Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства

Донецкой Народной Республики

от 27 октября 2021 г. № 83-2

**ПОРЯДОК**

**проведения информационного поиска при проведении экспертизы**

**по существу по заявке на выдачу патента на изобретение**

**и предоставления отчета о нем**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и предоставления отчета о нем (далее – Порядок) устанавливает механизм проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение (далее – заявка) и предоставления отчета о нем в процессе предоставления ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Уполномоченный орган) государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента, его дубликата.

Настоящий Порядок не распространяется на проведение информационного поиска по заявкам на выдачу патента на секретное изобретение.

**II. Условия и сроки проведения информационного поиска**

2.1. Информационный поиск проводится для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения, по не отозванным или не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом, в случае удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, форма которого приведена в приложении 3 к Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утверждаемым Правительством Донецкой Народной Республики.

2.2. В случае предоставления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, информационный поиск проводится до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки по существу.

2.3. В случае предоставления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, или в случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано после подачи заявки, информационный поиск проводится до истечения двадцати четырех месяцев со дня начала экспертизы заявки по существу.

2.4. Информационный поиск в отношении объектов, указанных в части 4 статьи 1444 и частях 5 и 6 статьи 1446 книги четвертой Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики (далее – Кодекс), не проводится, о чем заявитель уведомляется соответственно в сроки, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

**III. Порядок проведения информационного поиска**

3.1. Процедура проведения информационного поиска включает:

1) определение предмета информационного поиска;

2) определение области и объема информационного поиска;

3) поиск сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, с учетом которых будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения;

4) оформление результатов информационного поиска.

3.2. Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы формуле изобретения, с учетом описания изобретения и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании изобретения, но не включенные в формулу изобретения.

3.3. Информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, если включенные в формулу изобретения признаки выражены таким образом, что не обеспечена возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, либо признаки выражены с использованием понятий, отнесенных к ненаучным, и (или) приведенные в заявке обоснования возможности достижения заявленного результата противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о них.

3.4. При проведении информационного поиска учитываются дополнения, уточнения и исправления, внесенные заявителем в документы заявки в порядке, установленном статьей 1473 Кодекса.

3.5. Если заявитель был уведомлен о нарушении требования единства изобретения в соответствии с частью 4 статьи 1478 Кодекса, информационный поиск проводится в отношении изобретения (группы изобретений), указанного заявителем в ответе на соответствующее уведомление, или в отношении изобретения, предоставленного в формуле изобретения первым, или в отношении группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом, если заявителем не предоставлен в установленный частью 4 статьи 1478 Кодекса срок ответ на уведомление о нарушении требования единства изобретения.

3.6. Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

3.7. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

для республиканских печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;

для республиканских печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов – дата их депонирования;

для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их поступления в эти органы;

для проектов технических регламентов, государственных стандартов Донецкой Народной Республики – дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

для технических регламентов, государственных стандартов Донецкой Народной Республики – дата их официального опубликования;

для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, –документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

для санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенических сертификатов) – дата внесения в единый государственный реестр заключений в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения»;

для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, – дата их поступления в библиотеку;

для принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;

для визуально воспринимаемых источников информации (плакатов, моделей, изделий и других) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

для экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала их показа;

для устных докладов, лекций, выступлений – дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

для сообщений по радио, телевидению, в кино – дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации на указанную дату;

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) или с оптических дисков (далее – электронная среда), – дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения;

для зарегистрированных лекарственных средств – дата регистрации лекарственного средства.

3.8. В качестве характеристики области информационного поиска (совокупности источников информации, которые просматриваются для выявления сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного изобретения в целях проверки его новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости) используются индексы рубрик Международной патентной классификации, принятой Страсбургским соглашением о Международной патентной классификации, заключенным 24 марта 1971 года в г. Страсбурге (далее – МПК).

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

3.9. Информационный поиск проводится не менее чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 года:

Официальный бюллетень Донецкой Народной Республики «Интеллектуальная собственность», а также бюллетени бывшего патентного ведомства СССР;

описания к охранным документам СССР и Донецкой Народной Республики;

заявки на выдачу патентов Донецкой Народной Республики на изобретения, патентов Донецкой Народной Республики на полезные модели, патентов на промышленные образцы, доступные для ознакомления третьих лиц;

опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

патентная документация Великобритании, Германии, США, Франции, Швейцарии (на французском и немецком языках), Китайской Народной Республики, Республики Корея и Японии (в объеме рефератов на английском языке), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

непатентная литература по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

В объем информационного поиска могут быть включены любые общедоступные документы независимо от языка, давности и типа документа.

3.10. По заявкам, поданным с испрашиванием приоритета более раннего, чем дата подачи, в объем информационного поиска включаются также документы, ставшие общедоступными между датой самого раннего приоритета и датой подачи заявки, если такие документы могут поставить под сомнение новизну или изобретательский уровень заявленного изобретения в случае необоснованного испрашивания приоритета.

3.11. При проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Донецкой Народной Республике другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1475 Кодекса.

Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Донецкой Народной Республике;

заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с частью 2 статьи 1479 или частью 2 статьи 1488 Кодекса.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

Сведения о заявках, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо, включенных в объем информационного поиска в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не предоставляются заявителю, и не публикуются при публикации отчета об информационном поиске.

3.12. В уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Уполномоченный орган в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации сведений о другой заявке того же заявителя другая заявка была отозвана или признана отозванной, если со дня публикации сведений о другой заявке того же заявителя до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более двенадцати месяцев.

3.13. Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе информационного поиска обнаружено средство, которому присущи все признаки, содержащиеся в предложенной заявителем формуле изобретения. Количество выявленных в процессе информационного поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без повторения и дублирования информации.

3.14. В ходе информационного поиска может возникнуть необходимость в уточнении области поиска за счет включения нового классификационного индекса МПК в характеристику области поиска или изменения такого индекса.

Если в результате повторного классифицирования изобретения к ранее установленному индексу МПК добавлен дополнительный индекс классификации, проводится информационный поиск с учетом всех установленных индексов МПК.

В случае изменения классификационного индекса МПК информационный поиск проводится с учетом указанного изменения.

3.15. Информационный поиск проводится по базам данных патентных ведомств с использованием сети Интернет.

По результатам проведения информационного поиска в сети Интернет учитываются информация, содержащая дату публикации, и сведения, опубликованные ранее даты приоритета заявленного изобретения.

Если сведения в сети Интернет не содержат даты публикации и отсутствует возможность установить дату их размещения в электронной среде, такие сведения не учитываются.

3.16. Результаты информационного поиска фиксируются в отчете об информационном поиске, в котором указываются:

регистрационный номер заявки;

дата подачи заявки;

сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) изобретения;

название изобретения;

заявитель;

сведения, касающиеся единства изобретения;

пункты формулы изобретения, принятые во внимание;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, установленный (установленные) при классифицировании заявленного изобретения;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, характеризующий (характеризующие) область информационного поиска, перечень патентной документации стран, необходимый для включения в область поиска, непатентная литература по соответствующей тематике;

приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием их релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы изобретения с указанием релевантных частей, к которым относится ссылка; при необходимости различные релевантные части могут быть отнесены к различным пунктам формулы. Также приводятся ссылки на документы, опубликованные ранее даты подачи заявки в Уполномоченный орган, но позже даты приоритета, если по заявке испрашивается более ранний приоритет;

категории релевантности приведенных ссылок. Один и тот же документ может быть указан с различными категориями релевантности по отношению к разным пунктам формулы изобретения. Также приводятся ссылки на поданные в Донецкой Народной Республике заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, имеющие индекс категории релевантности X, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо;

дата завершения информационного поиска.

**IV. Предоставление отчета об информационном поиске**

4.1. Отчет об информационном поиске прикладывается к запросу дополнительных материалов, если основанием для запроса дополнительных материалов не является нарушение требований законодательства Донецкой Народной Республики, препятствующее проведению информационного поиска в соответствии с частью 2 статьи 1480, частью 2 статьи 1484, частью 2 статьи 1485 Кодекса, уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, уведомлению о наличии заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же самую дату приоритета, или решению о выдаче патента и направляется заявителю в сроки, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка.