

Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцать шестая сессия
Женева, 3–6 июля 2017 г.**

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК ПО ТЕРМИНУ «КАЧЕСТВО ПАТЕНТОВ» И СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ В ОБЛАСТИ ПОИСКА И ЭКСПЕРТИЗЫ (ЧАСТЬ 1)

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей двадцать четвертой сессии, состоявшейся в Женеве 27–30 июня 2016 г., постановил, что Секретариат подготовит на основе сведений, представленных государствами-членами и региональными патентными ведомствами, подборку информации, полученной в ответ на вопросник «Термин "качество патентов" и сотрудничество патентных ведомств в области поиска и экспертизы», призванный прояснить следующие вопросы:

- как каждое государство-член понимает термин «качество патентов»; и
- примеры сотрудничества и взаимодействия патентных ведомств в области поиска и экспертизы патентных заявок, включая описание опыта, последствий такого сотрудничества, примеров обмена стратегиями поиска, инструментов для обмена информацией и потребностей в укреплении потенциала в сфере сотрудничества и взаимодействия. (См. документ SCP/24/5, п. 17).

2. В соответствии с вышеупомянутым решением государствам-членам и региональным патентным ведомствам было разосланы письма С. 8625 и С. 8626 от 16 января 2017 г. с предложением ответить на вопросник, содержащий шесть вопросов по указанной теме. Ответы на вопросник предоставили 57 государств-членов и два региональных патентных ведомства¹. Оригиналы полученных ответов размещены на

¹ Аргентина, Австрия, Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Канада, Кабо-Верде, Чили, Китай, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Габон, Гамбия, Грузия,

веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу:
http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_26/comments_received.html.

3. Настоящий документ представляет собой первую часть упомянутой информационной подборки, в которой дается обобщающий анализ ответов на вопрос 1. Ответы на вопросы 2–6 представлены во второй части подборки, содержащейся в документе SCP/26/4.

ВОПРОС 1

Понятие «качество патентов» может относиться к различным аспектам. Например, оно может толковаться как качество патентных процедур и патентного управления в ведомстве, качество поиска и экспертизы, качество выданных патентов или качество самой патентной системы. Более того, различное понимание термина «качество патентов» может быть обусловлено позицией тех или иных заинтересованных сторон, например патентного ведомства, заявителя и т.д. Какое понимание Ваше ведомство вкладывает в термин «качество патентов»?

4. Как недвусмысленно указано рядом стран, данный термин не имеет юридического определения. Поэтому смысл вопроса 1 заключается скорее в получении информации о том, как ведомства ИС понимают данный термин. В целом ответы указывают на наличие двух основных концепций. Первая состоит в том, что термин «качество патентов» связывается с качеством самого патентного документа, тогда как вторая гласит, что термин относится к процедуре выдачи патента в ведомствах ИС. В одних ответах упоминается только первая концепция², в других – только вторая³. Однако многие страны ссылаются в своих ответах на обе концепции⁴. Как будет указано ниже, эти две концепции тесно связаны друг с другом.

5. В большинстве ответов, в которых термин «качество патентов» трактуется как качество патентного документа, отмечено, что качественный патент отвечает нормативным требованиям, предусмотренным соответствующим законом. Чаще всего в ответах упоминается принцип соблюдения критериев патентоспособности: патентоспособный предмет, новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость, а также достаточность раскрытия и требования в отношении пунктов формулы изобретения. Как сказано в этих ответах, презумпция действительности патента, который отвечает требованиям закона, высока и в случае возникновения спора он едва ли будет признан недействительным. Это создает атмосферу правовой определенности как для патентообладателя, так и для третьих лиц. В ряде ответов такие

[Footnote continued from previous page]

Германия, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Исландия, Италия, Кот-д'Ивуар, Япония, Казахстан, Кения, Кувейт, Латвия, Лихтенштейн, Мексика, Молдова, Марокко, Намибия, Норвегия, Оман, Панама, Филиппины, Польша, Катар, Румыния, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Испания, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Замбия, Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) и Европейское патентное ведомство (ЕПВ).

² Ответы Беларуси, Габона, Гватемалы, Исландии, Кот-д'Ивуара, Японии, Латвии, Украины и Узбекистана.

³ Ответы Гондураса, Казахстана, Кувейта, Молдовы, Филиппин, Саудовской Аравии, Таиланда и Туркменистана.

⁴ Обе концепции упоминаются в ответах следующих государств-членов и региональных патентных ведомств: Австрия, Босния и Герцеговина, Канада, Китай, Коста-Рика, Дания, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Гамбия, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Кения, Мексика, Марокко, Намибия, Норвегия, Панама, Польша, Катар, Румыния, Россия, Сингапур, Словакия, Испания, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Замбия, ЕАПВ и ЕПВ.

патенты называются «надежными»⁵. Сингапур в своем ответе указал, что надежные патенты повышают уровень доверия заинтересованных сторон и инвесторов к режиму патентной охраны.

6. Одни страны относят патент к разряду качественного, если он отвечает существенным критериям патентоспособности, тогда как в ответах других государств упоминаются все нормативные требования или формальная экспертиза и экспертиза по существу, что, возможно, косвенно указывает на то, что концепция качества патентов предусматривает соблюдение не только критериев патентоспособности, но и других требований применимого законодательства⁶.

7. Для ведомства ИС, осуществляющего выдачу качественных патентов в том понимании, которое изложено выше, качественный патент тесно связан с качеством внутриведомственной патентной процедуры, поскольку качественный патент является желаемым «результатом», а процедура – процессом, который позволяет добиться этой цели. Если смотреть на ситуацию с этой позиции, то неудивительно, что во многих ответах отмечено, что толкование термина «качество патентов» включает в себя как качество самого патентного документа, так и качество патентной процедуры. Например, Европейское патентное ведомство (ЕПВ) утверждает, что «сама процедура выдачи патента должна обеспечивать максимально высокую степень правовой определенности».

8. Во многих ответах содержится дополнительная информация о том, что вкладывает соответствующий респондент в понятие качественной процедуры выдачи патента.

(i) Поиск и экспертиза

Многие ведомства считают, что поиск и экспертиза должны проводиться тщательно и всесторонне в соответствии с применимым законодательством и установленным стандартом. Например, в ответе Сингапура сказано, что процедура должна обеспечивать достоверные, надежные и согласующиеся результаты поиска и экспертизы и соответствующие услуги. ЕПВ отметило, что определение известного уровня техники и обоснование решений должно быть релевантно и должно учитывать всю полноту факторов. В ряде ответов⁷ указано, что для проведения тщательного поиска на предмет известного уровня техники в рамках процедуры выдачи патента экспертам необходимы полноценные поисковые инструменты и базы данных.

(ii) Своевременность

Многие страны также упоминали своевременность действий и решений ведомств⁸.

(iii) Квалифицированный персонал

В ряде ответов отмечена важность наличия хорошо подготовленного персонала, имеющего необходимую квалификацию для выполнения соответствующих функций⁹. Для поддержания квалификации своих сотрудников на должном уровне различные

⁵ Например, ответы Чили и Сингапура.

⁶ Например, ответы Боснии и Герцеговины, Коста-Рики и Соединенного Королевства.

⁷ Например, ответы Финляндии, Гондураса, Казахстана, Гватемалы, Мексики, Молдовы, Марокко и Сингапура.

⁸ Например, ответы Канады, Чили, Дании, Сальвадора, Гамбии, Венгрии, Италии, Мексики, Намибии, Норвегии, Российской Федерации, Словакии, Испании, Таиланда, Турции, ЕАПВ и ЕПВ.

⁹ Например, ответы Кабо-Верде, Германии, Казахстана, Мексики, Панамы, Сингапура и Соединенных Штатов Америки.

ведомства ИС систематически проводят обучение персонала¹⁰. Например, Соединенное Королевство по этому поводу указало в своем ответе, что необходимо эффективное управление и руководство.

(iv) Контакты и транспарентность

Помимо названных выше факторов ряд ведомств упомянули такой аспект, как транспарентность процедуры и контакты ведомства с заинтересованными сторонами¹¹. В частности, ЕПВ отметило необходимость наличия результатов поиска и экспертизы в широком доступе, а Норвегия – эффективность контактов и диалога с пользователями.

9. Ряд стран сообщили, что для оценки мониторинга процедуры выдачи патента используют системы управления качеством, действующие в соответствующих ведомствах ИС¹². Например, Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) реализует инициативу по выдаче патентов повышенного качества, которая призвана повысить эффективность внутриведомственных механизмов управления качеством путем институционализации передового опыта и совершенствования результатов работы, процедур и услуг ВПТЗ США на всех этапах выдачи патента. Ведомство ИС Соединенного Королевства ответило, что внедряет систему обзора и проверки результатов поиска и экспертизы. В рамках этого механизма старшие сотрудники будут проверять произвольно выбранные материалы, подготовленные в контексте выдачи патента. В ответах ряда стран¹³ также указано, что их национальные ведомства ИС прошли сертификацию по стандарту ISO 9001.

10. Кроме того, в некоторых ответах упоминается четкая и эффективная нормативно-правовая база с ясно сформулированными правовыми требованиями¹⁴.

11. При этом в ряде ответов конкретно указано, что для качества процедуры имеют значение не только поиск и экспертиза, но и весь процесс делопроизводства в ведомстве. Например, в ответе Соединенного Королевства отмечено, что его система управления качеством связана с другими внутриведомственными процедурами, выходящими за рамки поиска и экспертизы. Аналогичным образом Канада включает в процесс управления качеством процедуры, связанные с классификацией и операционной поддержкой.

12. Ряд ведомств считают, что концепция качества патентов включает в себя элементы, выходящие за пределы патентного делопроизводства и выдачи патента, или подвергается их влиянию. В частности, Швейцария в своем ответе сообщила, что на качество патентов влияют все «внешние факторы», включая правозащитные и судебные процедуры. Сингапур заметил, что ряд параметров, определяющих качество патентов, как правило, неразрывно связаны с технологической зрелостью изобретения и/или патентной стратегией заявителя.

13. Помимо названных выше факторов в отдельных ответах упоминаются дополнительные аспекты, которые нужно учитывать при определении термина «качество патентов». Например, Китай в своем ответе утверждает, что определение термина

¹⁰ Например, ответы Финляндии, Мексики, Соединенных Штатов Америки и ЕПВ.

¹¹ Например, ответы Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Замбии и ЕПВ.

¹² Например, ответы Дании, Сальвадора, Финляндии, Германии, Польши, Сингапура, Испании, Турции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки.

¹³ Например, ответы Чешской Республики, Эстонии, Финляндии, Молдовы, Польши, Румынии, Сингапура и Соединенного Королевства.

¹⁴ Например, ответы Италии, Мексики и Замбии.

«качество патентов» на национальном, региональном и мировом уровне – задача непростая, но в целом в рамках такой работы можно было бы учитывать следующие аспекты: масштаб технологической инновации; составление патентных документов; незыблемость патентных прав; срок действия патентов; и применение патентов. Японское патентное ведомство (ЯПВ) считает патент качественным, если выполняются три следующие условия: (i) в дальнейшем патент не будет признан недействительным; (ii) объем патентной охраны соответствует раскрытию сущности изобретения и масштабу технического уровня; и (iii) патент признается во всем мире.

14. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) в своем ответе указало, что каждая заинтересованная сторона понимает термин «качество патентов» по-разному в зависимости от контекста¹⁵. Патентообладатель, возможно, считает, что качественный патент – это патент надежный с точки зрения защиты прав, судебного разбирательства и коммерциализации (например, выдачи лицензий). Заявители, вероятно, хотели бы, чтобы патентные заявки раскрывали техническую информацию только в том объеме, которого требует законодательство, и позволяли им испрашивать максимально широкую охрану. Для бенефициаров процесса передачи технологии качественным мог бы быть патент, раскрывающий все аспекты запатентованного изобретения. При этом с точки зрения общества качество патентов может означать, что предоставляемое этим охраняемым документом право пропорционально вкладу изобретения в фонд известных научных и технических знаний. Аналогичным образом Румыния отмечает в своем ответе важность поиска золотой середины между предоставлением заявителю адекватного объема прав и сохранением за обществом права на использование фонда общественного достояния. Ответы Намибии и Габона также содержат упоминание позиции пользователей патентной системы и экономической выгоды патентов, соответственно.

15. Кроме того, в ряде ответов отмечены разнообразные преимущества качественных патентов для общества в целом. Мексика указала в своем ответе, что качественные патенты необходимы для поощрения инноваций, передачи новых технологий, экономического развития и повышения конкурентоспособности. В аналогичном ключе Аргентина сообщила, что качественные патенты – помимо решения других задач государственной политики – способствуют благополучию граждан и расширяют доступ к здравоохранению.

[Конец документа]

¹⁵ См. также ответ Соединенных Штатов Америки.