

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Двадцать пятая сессия
Женева, 18-22 мая 2020 г.

ОБЗОР РУКОВОДСТВА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Документ подготовили г-жа Донна О. Пердю, ведущий профильный эксперт, и г-жа Роуз Мбойя, г-жа Сарасиджа Паднамабхан и г-н Айзек Рутенберг, младшие профильные эксперты.

1. Приложение к настоящему документу содержит Обзор «Руководства по выявлению изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей», составленного в рамках проекта «Использование информации, являющейся частью общественного достояния» (документ CDIP/16/4 Rev.). В Обзоре Руководства описаны цель и основные понятия, используемые в нем, а также подход к обучению и инструменты эффективного использования Руководства.

2. КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.

[приложение следует]

РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ¹

ОБЗОР РУКОВОДСТВА

Цель данного руководства — помочь вам определить, охраняются ли те или иные изобретения действующими патентами или же они могут являться общественным достоянием. В руководстве описываются шаги, необходимые для такого определения, а также предоставляется обучение и инструменты для каждого шага.

Поскольку патентные права имеют национальный охват и ограниченный срок действия, руководство научит вас выполнять эти действия, используя полное техническое описание конкретного изобретения в сочетании с информацией о странах, в которых оно может использоваться, и о временных рамках его использования. Руководство также содержит информацию об ограничениях и рисках, связанных с каждым шагом.

Основные понятия, используемые в настоящем руководстве

Изобретения, патенты и общественное достояние (модуль I) определяются в руководстве следующим образом:

Изобретение: продукт или процесс, обеспечивающий новый подход к выполнению чего-либо или предлагающий новое техническое решение задачи. Изобретение имеет один или несколько признаков, которые способствуют получению технического эффекта, обеспечивающего новый подход или техническое решение.

Запатентованное изобретение: Патент предоставляет права на запатентованное изобретение. Эти права:

- определяются пунктами формулы патента;
- действуют в той стране, в которой был выдан патент;
- могут быть принудительно осуществлены в течение ограниченного времени.

Патент дает владельцу право прекращать или предотвращать применение запатентованного изобретения другими лицами без его согласия в стране, в которой выдан патент, в то время, пока патент остается в силе.

Изобретение может быть защищено несколькими патентами. Например, предыдущий патент может касаться одного или нескольких признаков данного изобретения.

Изобретение может быть защищено несколькими патентами, каждый из которых охватывает различные признаки или совокупность признаков, присущих изобретению.

Изобретение, являющееся общественным достоянием:

- является публично раскрытым;
- не подпадает под действие принудительно осуществляемых патентных прав в какой-либо конкретной стране в определенное время, так что любой человек может свободно использовать это изобретение в данной стране в данное время, не неся ответственности за нарушение патента.

Поскольку изобретение может быть защищено несколькими патентами, определение того, является ли оно общественным достоянием, требует поиска и анализа опубликованных патентных документов для установления того, действуют ли в конкретной стране в течение определенного периода времени *какие-либо* имеющие

¹ Полный текст Руководства см. на следующей странице: https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html

исковую силу патенты, формулы которых могут охватывать все изобретение целиком или *какой-либо* его признак.

С помощью этой концептуальной основы настоящее руководство научит вас трехступенчатому процессу поиска и анализа опубликованных патентных документов с использованием инструментов определения патентной чистоты (FTO).

ОПИСАНИЕ (модуль II)

- Собрать информацию об изобретении:
 - Что это за изобретение и что изобретатель планирует с ним делать?
 - Где изобретатель планирует его использовать?
 - Когда изобретатель планирует использовать изобретение?
- Описать изобретение и его планируемое использование.

ПОИСК (модуль III)

- Разбить изобретение на части и определить признаки для поиска.
- Выбрать параметры поиска и ресурсы: ключевые слова, коды патентной классификации, базы данных, страны, год (годы), язык (языки).
- Провести поиск патентных документов с пунктами формулы, которые могут охватывать все изобретение или один из его существенных признаков, и определить документы, потенциально подходящие для анализа.

АНАЛИЗ (модуль IV)

- Провести анализ каждого потенциально значимого патентного документа:
 - Проанализировать патентные формулы для определения объема патентных прав. Может ли какой-либо пункт формулы изобретения быть истолкован таким образом, чтобы можно было заключить, что он касается данного изобретения или одного из его существенных признаков?
 - Определить правовой статус каждого анализируемого патента. Действует ли он еще? Если да, то где и на какой срок обеспечивается его защита? Если нет, то почему (истек срок действия, патент был брошен, признан недействительным, от прав на него отказались или его аннулировали)? Является ли его правовой статус неоднозначным или неурегулированным?

Неофициальный анализ на патентную чистоту с помощью инструментов, описанных в руководстве, может иметь следующие результаты:

- Обнаружены имеющие исковую силу патенты с пунктами формулы изобретения, которые могут быть истолкованы так, что они могут касаться данного изобретения или одного из его существенных признаков в конкретной стране и во время планируемого использования.
- Не обнаружены имеющие исковую силу патенты с пунктами формулы изобретения, которые могут касаться данного изобретения или какого-либо из его существенных признаков в конкретной стране в течение определенного срока.
- Невозможно прийти к окончательному выводу.

В модуле V описаны ограничения и риски, связанные с процессом определения патентной чистоты (FTO), и предложены стратегии управления рисками с целью сведения их к минимуму на каждом из этапов процесса.

Использование руководства: навыки, обучение, инструменты и стратегии

Навыки: В руководстве предполагается, что вы уже обладаете хорошими знаниями в области интеллектуальной собственности (ИС) и патентных баз данных, а также навыками поиска патентной информации, в том числе: базовыми практическими знаниями в области ИС и прав ИС; базовыми знаниями о патентах и патентных системах, в том числе о процессе подачи и ведения дел по патентным заявкам, о функции и назначении патентных формул, базовыми знаниями о национальных и международных патентных системах; и базовыми знаниями о патентном поиске, в том числе об использовании ключевых слов, систем патентной классификации и поисковых

операторов, умением оценивать и выбирать патентные базы данных исходя из потребностей поиска, и о сборе и систематизации результатов поиска.

Обучение: Каждый модуль руководства начинается со списка основных моментов его содержания, в которых суммируются знания и навыки, которые вы должны приобрести по завершении этого модуля. В руководстве дается подробное объяснение принципов и процесса выполнения каждого шага, а также приводятся примеры, иллюстрирующие порядок выполнения этих шагов. Такая тренировка даст вам возможность обрести полезные профессиональные навыки для выполнения собственных проектов с использованием инструментов определения патентной чистоты и тем самым повысит квалификацию в области патентного поиска и анализа. Данное руководство также содержит ценную информацию, которая поможет вам понять потенциальные ограничения, ошибки и риски, связанные с этим процессом, и принимать меры по управлению этими рисками, а также преодолеть общераспространенные заблуждения относительно патентных прав и общественного достояния.

Инструменты: Руководство содержит ряд практических инструментов (приложения) для его эффективного использования, в том числе подробные контрольные перечни вопросов, содержащиеся в модуле II (сбор информации), модуле III (поиск на патентную чистоту), и модуле IV (анализ патентной чистоты); шаблоны отчетов и таблицы анализа формул, в которых представлены структура и руководство по выполнению конкретных действий и получению результатов работы на каждом этапе процесса; а также перечень инструментов и дополнительных ресурсов, которые могут оказаться полезными, таких как публикации ВОИС, онлайн-инструменты и учебные материалы.

Стратегии: Читатели могут выбрать подход к руководству в соответствии со своими навыками, потребностями и интересами. Учитывая значительный объем представленной в руководстве подробной информации, в нем предлагаются методы, используя которые можно ознакомиться с его содержанием и использовать его для реализации того или иного проекта.

[конец приложения и документа]