные на разработку теоретических основ расчета, проектирования и всех других расчетных методов, не подлежащих в настоящее время патентной защите. Необходимо проверить практическое применение этих результатов, выражающееся в создании конкретных устройств, способов или веществ. Не проверяются на патентную чистоту фундаментальные исследования, направленные на обнаружение неизвестных ранее закономерностей и явлений материального мира, подпадающих под понятие "открытие". Конкретные способы использования открытий, на основе которых могут быть разработаны новые технологические процессы, методы измерений, новые устройства или вещества, должны подвергаться проверке.

44. Результаты научно-исследовательских работ должны быть проверены на патентную чистоту в отношении Республики Казахстан и стран, занимающих ведущее место в соответствующей отрасли науки и техники.

§ 2. Разработка или существенное усовершенствование объекта

45. Экспертизе подлежат вновь разрабатываемые или подвергающиеся существенному усовершенствованию машины, приборы, оборудование, материалы и технологические процессы.

46. Все вновь разрабатываемые объекты должны быть проверены на патентную чистоту в отношении изобретений, а устройства, помимо этого, также и в отношении промышленных образцов.

§ 3. Объекты лицензионных договоров

47. Проверке на патентную чистоту подлежат проекты лицензионных договоров и договоров уступки на объекты интеллектуальной собственности в том числе:

- 1) на "ноу-хау" и другие научно-технические достижения, не защищенные охранными документами (беспатентные лицензионные договора);
- 2) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные охранными документами (патентные лицензионные договора);
- 3) на защищенные изобретения (полезные модели, промышленные образцы), вместе с незащищенными охранными документами на научно-технические достижения ("ноу-хау", услугами типа "инжиниринг", "лицензионный комплект").

48. Во всех случаях экспертизу объекта лицензионных договоров на патентную чистоту (в том числе и продукции, выпускаемой по переданной лицензиату технической документации) проводят в отношении территории Республики Казахстан и стран предполагаемой передачи прав по лицензионному договору.

Кроме того, должна быть проверена патентная чистота:

- 1) продукции, выпускаемой по переданной лицензиату технической документации - в отношении стран возможной поставки такой продукции, изготовленной по лицензионному соглашению;
- 2) технологии изготовления этой продукции - в отношении тех стран, где по патентному законодательству или в соответствии с судебной практикой имеется косвенная защита изделий.

49. Лицензионные договора на устройства проверяют в отношении изобретений, промышленных образцов, а также и в отношении полезных моделей, если в стране (странах), где будет осуществляться реализация устройств по лицензионному договору, предусмотрена защита этого вида промышленной собственности. Проверку в отношении товарных знаков проводят лишь в случае, когда в лицензионный договор входит незарегистрированный в соответствующих странах товарный знак либо специальное наименование лицензионной продукции.

50. В беспатентных лицензионных договорах проверяют на патентную чистоту все существенные для данного объекта технические решения, а также все узлы, механизмы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, которые будут изготавливаться по передаваемой лицензиату технической документации или будут поставляться лицензиаром.

§ 4. Объекты, сооружаемые на территории Республики Казахстан

51. Объекты, проектируемые и сооружаемые на территории Республики Казахстан, - предприятия, электростанции, телецентры, железные дороги, линии электропередач, газо- и нефтепроводы и все другие объекты капитального строительства должны обладать патентной чистотой в отношении Республики Казахстан, то есть не должны подпадать под действие выданных в Республике Казахстан и не утративших силу охранных документов на объекты промышленной собственности.

§ 5. Выставочные экспонаты

52. Экспертиза выставочных экспонатов предусматривает:

- 1) необходимость оценки вида и места проведения выставки или ярмарки для выбора правильной методики экспертизы;
- 2) выделение подлежащих проверке элементов в зависимости от характера экспоната (изделие в натуре, макет, чертежи, фотографии и прочие), содержания стендовых и рекламных материалов и других условий;
- 3) обеспечение патентной чистоты экспоната и сопровождающих его рекламных материалов в отношении объектов промышленной собственности.