

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать первая сессия
Женева, 2–5 декабря 2019 г.

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ БРАЗИЛИИ И ИСПАНИИ

Документ подготовлен Секретариатом

1. В приложении к настоящему документу содержится пересмотренное предложение делегаций Бразилии и Испании о проведении дополнительного исследования по вопросу достаточности раскрытия, вынесенное на рассмотрение Комитета в рамках пункта 6 повестки дня «Качество патентов, включая системы возражения».

2. *Членам Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) предлагается рассмотреть информацию, изложенную в приложении.*

[Приложение следует]

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИИ И ИСПАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ДОСТАТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей двадцать второй сессии, состоявшейся 27–31 июля 2015 г. в Женеве, обсудил подготовленное Секретариатом исследование о достаточности раскрытия (документ SCP/22/4).
2. Это исследование было подготовлено на основе информации, представленной Международному бюро государствами-членами и региональными патентными ведомствами в ответ на циркулярное письмо С. 8403 от 15 декабря 2014 г. Сведения о национальных законах, предусматривающих требование о достаточности раскрытия, направили в общей сложности 58 государств-членов и 3 региональных патентных ведомства.
3. В документе SCP/22/4 содержится ценная информация о национальных законах и применении общих базовых принципов, определяющих достаточность раскрытия, таких как: (i) требование о достаточном для воспроизведения раскрытии; (ii) требование о подтверждении; и (iii) требование об описании.
4. Этот первый сводный документ позволил рассказать о передовой практике и используемых государствами-членами механизмах в свете значения достаточности раскрытия для качества выдаваемых патентов. Однако с учетом того, что этот документ является не более чем подборкой материалов национального законодательства, в нем не предпринимается попытка проанализировать действующие патентные заявки, как это удалось сделать Комитету в случае требования об изобретательском уровне в ответ на предложение Испании (SCP/24/3).
5. В соответствии со статьей 29 Соглашения ТРИПС «члены предъявляют к заявителю на выдачу патента требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области, и могут требовать, чтобы заявитель указывал лучший способ реализации изобретения, известный изобретателю». Таким образом, достаточность раскрытия является центральным элементом сбалансированной патентной системы и неотъемлемой частью процедуры выдачи патента.
6. Учитывая важность этого вопроса для темы качества патентов Бразилия и Испания полагают, что он должен рассматриваться в рамках пункта повестки дня «Качество патентов, включая системы возражения». Более того, Секретариату предлагается подготовить исследование по вопросу достаточности раскрытия и рассмотреть в нем отдельные аспекты описания изобретения в патентных заявках в области химии.
7. Ввиду сложности этой области техники исключительно важно, чтобы описание изобретения было достаточным для того, чтобы специалист в профильной сфере мог воспроизвести такое изобретение без неоправданных экспериментов и/или дополнительных консультаций с патентообладателем. Как хорошо известно государствам-членам, описание изобретения имеет определяющее значение для полноценного воспроизведения изобретения при лицензировании патента третьими лицами и после истечения срока действия патента. Это обеспечивает эффективное использование

патента и способствует исследовательской деятельности и созданию (НИОКР) новых продуктов и способов производства.

8. В свете сказанного выше Бразилия и Испания полагают, что дополнительное исследование о достаточности раскрытия позволит лучше понять, как патентные ведомства анализируют эту важную составляющую заявки и какие подходы используют для того, чтобы гарантировать возможность полноценного воспроизведения изобретения третьими лицами после истечения срока действия патента или в процессе его лицензирования.

9. В ходе состоявшегося на тридцать первой сессии ПКПП обсуждения первого варианта данного предложения отдельные делегации встретили эту инициативу с энтузиазмом. Другие делегации, включая делегацию Испании, заявили, что вопрос достаточности раскрытия интересен не только в плоскости химии, но и других областей. Ярким примером одной из областей техники, для которой вопрос достаточности раскрытия имеет большое значение, является микробиология. Будапештская система была внедрена для решения именно таких задач.

10. Другая область техники, привлекающая к себе большое внимание не только ПКПП, но и ВОИС в целом, – искусственный интеллект (ИИ). В случае изобретений, относящихся к методам глубокого обучения, не вполне понятно, что происходит на отрезке между входными и выходными данными, и ряд специалистов даже сравнивает эту ситуацию с «черным ящиком». Также не вполне ясно, нужно ли доводить до всеобщего сведения данные, используемые для обучения, и сам метод обучения. Таким образом, очевидно, что вопрос достаточности раскрытия в области ИИ требует дополнительного изучения.

11. Бразилия и Испания предлагают охватить в рамках исследования неорганическую и органическую химию, включая фармацевтику, микробиологию, ИИ и любую другую область техники, в которой соблюдение требования о достаточности раскрытия заслуживает особого внимания. Таким образом, в рамках исследования о достаточности раскрытия предлагается проанализировать следующий неисчерпывающий список вопросов:

- химические соединения согласно формуле Маркуша;
- сложные и простые эфиры, соли, N-оксиды;
- стереоизомеры (энантиомеры, диастереомеры, цис-транс-изомерия и изомерия (E-Z)-номенклатуры);
- пролекарственные средства;
- композиции, составы и приготовление лекарственных форм;
- полиморфные формы и кристаллическая структура, сокристаллы, гидраты, сольваты;
- применение известных соединений по новому назначению;
- способ производства химических продуктов;
- микроорганизмы (различные аспекты, связанные с практической работой Будапештской системы);
- искусственный интеллект.

12. Исследование будет подготовлено на основе материалов, направленных государствами-членами и региональными патентными ведомствами, и будет представлять собой подборку фактологической информации о практике этих субъектов.

13. После того как исследование будет опубликовано и представлено Секретариатом в рамках ПКПП, государствам-членам будет предложено принять участие в совещаниях по обмену информацией и рассказать о своем опыте и практике экспертизы.

[Конец приложения и документа]