

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать шестая сессия
Женева, 14–18 октября 2024 года

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

Документ подготовлен Секретариатом

1. На своей тридцать пятой сессии, состоявшейся 16–20 октября 2023 года, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) постановил, что Секретариат обновит документ SCP/32/6 («Положения патентного права, в том числе в отношении достаточности раскрытия, способствующие эффективной передаче технологий») на основе информации, полученной от государств-членов, и представит этот документ на тридцать шестой сессии ПКПП.
2. Государства-члены делились информацией и опытом по теме документа SCP/32/6, в частности в ходе двадцать седьмой и двадцать восьмой сессий ПКПП, состоявшихся в декабре 2017 года и июле 2018 года соответственно. Кроме того, до обсуждения документа SCP/32/6 в ходе тридцать второй сессии ПКПП, состоявшейся в декабре 2020 года, на двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой сессиях ПКПП, прошедших в декабре 2018 года, июне и декабре 2019 года соответственно, были представлены документы SCP/29/6, SCP/30/8 и SCP/31/7, в которых также собрана подборка информации по данному вопросу.

3. По своей структуре настоящий документ аналогичен предыдущим документам, посвященным данной теме. Он содержит краткую информацию в разбивке по странам, полученную от государств-членов в ответ на ноту С. 9199 от 7 декабря 2023 года¹. В нем приводятся как конкретные правовые положения законодательства о патентах, так и информация о практической инструментари, программах и инициативах, разработанных на основе таких правовых положений или содействующих их применению.

4. В материалах, представленных государствами-членами, затрагивались следующие правовые положения патентного законодательства: достаточность раскрытия; лицензирование и передача патентных прав и их регистрация, а также механизмы стимулирования добровольного лицензирования (например, лицензирование прав).

Австралия

Положения патентного законодательства Австралии о передаче технологий

5. В соответствии с разделом 40(2)(а) Закона «О патентах» 1990 года, заявители обязаны раскрывать информацию о своем изобретении достаточно понятным и полным образом, чтобы квалифицированный профильный специалист мог реализовать заявленное изобретение.

6. Патентные лицензии способствуют эффективной передаче технологий и часто используются при создании совместных предприятий или реализации проектов сотрудничества. Они также широко применяются в рамках механизмов, связанных с созданием консорциумов, и соглашений о проведении научных исследований со спонсорским финансированием. Закон «О патентах» 1990 года не предусматривает каких-либо формальных требований, которые необходимо соблюсти для того, чтобы патентная лицензия была действительной и имела юридическую силу. Вместе с тем, по сложившейся коммерческой практике, условия действия патентной лицензии, как правило, закрепляются в соответствующем документе, который составляется сторонами соглашения.

Инициативы Ведомства ИС Австралии, способствующие передаче технологий

7. Ключевой предпосылкой обеспечения максимальной эффективности инновационной деятельности является создание стимулов для разработки новых технологий и их вывода на рынок. Выполнение этой задачи может быть сопряжено с трудностями, в связи с чем важное значение приобретает формирование надлежащих механизмов патентной охраны, а также реализация инициатив, способствующих коммерциализации.

¹ Полученная от государств-членов информация опубликована на веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу: https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_36/comments_received.html. Кроме государств-членов, информация о которых включена в настоящий документ, свои национальные правовые положения, касающиеся достаточности раскрытия, указали следующие государства-члены: Алжир (статья 22 Распоряжения «О патентах» №03-07 от 19 дня месяца Джумада аль-уля 1424 года по мусульманскому летоисчислению (от 19 июля 2003 года)), Литва (статья 16 Закона «О патентах») и Республика Корея (статьи 42, 62 и 133 Закона «О патентах»). Португалия указала положение своего национального законодательства, касающееся передачи патентных прав (статья 30 Кодекса интеллектуальной собственности).

8. Эффективной передаче технологий могут способствовать налаживание сотрудничества и установление прочных связей между научными кругами и хозяйствующими субъектами. Выгоды от такого сотрудничества могут включать в себя обмен знаниями, практическое внедрение результатов научных исследований, совершенствование методологий, выявление возможностей для проведения дальнейших исследований и экономический рост; все эти факторы приводят к повышению результативности передачи технологий, а также стимулируют дальнейшие инновации как в контексте сотрудничества, так и в контексте конкуренции.

9. Ведомство ИС Австралии разработало ресурсы для оказания поддержки пользователям патентной системы и содействия передаче технологий. К ним относятся:

- ресурсы для оказания поддержки правообладателям в деле коммерциализации ИС после принятия ими решения о ее выводе на рынок²;
- справочные публикации, касающиеся основ ИС, в которых собрана необходимая тематическая информация и инструменты для успешного развития предприятия³;
- инструмент подбора подходящего права ИС, позволяющий новаторам определить вид охраны ИС, который может им потребоваться⁴;
- информация о коммерциализации и сотрудничестве для новаторов⁵;
- генератор соглашений о неразглашении. Он позволяет составить соглашение за четыре простых шага на основе информации о компании пользователя и о другой стороне⁶; и
- ресурсы, позволяющие получить профессиональную консультацию по вопросам ИС, которая может помочь новаторам на разных этапах использования ИС, включая коммерциализацию. Ведомство ИС Австралии рекомендует обращаться за профессиональной консультацией и предоставляет ресурсы для поиска специалистов в области ИС, которые могут оказать помощь⁷.

Китай

10. Закон «О патентах» Китая предусматривает возможность передачи патентов и их лицензирования. Согласно статье 10 Закона «О патентах», «право на подачу патентной заявки и патентное право могут передаваться». В нем указано, что в случае, когда китайское юридическое или физическое лицо передает право на подачу патентной заявки или патентное право иностранному физическому лицу, предприятию или любой другой иностранной организации, передача должна сопровождаться формальным процессом, предусмотренным соответствующими законами и административными нормативными актами.

² <https://www.ipaustralia.gov.au/manage-my-ip/how-to-commercialise-my-ip>.

³ <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/business-resources/ip-basics>.

⁴ <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/business-resources/choosing-the-right-ip-tool>.

⁵ <https://www.ipaustralia.gov.au/manage-my-ip/how-to-commercialise-my-ip/commercialisation-and-collaboration>.

⁶ <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/business-resources/non-disclosure-agreements/Non-disclosure-contract-generator>.

⁷ <https://www.ipaustralia.gov.au/understanding-ip/get-professional-assistance-with-your-IP>.

11. Кроме того, в соответствии с Законом «О патентах», при передаче права на подачу патентной заявки или патентного права заинтересованные стороны должны заключить договор в письменном виде и зарегистрировать его в Административном управлении по патентным вопросам при Государственном совете. Административное управление по патентным вопросам при Государственном совете сообщает о регистрации такого договора. Передача прав на подачу патентной заявки или патентного права вступает в силу с даты регистрации.

12. Что касается патентных лицензий, то, согласно статье 12 Закона «О патентах», любое юридическое или физическое лицо, использующее патент другого лица, должно заключить с патентообладателем лицензионный договор об использовании патента и выплачивать ему соответствующую плату. Лицензиат не уполномочен разрешать каким-либо юридическим или физическим лицам, кроме тех, что указаны в договоре, использовать патент. Кроме того, в статьях 50–52 Закона «О патентах», а также правилах 85–88 Инструкции по применению Закона «О патентах» предусмотрена возможность использования открытой лицензии⁸.

13. В отношении достаточности раскрытия пункт 3 статьи 26 Закона «О патентах» гласит, что «описание изобретения или полезной модели должно быть достаточно ясным и полным для того, чтобы квалифицированный профильный специалист мог реализовать его». Требования к составлению описания приведены в правиле 20 Инструкции по применению Закона «О патентах».

Германия

Положения патентного законодательства в отношении добровольного лицензирования

14. В соответствии с разделом 23 Закона «О патентах» Германии заявитель имеет право заявить о своей готовности предоставлять лицензии. Это подразумевает добровольное ограничение собственных прав со стороны заявителя или патентообладателя, при котором последний письменно и без условий сообщает патентному ведомству о своей готовности разрешить использовать изобретение любому лицу за соответствующее вознаграждение. В соответствии со статьей 2(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК) раздел 23 также применим к европейским патентам, в которых указана Федеративная Республика Германия. Результатом заявления о своей готовности предоставлять лицензии является снижение ежегодных пошлин за патент до половины суммы, указанной в тарифе (см. предложение 1, пункт 1, раздел 23).

15. Такое снижение ежегодных пошлин в два раза представляет особый интерес для малых и средних предприятий (МСП). В то же время повышается вероятность использования изобретения за счет предоставления любой третьей стороне возможности применять изобретение в обмен на соответствующее вознаграждение, что способствует передаче технологий.

16. После представления такого заявления, если некое лицо желает использовать изобретение на основании лицензии, оно должно сообщить об этом владельцу патента (см. пункт 3, раздел 23). Информация считается предоставленной, если она была отправлена заказным письмом лицу, внесенному в реестр в качестве владельца патента, или соответствующему зарегистрированному представителю, или лицу, уполномоченному на одобрение такой операции. В предоставленной информации должно быть указано, как изобретение будет использоваться.

⁸ «Открытая лицензия» означает механизм, похожий на то, что в некоторых странах называют «лицензирование права».

17. Сумма вознаграждения устанавливается патентным отделом на основании письменного заявления стороны (см. пункт 4, раздел 23). Запрос может быть направлен в отношении нескольких сторон. При установлении суммы вознаграждения Ведомство по патентам и товарным знакам Германии (DPMA) может вынести постановление, обязывающее сторону, в отношении которой был подан запрос, полностью или частично взять на себя расходы в рамках процедуры. По истечении одного года после последнего установления суммы вознаграждения любая вовлеченная сторона может подать заявление о ее корректировке, если за это время возникли или стали известны обстоятельства, из-за которых установленное вознаграждение представляется в явной степени неуместным (см. пункт 5, раздел 23).

18. Заявление может быть отозвано в любое время путем направления соответствующего письменного запроса в DPMA, если владелец патента еще не был проинформирован о чем-либо намерении использовать указанное изобретение. Отзыв вступает в силу с момента подачи такого запроса. Сумма, на которую были уменьшены ежегодные пошлины за продление, должна быть уплачена в течение одного месяца после отзыва заявления (см. пункт 7, раздел 23).

19. Заявление о готовности предоставлять лицензии следует отличать от необязательного заявления о заинтересованности в предоставлении лицензий, в котором лишь говорится о наличии заинтересованности в дальнейшей эксплуатации изобретения третьими лицами. Несмотря на то что оно публикуется в реестре DPMA и в Патентном вестнике, оно может быть отозвано в любое время и не влияет на размер ежегодных пошлин. Оно утрачивает силу после подачи заявления о готовности предоставлять лицензии в соответствии с разделом 23 или регистрации исключительной лицензии в соответствии с пунктом 4 раздела 30 Закона «О патентах» Германии.

Положения патентного законодательства в отношении достаточности раскрытия

20. Достаточность раскрытия информации регулируется пунктами 3 и 4 раздела 34 Закона «О патентах» Германии. Изобретение раскрывается в патентной заявке, которая, в свою очередь, включает заявление, описание, формулу изобретения и чертежи (см. пункт 3 раздела 34).

21. В целом, изобретение считается раскрытым ясным и полным образом в соответствии с пунктом 4 раздела 34, если сведения, содержащиеся в патентной заявке, предоставляют специалисту в данной области техническую информацию, достаточную для успешного осуществления изобретения на практике с использованием имеющихся специальных знаний и навыков, без чрезмерных сложностей и без потребности в изобретательских навыках. При этом необходимо учитывать уровень среднего специалиста в данной области.

Япония

WIPO GREEN

22. Проект WIPO GREEN был запущен в 2013 году в целях поддержки развития и распространения инноваций, учитывающих необходимость охраны окружающей среды. Благодаря онлайн-базе данных и региональным мероприятиям в рамках WIPO GREEN создаются условия для взаимодействия тех, кто ищет, и тех, кто предоставляет «зеленые» технологии. В настоящее время база данных WIPO GREEN, в которой содержится информация о более чем 129 000 технологий, потребностей и экспертов, используется более чем 2500 пользователями по всему миру.

23. Японское патентное ведомство (ЯПВ) стремится активно поддерживать деятельность WIPO GREEN и содействовать более широкому использованию экологически безопасных технологий во всем мире. ЯПВ стало партнером WIPO GREEN в феврале 2020 года. Многие японские компании активно участвуют в проекте WIPO GREEN (Япония занимает 1-е место в мире по числу партнеров и 2-е место по числу зарегистрированных технологий). Число японских партнеров увеличилось до 51. При поддержке международного целевого фонда Японии в области промышленной собственности Japan Industrial Property Global (международный ЦФ Japan IP Global) были проведены различные мероприятия по поддержке WIPO GREEN, включая информационно-просветительские мероприятия для японских компаний и поддержку проекта WIPO GREEN Acceleration Project.

Международный ЦФ Japan IP Global

24. Япония вносит добровольные взносы в ВОИС через международный ЦФ Japan IP Global с 1987 года. На момент создания фонда его географическая зона оказания поддержки была ограничена Азиатско-Тихоокеанским регионом. Однако в 2008 году в число областей, которым оказывается поддержка, также была включена Африка.

25. Кроме того, в 2019 году название фонда было изменено на «международный фонд», чтобы он мог оказывать поддержку на глобальном уровне без каких-либо региональных ограничений. С тех пор он работает именно на этой основе. За 36 лет с момента создания фонда Япония внесла в него около 10 миллиардов иен, которые были использованы для оказания поддержки более чем 100 странам. Международный ЦФ Japan IP Global на протяжении многих лет вносит вклад в развитие систем ИС в развивающихся странах, реализуя различные инициативы, такие как проведение совещаний на высоком уровне с представителями различных стран и регионов в целях развития сотрудничества в области ИС, направление экспертов для разработки правовых систем и процедур в области ИС, проведение различных практикумов и поддержка цифровой трансформации ведомств ИС. ЯПВ также уделяет внимание воспитанию кадров, которым предстоит играть важную роль в развитии систем ИС. Кроме того, ЯПВ стремится делиться знаниями о процедурах и подготовке к присоединению к договорам, направляя своих сотрудников на соответствующие практикумы в качестве лекторов. Впервые ЯПВ отправило своих экспертов в Азиатско-Тихоокеанский регион в 1987 году и в Африку в 2009 году, и к 2022 финансовому году ведомство направило в развивающиеся страны в общей сложности около 400 экспертов.

Курсы обучения ЯПВ/ПИС

26. В настоящее время ЯПВ проводит учебные курсы, приглашая слушателей в соответствии с целями и конкретными особенностями каждого курса. Данные курсы предназначены для государственных служащих из ведомств ИС и других учреждений, включая экспертов, работающих в развивающихся странах, и экспертов по ИС из частного сектора, а их целью является повышение уровня их знаний в области ИС.

27. В 2023 году ЯПВ провело «Учебный курс ЯПВ/ПИС по вопросам сотрудничества научно-педагогических и промышленных кругов и передачи технологий». В курсе приняло участие в общей сложности 22 слушателя из 17 стран и одной организации, он был предназначен для сотрудников ведомств ИС и министерств, отвечающих за или обеспечивающих поддержку развития технологий, сотрудников компаний, отвечающих за вопросы ИС, а также специалистов из университетов и исследовательских институтов, задействованных в управлении и использовании ИС в целях содействия сотрудничеству между промышленностью, научно-педагогическими кругами и правительством, а также передаче технологий.

28. Целью данного курса было изучение эффективных и действенных методов управления ИС в университетах и исследовательских учреждениях. Слушатели поделились информацией о текущем состоянии политики и стратегий в области ИС в своих странах и о проблемах, с которыми они столкнулись при их реализации. Они также углубили свои знания благодаря лекциям и дискуссиям по вопросам управления ИС, сотрудничества между промышленностью, научно-педагогическими кругами и правительством и методам передачи технологий в частный сектор.

Проект по направлению разработчиков стратегий ИС в университеты

29. Проект по направлению разработчиков стратегий ИС преследует следующие цели: (i) разработка стратегий в области ИС, охватывающих такие вопросы, как сроки получения прав ИС или результаты исследований, которые должны быть защищены правами ИС, путем направления в университеты экспертов по ИС, «разработчиков стратегий ИС»; и (ii) выявление в университетах незаурядных научно-исследовательских достижений. Помимо содействия инициативам по социально ориентированной деятельности, включая передачу технологий университетами, этот проект помогает руководителям исследовательских групп в университетах повысить свой уровень знаний и осведомленности об ИС благодаря совместной работе.

Российская Федерация

30. В соответствии со статьей 1375 Гражданского кодекса (ГК) Российской Федерации заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

31. В пункте 2 статьи 1386 ГК указано, что экспертиза заявки на изобретение по существу включает проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 ГК (заявление о выдаче патента, описание изобретения, формула изобретения, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения).

32. В настоящее время требования, предъявляемые к информации, которую необходимо представить в заявке для соблюдения условия достаточности раскрытия, изложены в Требованиях к документам заявки на выдачу патента на изобретение (Требования)⁹. Более того, с учетом сложившейся в Российской Федерации правоприменительной практики действуют Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (Правила)¹⁰, разъясняющие подходы, используемые для проверки соблюдения требования достаточности раскрытия.

33. Проверка соблюдения требования достаточности раскрытия проводится в соответствии с пунктами 53–57 упомянутых Правил. Согласно пункту 53 необходимо проверить следующее:

- (1) указано ли назначение изобретения;

⁹ Утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 года № 107 «О государственной регистрации изобретений» (с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 марта 2024 года № 148, вступившим в силу 5 мая 2024 года).

¹⁰ Утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 года № 107 «О государственной регистрации изобретений».

- (2) указаны ли техническая проблема, решаемая созданием изобретения, и технический результат, получение которого обеспечивается изобретением;
- (3) раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;
- (4) приведен ли хотя бы один пример осуществления изобретения. Пример должен подтверждать экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата;
- (5) раскрыты ли в документах заявки или в уровне техники на дату подачи заявки методы и средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, в том числе в случае использования общего (общих) понятия (понятий) для характеристики признака (признаков); и
- (6) приведен ли пример осуществления изобретения, показывающий, как может быть осуществлено изобретение при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или хотя бы одного значения параметра, входящего в интервал, если в формуле изобретения использовано хотя бы одно общее понятие или интервал значений какого-либо параметра для характеристики признака изобретения. Пример должен подтверждать экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров.

34. При отсутствии в документах заявки сведений о методах и средствах, необходимых для осуществления изобретения, допустимо, чтобы упомянутые сведения были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты подачи заявки, а если по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, – до даты приоритета изобретения (пункт 54 Правил).

35. Проверка соблюдения условия достаточности раскрытия осуществляется с учетом ряда положений Требований (пункт 54 Правил). При этом если в формуле изобретения несколько признаков выражены общими понятиями, проверка в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 53 Правил проводится в отношении каждого такого признака. Если изобретение обеспечивает достижение двух и более технических результатов, проверка в соответствии с подпунктами 3, 4 и 6 пункта 53 Правил проводится в отношении каждого технического результата.

36. Согласно пункту 55 Правил, если в результате проверки установлено, что в документах заявки, представленных на дату ее подачи, не выполнены условия, установленные подпунктами 1, 3 и 5 пункта 53 Правил, и доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованию достаточности раскрытия сущности изобретения, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

37. Аналогичным образом, согласно пункту 56 Правил, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента, если в результате проверки установлено, что в документах заявки, представленных на дату ее подачи, не приведен хотя бы один пример, предусмотренный подпунктами 4 и 6 пункта 53 Правил, и доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии требованию достаточности раскрытия.

38. Однако, если пример представлен, но документ заявки не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 4 и 6 пункта 53 Правил¹¹, заявителю должно быть предложено представить дополнительные материалы. Кроме того, заявителю будет предложено представить дополнительные материалы, если использование им общего понятия или интервала значений какого-либо параметра не является обоснованным¹².

39. При этом, если заявителю предлагается представить дополнительные материалы, в соответствующем запросе указывается, что новые представленные примеры будут приняты во внимание в качестве дополнительных материалов, но они не должны дополнять описание изобретения. В запросе также сообщается, что в случае выдачи патента любое заинтересованное лицо сможет ознакомиться с документами заявки, в том числе с представленными новыми примерами.

40. Согласно пункту 57 Правил, если в результате проверки установлено, что в документах заявки, представленных на дату ее подачи, не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения.

41. В этом случае определяется совокупность признаков изобретения, необходимая для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными.

42. Таким образом, по результатам проверки достаточности раскрытия сущности изобретения могут быть обнаружены устранимые и неустраняемые недостатки в части выполнения требования достаточности раскрытия. Наличие неустраняемого недостатка является для Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента на изобретение в Российской Федерации.

[Конец документа]

¹¹ В частности, эта ситуация может возникнуть, если в документах заявки не содержится экспериментальных данных или теоретических обоснований возможности реализации назначения изобретения с достижением технического результата, в том числе при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров, приведенных в формуле, или представленный пример не подтверждает возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата либо не позволяет реализовать назначение изобретения с получением необходимого технического результата.

¹² Эта ситуация может возникнуть, например, в связи с тем, что приведенных в описании изобретения примеров осуществления изобретения недостаточно для подтверждения возможности реализации назначения с получением указанного заявителем технического результата во всем заявленном интервале значений.