

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцатая сессия
Женева, 24 – 27 июня 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ ДОСТАТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИИ

Документ подготовлен Секретариатом

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей двадцать девятой сессии, состоявшейся 3 – 6 декабря 2018 г. в Женеве, постановил, что Секретариат продолжит подборку информации о положениях патентного законодательства, в том числе в отношении достаточности раскрытия, способствующих эффективной передаче технологии. Государства-члены провели обмен информацией и опытом по данному вопросу, в частности в ходе двадцать седьмой и двадцать восьмой сессий ПКПП, прошедших соответственно в декабре 2017 г. и июле 2018 г., и по итогам обсуждения в рамках ПКПП на рассмотрение его двадцать девятой сессии был представлен документ SCP/29/6, содержащий подборку данной информации¹.
2. По примеру документа SCP/29/6 информация, полученная от государств-членов в ответ на циркулярное письмо С. 8828 от 7 января 2019 г., кратко представлена в разбивке по странам в настоящем документе². В нем приводятся как конкретные правовые положения законодательства о патентах, так и положения законодательства о передаче технологии, а также информация о практической инструментари, программах и

¹ Что касается практических примеров передачи технологии в связи с использованием патентов, см. также документы SCP/18/8 (Патенты и передача технологии: примеры и опыт), SCP/20/10 (Патенты и передача технологии: дополнительная информация о практических примерах и опыте реализации) и SCP/21/10 (Патенты и передача технологии: дополнительная информация о практических примерах и опыте реализации). Кроме того, в ходе двадцать третьей сессии ПКПП, прошедшей в ноябре 2015 г. в Женеве, Комитет обсудил вопрос о передаче технологии в контексте проблемы достаточности раскрытия.

² Полностью информация государств-членов представлена по адресу:
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html.

инициативах, разработанных на основе таких правовых положений или стимулирующих их применение.

3. Что касается правовых положений собственно патентного законодательства, то в материалы, представленные государствами-членами, касались следующих из них: достаточности раскрытия; содержания патентных заявок; публикации патентных заявок и патентов; лицензирования и передачи патентных прав, включая регистрацию, механизмы стимулирования добровольного предложения лицензий и права собственности на ИС и предоставление лицензий университетам и спинофф-компаниям; снижения пошлин для университетов и малых или микропредприятий и получения консультаций патентных поверенных.

Аргентина

4. Национальный институт промышленной собственности (INPI) руководит целым рядом инициатив, прямо касающихся эффективной передачи технологии, к которым относятся: (i) инициатива «Патенты открытые для добровольного лицензирования», предоставляющая владельцам патентов платформу для информирования о своей готовности выдавать лицензии на свои патенты; (ii) предоставление лицензиарам прав ИС возможности регистрировать соответствующий договор в INPI и получать налоговые льготы; (iii) другим важным фактором, влияющим на передачу технологии, является требование о раскрытии, предусмотренное патентным законодательством Аргентины; (iv) снижение пошлин для университетов, малых предприятий и микропредприятий; и (v) реорганизация подготовки квалифицированных патентных поверенных в целях повышения ее качества.

Австралия

5. Основное внимание в рамках Национальной повестки дня по вопросам инноваций и науки (NISA) уделяется сотрудничеству университетов и промышленных предприятий. В рамках NISA действует Совет по науке и инновациям Австралии (ISA) – независимый официальный орган, оказывающий консультации по всему спектру вопросов, касающихся науки, исследований и инноваций. Его план до 2030 г. «Австралия 2030 г.: Процветание через инновации» предусматривает, что к 2030 г. Австралия войдет в число лидеров среди государств, занимающихся инновациями. В настоящее время в рамках этого плана реализуются такие программы, как «Программа ускорения коммерциализации» и «Инициатива по поддержке бизнес-инкубаторов».

6. В число других программ австралийского правительства, которое вносят весомый вклад в передачу технологии, входит Программа совместных исследовательских центров (CRC). В рамках этой программы оказывается поддержка организованному по инициативе промышленных кругов сотрудничеству между промышленным сектором, исследовательскими учреждениями и сообществом как на национальном, так и на международном уровне. В соответствии с этой программой предоставляются долгосрочные гранты и реализуются более краткосрочные проекты. Кроме того, самой крупной программой австралийского правительства, направленной на поощрение дополнительных отраслевых инвестиций в НИОКР, является программа налогового стимулирования НИОКР. Эта программа, ориентированная на потребности рынка, доступна для компаний любых размеров из любых секторов промышленности и предусматривает налоговые вычеты в отношении всех обоснованных расходов на НИОКР.

7. Что касается сотрудничества между университетами и промышленными предприятиями, то в целях его налаживания и привлечения партнеров из промышленного

сектора четыре крупных университета Австралии организовали сеть австралийских университетов (ATN), проводящих единую политику в области коммерциализации ИС.

8. В целях упрощения управления ИС при содействии Министерства промышленности, науки и техники и в сотрудничестве с научно-исследовательским и промышленным сектором в рамках ведомства ИС Австралии было разработано «Руководство по ИС». Это руководство включает: (i) контрольный список ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению; (ii) образцы договоров, соглашений о конфиденциальности и протоколов о намерениях; и (iii) методические указания и информацию в целях оказания помощи договаривающимся сторонам в управлении их ИС. Платформа Source IP, запущенная в ноябре 2015 г., стала еще одной инициативой ведомства ИС Австралии, направленной на обеспечение связи между предпринимательским сектором и австралийскими государственными исследовательскими организациями, патентующими технологии доступные для лицензирования. Эта платформа была создана в целях содействия развитию потенциальных возможностей для сотрудничества между коммерческими структурами и государственными исследовательскими организациями. Одним из примеров успешного сотрудничества с использованием возможностей платформы Source IP является сотрудничество между небольшим австралийским техническим стартапом Forcite Helmet Systems и Университетом Нового Южного Уэльса (UNSW).

9. При создании спинофф-компании, совместного предприятия или стратегического альянса часто используются патентные лицензии. Как правило, патентные лицензии применяются при организации сотрудничества или консорциума в рамках соглашений о спонсируемых исследованиях или соглашениях по производству и поставкам. В Законе о патентах 1990 г. (Австралийского Союза) отсутствует конкретное указание на какие-либо формальности, которые должны быть соблюдены для того, чтобы патентная лицензия была действительной и имела законную силу. Вместе с тем, согласно существующей коммерческой практике, условия пользования патентной лицензией, как правило, закрепляются в письменном документе, составленном сторонами соглашения.

Бразилия

10. Процедуры передачи технологии на международном уровне закреплены в Бразилии Законом № 3470 (от 28 ноября 1958 г.), Постановлением 436 (от 30 декабря 1958 г.) и Законом № 4506 (от 30 ноября 1964 г.) о подоходном налоге с роялти. Кроме этого, Законом № 4.131 (1962) регулируется использование иностранного капитала и выплаты роялти, включая соответствующие функции Центрального банка и налоговые вычеты в отношении роялти в случае использования патентов, брендов и технической, научной, административной и иной аналогичной помощи. В период с 1950-х до конца 1980-х гг. в целях внутреннего развития и обновления бразильского промышленного и научно-технологического парка в стране осуществлялась «индустриализация через импортозамещение». Однако, позднее в рамках проводимой политики учитывалась потребность в увеличении притока технологий через зарегистрированные в Бразилии дочерние компании, а также в повышении технического уровня дочерних компаний, зарегистрированных в Бразилии в течение 1990-х гг. и ранее.

11. Приобретение техники и технологий и патентные лицензии, используемые между компаниями одной и той же экономической группы или в ее рамках, снижают степень асимметрии в применении технологий, сокращают расходы на НИОКР и уменьшают риски, связанные с процессом разработки технологий бразильскими дочерними компаниями. Какие-либо ограничения на выплату роялти между компаниями, не приобретающими технологии или лицензии на права промышленной собственности, отсутствуют, вместе с тем к таким выплатам применяются только налоговые вычеты, предусмотренные Постановлением 436 (1958). Роялти за пользование патентной

лицензией или лицензией на использование товарного знака, выплачиваемые между бразильской дочерней компанией и иностранной материнской компанией, не подпадают по действие положений о трансфертном ценообразовании³. В связи с этим контракты должны регистрироваться и учитываться в Национальном институте промышленной собственности (INPI)⁴.

12. В соответствии с нормативной инструкцией INPI № 70 (от 11 апреля 2017 г.), начиная с 1 июня 2017 г., Институт не проводит проверку контрактов, зарегистрированных в INPI, и, следовательно, не контролирует порядок выплаты роялти и соблюдение иных нормативных налоговых требований. INPI определяет сферу охвата договора с точки зрения передачи технологии, лицензирования прав промышленной собственности и выплаты франшизы⁵. Регистрация соглашений о предоставлении патентной лицензии в INPI предусматривает выполнение следующих условий⁶: (i) подача патентной заявки и выдача патента должны осуществляться Бразилии; (ii) лицензиар должен быть патентообладателем; если лицензиар не является патентообладателем, требуется получение разрешения патентообладателя на сублицензирование; (iii) если лицензионное соглашение носит исключительный характер, лицензиар не имеет права подавать на регистрацию в INPI другой договор на эти же патенты; (iv) никакое вознаграждение в связи с подачей патентных заявок не предусмотрено; после выдачи патентов истец подает просьбу о внесении изменений в «Свидетельство о внесении записи», при этом вознаграждение будет выплачиваться с даты выдачи первого «Свидетельство о внесении записи»; (v) максимальный срок действия патентной лицензии – это срок действия патента в Бразилии; и (vi) срок принятия решений в отношении заявок на регистрацию соглашений по патентным лицензиям и запросов в связи с этой процедурой составляет 30 дней с даты публикации уведомления в «Вестнике промышленной собственности» («*Revista de Propriedade Industrial*»)⁷.

Колумбия

13. В дополнение к Закону № 1838/2017 о спинофф-компаниях⁸, приводится ссылка на следующие положения Решения № 486 Андского сообщества:

«Статья 56. Права на выданный патент или заявку, по которой принято решение о выдаче патента, могут передаваться при жизни или по наследству. Любая передача прав на выданный патент регистрируется компетентным национальным ведомством. Отсутствие такой регистрации исключает возможность передачи прав третьим лицам. В целях регистрации передача прав подтверждается письменно. Любая заинтересованная сторона может ходатайствовать о регистрации какой-либо передачи.

Статья 57. Владелец выданного патента или патента, заявка на который находится на рассмотрении, может предоставлять лицензию на использование соответствующего изобретения одному или нескольким третьим лицам. Любая лицензия на использование выданного патента регистрируется компетентным национальным ведомством. Отсутствие такой регистрации исключает возможность передачи лицензии третьим лицам. В целях регистрации предоставление лицензии подтверждается письменно».

³ Статья 22 Закона № 4506 (1964), § 9 статьи 18 Закона № 9.430 (1996), § 10 статьи 242 Указа № 9.580 (2018) и статья 55 Нормативной инструкции секретариата Федеральной налоговой службы 1312 (2012).

⁴ Статья 50 Закона № 8.383 (1991).

⁵ Нормативная инструкция № 70 (2017) и Резолюция INPI № 199 (2017).

⁶ Резолюция INPI/PR 199 (2017).

⁷ <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>.

⁸ См. документ SCP/29/6, пункт 9.

14. На практике обычно применяются следующие способы передачи технологии с использованием активов интеллектуальной собственности (ИС): (i) продажа прав на активы ИС; (ii) лицензирование активов ИС; (iii) создание совместных предприятий или заключение соглашений о сотрудничестве (создание стратегических альянсов) в рамках проектов в области НИОКР в целях создания новых технологий, продуктов или процессов; (iv) учреждение компаний, занимающихся новейшими технологиями (спинофф-компании и стартапы); (v) предоставление технических консультаций и/или специализированных услуг, не связанных с правами собственности или промышленными секретами, в частности, услуг по юридическому сопровождению, инжинирингу, проведению исследований и оказанию технической поддержки; (vi) стимулирование кадровой мобильности, в том числе прием на работу специалистов в различных технических и научных областях; (vii) создание фирм в целях коммерческого использования какой-либо конкретной технологии; (viii) слияние или поглощение фирм, владеющих соответствующими технологиями и знаниями; и (ix) продажа и покупка средств производства с применением информационных и коммуникационных технологий.

Коста-Рика

15. По информации Центра связи Технологического института Коста-Рики (Centro de Vinculación del Instituto Tecnológico de Costa Rica), управление передачей технологии может осуществляться путем ведения переговоров по охраняемому патентом изобретению или каким-либо иным способом. Патенты являются удобным инструментом для их применения в инновационных процессах, но не единственным с точки зрения управления передачей технологии. Практический опыт использования патентной системы, по крайней мере в Коста-Рике, свидетельствует о том, что она не является каким-то барьером или препятствием в области управления нематериальными активами. Наоборот, мы считаем, что она открывает широкие возможности для взаимодействия в Коста-Рике по вопросам технологии. Законодательство также не является препятствием для осуществления такой передачи. Фактически это один из инструментов и лишь один из многочисленных факторов, влияющих на передачу технологии.

16. Группа PROINNOVA (Коста-риканский университет) также рассматривает интеллектуальную собственность как важный инструмент для передачи технологии государственным университетом. Она отмечает, что цель патентного законодательства заключается в регулировании процедуры патентования в интересах охраны изобретений, в то время как цель законодательства по передаче технологии⁹ состоит в том, чтобы «облегчить использование обществом результатов научных исследований». Группа также заявляет о том, что «в таких развивающихся странах, как Коста-Рика государственные университеты являются основными центрами как фундаментальных, так и прикладных научных исследований, создающими технологии и ищущими возможности для их адаптации с учетом местных потребностей. Знания, которые ежедневно генерируются учеными-исследователями, преподавателями и студентами учебных заведений, в конечном счете могут получить охрану посредством использования прав интеллектуальной собственности, в том числе патентов. Те, кто вносит свой вклад в создание творческих произведений или изобретений, передавая их обществу и тем самым улучшая жизнь людей, нуждаются в общественном признании. Признание прав интеллектуальной собственности является важной частью такого механизма стимулирования». В заключение отмечается, что «государственные университеты должны следить за надлежащим использованием ресурсов, особенно учитывая тот факт, что охрана интеллектуальной собственности сама по себе является не конечной целью, а инструментом или средством достижения стоящей перед университетами общественной цели».

⁹ Закон № 7169 о содействии научно-техническому развитию.

Эквадор

17. Органический кодекс социальной экономики знаний, творчества и инноваций (COESCCI) является нормативно-правовым документом, который меняет представление об интеллектуальной собственности и национальном ведомстве интеллектуальной собственности как учреждении, функционирующем в качестве обычного реестра, поднимая его до уровня органа, занимающегося управлением интеллектуальной собственности. Цель COESCCI заключается в том, чтобы стимулировать передачу технологии; способствовать развитию науки, техники и инноваций; изменить структуру производства в стране за счет создания социально-инновационных и научно-исследовательских и образовательных сетей; повысить эффективность таких сетей, руководствуясь принципами взаимодополняемости и солидарности и используя механизмы, стимулирующие проведение научных исследований, технических разработок и инновации с привлечением значительной доли национальных ресурсов¹⁰. Вопросы передачи знаний и технологии затрагиваются в статьях 8, 23 и 74 – 84, а также в других статьях COESCCI.

18. В настоящее время вопросами передачи технологии занимается Секретариат по высшему образованию, науке, технике и инновациям (SENESCYT). Вместе с тем, национальное ведомство интеллектуальной собственности в рамках своего мандата участвует в соответствующих мероприятиях по распространению информации в целях стимулирования надлежащего управления интеллектуальной собственностью и использования технической информации как инструмента передачи знаний и технологии.

Казахстан

19. Как показывает опыт Казахстана, содействие коммерциализации является основным методом повышения эффективности распространения технологии. Деятельность по коммерциализации регулируется Законом Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности». Закон предусматривает осуществление государственной политики в этой области на принципах транспарентности, гарантирования прав и интересов вовлеченных лиц, извлечения дохода, экономического стимулирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в приоритетных секторах экономики, интеграции образования, науки, производства и институтов инновационного развития. Надзор и контроль за реализацией государственной политики осуществляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Весьма широкий перечень участников процесса коммерциализации включает в том числе субъекты частного предпринимательства, аккредитованные зарубежные высшие учебные заведения и научные организации, стартап-компании, сервисные компании и технологические парки.

20. Вклад государства в распространение технологий заключается в осуществлении «программ содействия коммерциализации». Эти программы осуществляются государственными уполномоченными органами, высшими учебными заведениями и научными организациями. В период с 2011 г. по 2018 г. было заключено 355 договоров о предоставлении инновационных грантов на общую сумму свыше 50 млн дол. США. Только в первой половине 2018 г. было создано 375 рабочих мест, и общая сумма составила 85 млн дол. США.

Кыргызстан

21. Закон Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 г. № 128 направлен на повышение уровня экономического, экологического и

¹⁰ <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>.

социального благосостояния населения и безопасности государства путем активизации и эффективного управления инновационно-инвестиционной деятельностью, передачи научных достижений и освоенных технологий в производство товаров и услуг на всей территории республики. Цель инновационной деятельности – производство научно-технических достижений в виде знаний, технологий, оборудования и способов организации производства с целью получения новых товаров или товаров (услуг) с новыми качествами.

Малайзия

22. Правило 12, принятое на основании Закона о патентах 1983 г., включает требование к содержанию описания (название изобретения, известный уровень техники, описание изобретения в той терминологии, которая будет понятной и достаточно ясной и полной для того, чтобы изобретение было оценено и использовано лицом, имеющим среднюю квалификацию в соответствующей области, и раскрытие положительных эффектов изобретения для известного уровня техники; краткое описание чертежей; описание лучшего из предлагаемых заявителем вариантов осуществления изобретения и раскрытие того, каким образом изобретение может быть использовано в промышленности).

23. Статья 34 Закона о патентах допускает публичное ознакомление с патентной заявкой по истечении 18 месяцев с даты приоритета (или даты подачи) с целью получения следующих сведений: имени, адреса и других сведений о заявителе и имени и адреса его/ее агента; номера заявки; даты подачи заявки и, в случае притязания на приоритет, даты приоритета; сведений о заявке, включая описание, пункта(ов) патентной формулы, чертежа(ей), если таковые имеются, и реферата; а также сведений о любом изменении права собственности на заявку и любой ссылке на какой-либо лицензионный договор.

24. Кроме того, в части IX Закона о патентах дается определение лицензионного договора и закрепляются права лицензиата и лицензиара.

Португалия

25. В Португалии в целях облегчения создания партнёрств между университетами и компаниями разработано семь типовых соглашений по НИОКР и передаче технологии. В их число входят: одностороннее соглашение о конфиденциальности; двустороннее соглашение о конфиденциальности; лицензионное соглашение об исключительном праве на использование патента; лицензионное соглашение о неисключительном праве на использование патента; соглашение по вопросу о праве собственности на результаты НИОКР; договор о технических разработках и соглашение о совместном использовании результатов исследований.

26. На веб-сайте INPI представлены полные и сокращенные версии этих соглашений и перечислены принципы и условия обсуждения различных видов проектов по сотрудничеству в области исследований. Они направлены на достижение трех целей: (i) обмен информацией; (ii) установление общих прав на использование результатов исследований; и (iii) определение правил коммерческого использования. Эти соглашения должны быть адаптированы с учетом конкретных условий сотрудничества по каждому проекту и должны предусматривать проведение консультаций со специалистом.

Республика Молдова

27. В целях обеспечения связи между учеными, государственными органами и предпринимателями и стимулирования передачи технологий Высший совет по научно-техническому развитию создал Агентство по инновациям и передаче технологии (АИТТ)¹¹. В обязанности АИТТ входят: (i) реализация государственной политики в области инноваций и передачи технологии; (ii) подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы для инноваций и передачи технологий; (iii) определение стратегических направлений деятельности в области инноваций и передачи технологии; (iv) участие в налаживании партнерства организаций в области науки и инноваций, высших учебных заведений и производственных предприятий; (v) определение объема финансирования, необходимого для поддержки программ и проектов в области инноваций и передачи технологий, утверждаемого Высшим советом; (vi) организация государственной регистрации и учета программ и проектов в области инноваций и передачи технологий; (vii) координация процесса создания инфраструктуры в области инноваций и передачи технологий; (viii) оказание специализированной помощи в данной области; (ix) организация выставок достижений в данной области и (x) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством.

28. В сотрудничестве с Академией наук Молдовы АИТТ создало научно-технологические парки и инновационный инкубатор для оказания компаниям Молдовы стратегических услуг и услуг по материально-техническому обеспечению в целях их развития. В настоящее время действуют три научно-технологических парка и один инновационный инкубатор.

Румыния

29. Для всех участников процесса развития в области образования, исследований и инноваций в Румынии первоочередной задачей является передача технологии. Бюро по инновациям и передаче технологии при Министерстве исследований и инноваций занимается вопросами осуществления национальной стратегии в области исследований, развития и инноваций на период 2014 – 2020 гг. Государственное ведомство по изобретениям и товарным знакам (OSIM) оказывает содействие активизации передачи технологии главным образом за счет проведения информационно-просветительских мероприятий, семинаров в университетах и научно-исследовательских институтах и публикации статей в «Обзоре OSIM по вопросам промышленной собственности (RRPI)».

Испания

30. Передача технологии осуществляется на основе договорных отношений и, как правило, направлена на коммерциализацию знаний и результатов НИОКР и инноваций. Необходимо учитывать особенности процесса передачи знаний ввиду того, что после завершения акта передачи весьма трудно вернуться к исходной ситуации. Это означает, что лицо, передающее информацию или знания, должно принять все меры предосторожности во избежание осложнения ситуации в будущем. При подготовке договоров о передаче технологии необходимо проявлять особое внимание, учитывая все возможные юридические и финансовые последствия. В этой связи, исходя из потребностей университетов, государственных научно-исследовательских организаций и малых и средних предприятий в типовых договорах такого рода, Испанское ведомство по патентам и товарным знакам (OEPM) создало и координирует деятельность междисциплинарной рабочей группы, задачей которой является разработка различных типовых договоров. В эту рабочую группу входят представители Высшего совета по научным исследованиям (CSIC), Ассоциации LES España y Portugal (LES), Министерства

¹¹ <http://www.aitt.asm.md/node/29>.

экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании, ОЕПМ и ВОИС. На данный момент подготовлены и размещены на веб-сайте ОЕПМ на испанском и английском языках вместе с руководствами пользователя тексты следующих типовых договоров: (i) о конфиденциальности; (ii) о передаче материала; (iii) о предоставлении лицензии (государственная организация/компания); (iv) о предоставлении лицензии (компания/компания) и (v) о НИОКР¹².

Соединенное Королевство

31. Дополнительно к информации, представленной в документе SCP/29/6, дается ссылка на следующие веб-страницы:

- Общая информация по вопросам лицензирования и лицензий на права ИС (www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property#patents-and-licences-of-right)
- Инструментарий для коммерческих предприятий и университетов
 - (i) Пособие, подготовленное рабочей группой под руководством Р. Ламберта:
(www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit#overview)
 - (ii) ИС для исследований:
(https://crackingideas.com/third_party/IP+for+Research)
- Руководство по управлению активами ИС для университетов (www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities)
- Инструментарий для коммерческих предприятий (www.gov.uk/government/collections/ip-for-business-events-guidance-tools-and-case-studies)

[Конец документа]

¹² https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html.