

Постоянный комитет по патентному праву

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

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

Документ подготовлен Секретариатом

1. На своей тридцатой сессии, состоявшейся в Женеве 24-27 июня 2019 г., Постоянный комитет по патентному праву 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 такой 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. Кроме того, на двадцать девятой и тридцатой сессиях ПКПП, прошедших соответственно в декабре 2018 г. и июне 2019 г., были представлены документы SCP/29/6 и SCP/30/8, содержащие подборку дополнительной информации по рассматриваемому вопросу¹.

2. По своей структуре настоящий документ аналогичен предыдущим документам, посвященным данной теме. В нем кратко представлена в разбивке по странам информация, полученная от государств-членов в ответ на циркулярное письмо С. 8828 от 17 июля 2019 г. В нем приводятся как конкретные правовые положения законодательства о патентах, так и положения законодательства о передаче технологии, а также

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 технологи в контексте проблемы достаточности раскрытия.

информация о практической инструментари, программах и инициативах, разработанных на основе таких правовых положений или стимулирующих их применение.

3. Что касается правовых положений собственно патентного законодательства, то материалы, представленные государствами-членами, касались следующих из них: достаточность раскрытия; содержание патентных заявок; публикация патентных заявок и патентов; лицензирование и передача патентных прав, включая регистрацию; и механизмы стимулирования добровольного предложения лицензий.

Австралия

(a) Положения патентного законодательства Австралии, касающиеся передачи технологии

4. В соответствии с подразделом 40(2)(a) Патентного закона Австралии 1990 г. заявители обязаны раскрывать свои изобретения таким образом, который является достаточно понятным и полным для того, чтобы квалифицированный профильный специалист мог бы осуществить заявленное изобретение.

5. Патентные лицензии способствуют эффективной передаче технологии и часто используются при создании совместных предприятий или реализации проектов сотрудничества. Кроме того, они широко применяются в рамках механизмов, связанных с созданием консорциумов, а также соглашений о проведении научных исследований со спонсорским финансированием. Патентный закон 1990 г. не предусматривает каких-либо формальных требований, которые необходимо соблюсти для того, чтобы патентная лицензия была действительной и имеющей юридическую силу. Вместе с тем, по сложившейся коммерческой практике, условия действия патентной лицензии, как правило, закрепляются в соответствующем документе, который составляется сторонами соглашения.

(b) Инициативы Патентного ведомства Австралии (IP Australia), способствующие передаче технологии

6. Критической 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. Эффективной передаче технологии может способствовать налаживание сотрудничества и результативного взаимодействия 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 способствуют повышению результативности передачи технологии, а также стимулируют дальнейшие инновации как в контексте сотрудничества, так и в контексте конкуренции. Патентное ведомство Австралии разработало ряд инициатив, направленных на поддержку передачи технологии.

Руководство по ИС

7. При участии министерства промышленности, инноваций и науки было подготовлено «Руководство по ИС», призванное упростить управление ИС в рамках сотрудничества между наукой и бизнесом. В контексте такого сотрудничества могут возникать сложности,

связанные с необходимостью обеспечения баланса между такими факторами, как конфиденциальность, использование существующей ИС, публикация информации, коммерциализация и принятие решений применительно к правам ИС. Благодаря Руководству пользователи получают в свое распоряжение информацию и инструментарий, которые обеспечивают выявление проблем на ранних этапах, а также возможность строить прочные партнерские отношения. Руководство включает в себя: (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»

8. Платформа «Source IP» обеспечивает связь между предпринимательским сектором и австралийскими государственными научно-исследовательскими организациями, которые имеют в своем распоряжении патентованные технологии, доступные для лицензирования. Она направлена на содействие реализации возможностей для потенциального сотрудничества между предпринимательским сектором и такими организациями. Основной акцент в работе Платформы, запущенной в 2015 г., делается на обеспечение доступа коммерческих фирм, включая микро-, малые и средние компании, к тем инновациям и технологиям, которые разрабатываются австралийскими научно-исследовательскими учреждениями, финансируемыми по линии государственного бюджета. Платформа позволяет австралийским патентообладателям распространять дополнительную информацию о своих патентах, включая потенциальные возможности для применения их изобретений и их преимущества, в целях популяризации соответствующих технологий и налаживания проектов сотрудничества.

Поисковая система «IP NOVA»

9. «IP NOVA» – это система поиска по изображениям, которая позволяет пользователям найти в базе данных Патентного ведомства Австралии нужную им информацию о зарегистрированных патентах, товарных знаках и правах селекционеров. Она представляет собой бесплатное веб-приложение, которое можно использовать для поиска по базе данных ИС в разбивке по отраслям, технологиям и географическим районам. «IP NOVA» облегчает поиск компаний, которые предпринимают активные усилия по охране интеллектуальной собственности в конкретных областях, отраслях и местах, и помогает пользователям подыскать потенциальных партнеров для реализации совместных проектов.

Коста-Рика

10. Что касается требования в отношении достаточности раскрытия, то статья 6(4) Закона № 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях гласит: «Описание изобретения должно быть *достаточно понятным и полным* для того, чтобы можно было провести его оценку, а также для того, чтобы квалифицированный специалист в соответствующей технической области мог его осуществить; *в частности, оно должно содержать конкретную информацию о наиболее оптимальном из известных заявителю способе осуществления изобретения* (если возможно – с указанием одного или нескольких конкретных примеров), а также (там, где это уместно) – информацию о способе осуществления изобретения, который позволит добиться наилучшего результата при его промышленном применении» (курсив добавлен).

11. В данной связи в пункте 7 Инструкций к Закону № 6867² перечисляются элементы,

² С поправками, предусмотренными статьей 1 Указа № 38308 от 12 февраля 2014 г.

которые должны содержаться в описании, включая, в частности: (i) название изобретения; (ii) отрасль технологии, к которой относится или применяется изобретение; (iii) описание изобретения с точки зрения соответствующей технической проблемы и предлагаемого решения, а также преимуществ изобретения; (iv) краткое описание чертежей, если таковые имеются; (v) предлагаемый заявителем наиболее оптимальный способ осуществления или практической реализации изобретения; и (vi) способ промышленного применения изобретения, а также его производства и применения, если это очевидным образом не вытекает из описания изобретения и его характера. Инструкции также предусматривают, что в описании указываются общепринятые наименования, международные наименования, международные непатентованные наименования, установленные Всемирной организацией здравоохранения (если это уместно), а также наименования, под которыми изобретение известно в других странах.

12. Патентная система преследует две цели: (i) охрана прав изобретателей/собственников; и (ii) обогащение научно-технического потенциала общества. Помимо того, что патенты наделяют патентовладельцев исключительными правами на конкретный период времени, после их публикации они становятся источником технической информации³. В обмен на предоставление таких исключительных прав патентовладелец обязан описать свое изобретение достаточно понятным и полным образом для того, чтобы профильный специалист средней квалификации имел возможность его осуществить. После предоставления патента также публикуется его резюме⁴.

13. Достаточность раскрытия предполагает два важных момента. Во-первых, изобретение, описанное в заявке, должно быть принципиально осуществимым и обеспечивать решение той или иной технической проблемы. Во-вторых, другие должны быть в состоянии эффективно оценить тот вклад, который данное изобретение может внести в развитие технологий, а, следовательно, и в процесс постоянного движения вперед в рамках соответствующего технологического сектора. Данные положения национального законодательства способствуют передаче технологии, определяя формат патентного документа, который должен содержать теоретическое и практическое описание изобретения, а также включать в себя примеры и чертежи изобретения.

Эквадор

14. Конституционный закон о социальной экономике знаний, творчества и инноваций (COESCCI) предусматривает многочисленные нормативные положения, которые способствуют передаче технологии, а также стратегическому использованию прав интеллектуальной собственности в целях стимулирования передачи технологии, научно-технического прогресса, технологий, инноваций, а также развития производственной инфраструктуры страны. Он также способствует обмену информацией и передаче технологий между заинтересованными сторонами в рамках национальной системы науки, техники, инноваций и традиционных знаний.

15. В частности, статья 23 предусматривает, что центры передачи технологий являются учреждениями стратегического значения, создаваемыми, в частности, научно-исследовательскими центрами, государственными предприятиями или высшими учебными заведениями, которые проводят исследования, направленные на получение и практическое применение научных знаний, а также на разукрупнение и передачу технологий, главным образом в целях концептуализации или разработки товара или услуги. Статья 24 определяет государственные научно-исследовательские институты в качестве учреждений, пользующихся административной и финансовой автономией,

³ Статья 10(4) Закона № 6867.

⁴ Статья 15(4) Закона № 6867 и статья 22(3) Инструкций.

целью которых является планирование, поощрение, координация, реализация и стимулирование научно-исследовательских процессов, а также разработка, изобретение, опробование, распространение и передача технологий. Структура и регламент государственных научно-исследовательских институтов обеспечивают их надлежащее функционирование в том, что касается исследований, а также развития и передачи технологий. В частности, они несут ответственность за стимулирование процессов инноваций, развития и передачи технологий.

16. В соответствии с положениями статьи 81 передача технологии включает в себя деятельность, направленную на передачу знаний, методологий или технологических процессов, которые создают возможности для производства товаров и развития процессов или услуг. Она включает в себя контрактные механизмы (такие, как проверка концепции), апробацию технологии, передачу прав интеллектуальной собственности, лицензирование интеллектуальной собственности, соглашения о передаче «ноу-хау», профессиональную подготовку и трудоустройство национальных кадров. Соответствующие положения являются обязательными в контексте государственных закупок товаров, работ и услуг, включая консалтинговые услуги, а также в контексте инвестиционных контрактов и любых других закупок, осуществляемых государством, за исключением случаев, когда иное оправдано с точки зрения политики, разработанной для этой цели. В рамках таких процессов могут предусматриваться конкретные параметры и квалификационные критерии в отношении тех участников торгов, которые готовы взять на себя более широкие обязательства в отношении передачи технологий в соответствии с методологией, определенной правительством для этой цели. С упором на стратегические секторы экономики, а также на те секторы, которые имеют наиболее важное значение с точки зрения общественных интересов, в рамках государственной политики должны быть определены минимальные уровни и механизмы передачи технологий применительно к государственным контрактам в соответствии с техническими, экономическими и юридическими параметрами, которые должны определяться и обновляться на ежегодной основе в сотрудничестве с различными государственными организациями. В соответствии с политикой, разработанной соответствующим правительственным ведомством, государство может создавать рыночные резервы применительно к государственным закупкам высокотехнологичных товаров и услуг у поставщиков эквадорского происхождения.

17. Кроме того, пункт 28 раздела «Общие положения» COESCCI предусматривает, что в целях наращивания национального потенциала в области передачи технологии учебные модули и программы высших учебных заведений могут быть сориентированы на воспроизведение или поиск дополнительных способов применения патентов.

18. Большое значение для передачи технологии имеет и достаточность раскрытия изобретений, являющихся предметом патентных заявок, которая обеспечивает воспроизводимость изобретений квалифицированными специалистами в соответствующей области техники. В данной связи в статье 280 COESCCI указывается, что описание изобретения должно быть достаточно понятным и полным для того, чтобы квалифицированный специалист в соответствующей области техники мог осуществить его без необходимости излишнего экспериментирования.

19. В законодательстве Эквадора передача технологии признается средством стимулирования научных исследований и создания механизма развития информационных и инновационных экосистем, вследствие чего она входит в сферу компетенции министерства высшего образования, науки, техники и инноваций (SENESCYT). Тем не менее Национальное ведомство прав интеллектуальной собственности (SENADI) в качестве своего вклада в общенациональные усилия по активизации передачи технологии принимает меры в целях повышения эффективности

патентной системы, а также обеспечения ясности и достаточности раскрытия изобретений, фигурирующих в получаемых им патентных заявках.

Германия

(a) Предоставление общественности информации о патентных заявках и патентах

20. Патентная заявка должна быть опубликована в течение 18 месяцев с даты подачи или даты приоритета (речь идет о первой публикации патентной заявки (*Offenlegungsschrift*)), кроме исключительных случаев, связанных с необходимостью обеспечения конфиденциальности изобретения по смыслу разделов 31(5) и 50 Патентного закона⁵. *Offenlegungsschrift*, в частности, включает в себя содержащуюся в патентной заявке формулу изобретения, описание изобретения, а также чертежи, упоминаемые в формуле изобретения или его описании. Цель публикации *Offenlegungsschrift* – дать общественности возможность для заблаговременного получения информации о потенциальных будущих правах ИС. В большинстве случаев не позднее этой даты с документами, относящимися к патентной заявке, получают возможность ознакомиться все желающие, кроме тех ситуаций, когда иное предусматривается законодательством, а также при отсутствии очевидных интересов, которые определяли бы необходимость защиты данных, содержащихся в заявке, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 4 Общего положения о защите данных⁶.

21. После того, как принято решение о выдаче патента, также публикуется патентная спецификация (*Patentschrift*)⁷, которая, в частности, включает в себя формулу изобретения, описание и чертежи. Кроме того, в *Patentschrift* приводится информация об уровне техники, из которого исходило DPMA при оценке патентоспособности заявленного изобретения.

22. Все наиболее существенные сведения об опубликованных патентных заявках и выданных патентах заносятся в Реестр, ответственность за ведение которого несет DPMA⁸. В частности, Реестр содержит библиографическую информацию, а также данные о юридическом и процедурном статусе опубликованных патентных заявок и патентов. Доступ к Реестру имеют все желающие⁹. В обзорах, регулярно публикуемых в Патентном вестнике¹⁰, приводится информация о данных, заносящихся в Реестр. Кроме того, *Offenlegungsschriften* и *Patentschriften*, а также Патентный вестник могут публиковаться в электронной форме¹¹. Информация, содержащаяся в публикациях DPMA, может также передаваться третьим сторонам в электронном формате для дальнейшей обработки и использования патентной информации¹².

23. DPMA сообщает общественности о патентных заявках и патентах при помощи своих публикаций, а также услуг поиска в Интернете. При помощи Реестра DPMA, который представляет собой бесплатную публикацию и базу данных DPMA, обеспечивается онлайн-доступ к актуальной информации о юридическом и процедурном статусе патентных заявок и патентов, а также к официальным публикациям (*Offenlegungsschrift*, *Patentschrift* и Патентный вестник). Соответствующая база данных предоставляет всеобъемлющие и комплексные возможности поиска, что, в свою очередь, вносит

⁵ Раздел 32(1), первое предложение, пункты (1) и (2) Патентного закона (Patentgesetz) в сочетании с разделом 31(2) Патентного закона.

⁶ Раздел 31(2) и (3b), Патентный закон.

⁷ Разделы 32(1), первое предложение, № 2 и (3), 58(1), Патентный закон.

⁸ Раздел 30, Патентный закон.

⁹ Раздел 31(1), второе предложение, Патентный закон.

¹⁰ Разделы 32(1), первое предложение, № 3 and (5), 58(1), Патентный закон.

¹¹ Раздел 32(1), второе предложение, Патентный закон.

¹² Разделы 32(1), третье и четвертое предложения, Патентный закон.

ощутимый вклад в совершенствование механизмов поиска технической информации. Помимо увязки в единое целое подробных описаний изобретений, содержащихся в *Offenlegungsschriften* и *Patentschriften*. База данных также содержит информацию об объеме и сроках действия патентных прав, а также библиографические сведения, касающиеся изобретателей, подателей патентных заявок и патентообладателей. Таким образом, благодаря этой базе данных желающие не только получают доступ к подробной информации о технологиях, но и имеют возможность определить, в какой степени технологические знания могут быть использованы на безвозмездной основе, а также понять, у кого именно их можно приобрести с использованием лицензионных соглашений или механизмов передачи прав.

24. Кроме того, с текстами *Offenlegungsschriften* и *Patentschriften*, а также других патентных публикаций со всего мира, можно ознакомиться в бесплатной базе данных DEPATISnet. Эта база данных является богатым источником технологической информации. Она вносит ключевой вклад в распространение технологической информации, в частности при помощи продвинутых функций поиска, которые встроены в хранящийся в ней обширный массив данных.

25. При помощи своих информационных платформ (DPMAdatenabgabe, DPMAconnect, DEPATISconnect) DPMA также делает все возможное для препровождения публикуемой в его изданиях информации третьим сторонам, которые могут использовать ее для создания, развития и обновления своих собственных баз данных по ИС, а также других информационных систем и услуг. Предоставляя данные для их интеграции в системы и услуги третьих сторон, DPMA обеспечивает упрощение и поддержку распространения и использования имеющейся в распоряжении Германии информации по ИС и технологических знаний.

(b) Требования к раскрытию изобретения

26. В соответствии с разделом 34(4) Патентного закона изобретение должно быть раскрыто в заявке достаточно понятным и полным образом для того, чтобы квалифицированный профильный специалист мог его осуществить. Надлежащее раскрытие изобретения подразумевает, что, ознакомившись с содержанием патентной заявки, квалифицированный специалист получает в свое распоряжение такое количество технической информации, которое позволяет ему, опираясь на свои технические знания и навыки, успешно осуществить заявленное изобретение¹³. Требование в отношении ясности и полноты раскрытия не предусматривает, что описание должно содержать информацию о способах реализации всех возможных вариантов, подпадающих под функциональное определение. Достаточно того, что оно будет содержать информацию по меньшей мере об одном способе осуществления изобретения квалифицированным специалистом¹⁴. Руководствуясь исключительно информацией, содержащейся в заявке, квалифицированный специалист должен быть в состоянии, не предпринимая каких-либо самостоятельных изобретательских усилий, восполнить недостающие звенья цепочки и, при необходимости, добиться ясности при помощи контрольных испытаний¹⁵.

(c) Переуступка и лицензирование патентных прав

27. Во втором предложении раздела 15(1) Патентного закона уточняется, что право на патент, право на получение патента, а также права, вытекающие из владения патентом,

¹³ Bundesgerichtshof, решение от 13 июля 2010 г., ref: Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Klammernahtgerät (степпер).

¹⁴ Bundesgerichtshof, решение от 16 июня 2015 г., ref: X ZR 67/13, Patentfähigkeit eines Übertragungspapiers für Tintenstahldrucker (Патентоспособность копировальной бумаги для струйных принтеров).

¹⁵ Bundesgerichtshof, решение от 13 июля 2010 г., ref: Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Klammernahtgerät (степпер).

подлежат переуступке другим лицам с ограничениями или без них. В первом предложении раздела 15(2) Патентного закона указывается, что на эти права могут полностью или частично распространяться на исключительные или неисключительные лицензии.

28. В соответствии с разделом 23 патентовладельцы, заинтересованные в использовании своих изобретений и передаче связанных с ними знаний, могут заявить о своей готовности к передаче соответствующей технологии, подав декларацию о готовности предоставить лицензию. Такая декларация, которая должна быть подана в DPMA, представляет собой юридически обязывающее предложение всем желающим воспользоваться изобретением в обмен на справедливое вознаграждение. Юридически обязывающая декларация о готовности предоставить лицензию заносится в Реестр и публикуется в Патентном вестнике¹⁶. Это способствует потенциальному использованию патентных прав, а, следовательно, – и возможной передаче технологии. В качестве стимула к подаче подобных деклараций в первом предложении раздела 23(1) Патентного закона предусматривается уменьшение ежегодной пошлины, взимаемой после получения такой декларации, на 50 процентов. Кроме того, патентовладелец может подать декларацию о заинтересованности в лицензировании, которая не является юридически обязательной. Подавая такую декларацию, патентовладелец сообщает о своей заинтересованности в лицензировании соответствующего изобретения. Такая декларация, однако, не означает, что патентовладелец берет на себя обязательство предоставлять лицензию на использование своего изобретения, а всего лишь указывает на то, что он хотел бы информировать потенциальных покупателей лицензий о своем намерении. В случае выдачи патента такая декларация заносится в Патентный реестр и публикуется в Патентном вестнике. Она может быть отозвана в любое время и не влияет на сумму ежегодной пошлины.

(d) Информация, публикуемая на вебсайте DPMA

29. На вебсайте DPMA публикуется разнообразная информация, предназначенная для пользователей патентной системы и для заинтересованных представителей общественности и призванная способствовать эффективной передаче технологий, включая информацию по следующим темам: (i) сотрудничество с центрами патентной информации¹⁷; (ii) сотрудничество с Коллегией патентных поверенных¹⁸; и (iii) информация, специально предназначенная для МСП, которая, в частности, включает в себя данные о возможностях для получения консультативной помощи, поддержки и финансирования¹⁹.

Словакия

30. В соответствии со статьями 25 и 26 Закона № 435/2001 Coll. о патентах, сертификатах дополнительной охраны и внесении поправок в некоторые законы с ранее внесенными в них поправками (здесь и далее – «Патентный закон») заявитель или патентовладелец может подать в Ведомство интеллектуальной собственности Словацкой Республики (здесь и далее – «Ведомство») заявление о своей готовности разрешить любому лицу использовать свое изобретение на лицензионной основе в обмен на соответствующее вознаграждение. По просьбе заявителя или патентовладельца Ведомство заносит такую лицензионную оферту в Патентный реестр и публикует ее на своем вебсайте²⁰. Лицо, принимающее лицензионную оферту и уведомляющее об этом

¹⁶ Раздел 23(1), второе предложение, Патентный закон.

¹⁷ https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/cooperation/patent_information_centres/index.html.

¹⁸ https://www.dpma.de/english/services/customer_care_services/consultation_inventors/index.html.

¹⁹ https://www.dpma.de/english/services/sme/where_can_i_find_information/index.html.

²⁰ <https://www.indprop.gov.sk/?licence-offers>

лицензиара и Ведомство в письменной форме, получает право использовать соответствующее изобретение. Такая лицензия считается неисключительной лицензией, предоставляемой на договорной основе на неограниченный период времени и действительной на территории Словацкой Республики. Лицензионная оферта может быть отозвана до получения лицензиаром письменного уведомления о согласии с условиями лицензионной оферты. Если патентовладелец и потенциальный лицензиат оказываются не в состоянии прийти к согласию в отношении надлежащей суммы вознаграждения, а также условий оплаты, вопрос решается в судебном порядке.

31. В отношении требования к достаточности раскрытия изобретения в патентной заявке статья 37(4) Патентного закона предусматривает, что раскрытие изобретения в патентной заявке должно быть достаточно понятным и полным для того, чтобы квалифицированный профильный специалист мог его осуществить.

[Конец документа]