

## Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать пятая сессия  
Женева, 16–20 октября 2023 года

### ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ) И АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Документ подготовлен Секретариатом

#### ВВЕДЕНИЕ

1. На своей тридцать четвертой сессии, состоявшейся в Женеве 26–30 сентября 2022 года, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) постановил, что Секретариат подготовит подборку материалов о принятых в разных юрисдикционных системах подходах к вопросу изобретательства искусственного интеллекта (ИИ) через призму судебной практики, законодательства и практики правоведов (подлежит систематическому обновлению) и представит ее на тридцать пятой сессии ПКПП (см. документ SCP/34/8, пункт 25).
2. В соответствии с вышеупомянутым решением ПКПП в приложении к настоящему документу приводится указанный выше сборник информации для его обсуждения в Комитете на его тридцать пятой сессии, которая состоится в Женеве 16–20 октября 2023 года.
3. При подготовке сборника Секретариат использовал информацию, предоставленную государствами-членами<sup>1</sup>, включая положения национального и регионального

---

<sup>1</sup> В меморандуме С. 9141 от 7 декабря 2022 года государствам-членам и региональным патентным ведомствам было предложено представить в Международное бюро любые дополнительные материалы для подготовки сборника материалов о подходах разных юрисдикций к вопросу изобретательства искусственного

законодательства, а также решения, вынесенные ведомствами ИС и судами. Кроме того, Секретариат воспользовался другими источниками информации, с тем чтобы получить дополнительные материалы по данной теме.

4. Настоящий сборник состоит из следующих разделов:

- (i) Искусственный интеллект: краткий обзор и базовая технология
- (ii) Взаимодействие человека и ИИ в процессе создания изобретений;
- (iii) История изобретательской деятельности;
- (iv) Международно-правовые рамки изобретательской деятельности;
- (v) Национальные/региональные нормативно-правовые рамки, касающиеся авторство на изобретение;
- (vi) Ситуация с системой ИИ “DABUS”;
- (vii) Понятие авторства на изобретение применительно к изобретениям ИИ.

[Приложение следует]

---

[Footnote continued from previous page]

интеллекта (ИИ) через призму судебной практики, законодательства и практики правоведов. Полученные материалы опубликованы на веб-сайте электронного форума ПКПП по следующей ссылке: [https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_35/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html).

# ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

## Содержание

I.	Искусственный интеллект: краткий обзор и базовая технология	3
II.	Взаимодействие человека и ИИ в процессе создания изобретений	4
III.	История изобретательской деятельности	6
IV.	Международно-правовые рамки изобретательской деятельности	8
A.	Парижская конвенция по охране промышленной собственности	8
B.	Договор о патентной кооперации (РСТ)	9
C.	Договор о патентном праве (PLT)	10
D.	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС)	10
V.	Национальные/региональные нормативно-правовые рамки, касающиеся авторство на изобретение	11
A.	Право изобретателя на патент	11
B.	Личные неимущественные права	13
C.	«Изобретатель» = Физическое лицо?	14
	Определение в соответствии с нормами законодательства	15
	Определение на основе судебной практики (прецедентное право)	16
	Определение на основе контекстуального прочтения	16
D.	Определение понятия «изобретатель»	18
E.	Установление соавторства	22
	Права собственности соавторов изобретения	24
F.	Изобретатели, работающие по найму	28
G.	Правовые последствия неверного указания автора изобретения	32
	Неуказание имен изобретателей	32
	Неправомерное указание изобретателя и присвоение прав на патент	32
VI.	Ситуация с системой ИИ «DABUS»	33
A.	Обзор заявок от имени системы «DABUS»	33
B.	Решения ведомств ИС и судебные решения	35
	Австралия	35
	Бразилия	36
	Канада	36
	Германия	37
	Индия	38
	Новая Зеландия	39
	Республика Корея	40
	Южная Африка	41
	Соединенное Королевство	41
	Соединенные Штаты Америки	42
	Европейское патентное ведомство (ЕПВ)	43
VII.	Понятие авторства на изобретение применительно к изобретениям ИИ	45
A.	Обзор теорий, относящихся к патентной защите изобретений ИИ	45
B.	Потенциальные взаимосвязи между авторством на изобретения и ИИ	47

## I. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: КРАТКИЙ ОБЗОР И БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

1. Существуют различные определения искусственного интеллекта (ИИ), но нет единого общепринятого определения<sup>1</sup>. Для целей настоящего документа под системами ИИ понимаются самообучающиеся системы, т.е. машины, способные обучаться и за счет этого лучше справляться с задачами, которые обычно выполняются человеком<sup>2</sup>. Таким образом, системы ИИ эмулируют когнитивные функции человека, хотя не совсем понятно, как оценивается "интеллект" таких систем<sup>3</sup>.

2. Машинное обучение является ведущим направлением использования ИИ. Его можно определить как подобласть ИИ<sup>4</sup>. В ходе машинного обучения в массиве учебного материала выявляются устойчивые повторяющиеся модели, а полученное таким образом знание затем используется для анализа новых данных и более эффективного решения конкретных задач без специального дополнительного программирования<sup>5</sup>. Процедуры машинного обучения различаются в зависимости от исходных данных и поставленной задачи<sup>6</sup>. Машинное обучение включает три этапа:

- (i) программирование архитектуры модели;
- (ii) разработка модели в процессе обучения на основе алгоритма обучения и массивов учебных данных;
- (iii) применение разработанной модели к новому массиву данных для решения конкретной задачи.

3. Один из видов таких моделей машинного обучения – искусственные нейронные сети. Искусственная нейронная сеть, состоящая из множества слоев нейронов, связанных между собой самонастраиваемыми параметрами (весами), называется глубокой нейронной сетью и оказывается способна к глубокому обучению<sup>7</sup>. Проще говоря, глубокое обучение – это обучение компьютера работе с большими массивами разнообразных данных («большими данными») путем сложного процесса численной оптимизации и решение поставленной задачи на основе статистической вероятности, рассчитанной на основе ранее полученных знаний. Документ SCP/30/5<sup>8</sup> иллюстрирует методы глубокого машинного обучения.

4. Успех моделей глубокого обучения, как правило, объясняется их способностью обрабатывать большие массивы учебных данных и увеличением вычислительных мощностей современных компьютеров. Ограничения моделей глубокого обучения становятся особенно очевидными при отсутствии или ограниченности учебных данных (например, при обработке редких человеческих языков, поиске лекарств от редких заболеваний и т.д.) или в ситуациях, когда их получение запрещается законом.

---

<sup>1</sup> Ryan Abbott, Intellectual property and artificial intelligence: an introduction, in *Research Handbook on Intellectual property and Artificial Intelligence*, p. 2, 6 (Ryan Abbott ed., 2022).

<sup>2</sup> WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence, p. 19, available at: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1055.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf).

<sup>3</sup> Наиболее известным, хотя тоже критикуемым, методом оценки является так называемый тест Тьюринга: сможет ли человек, одновременно общающийся в письменной форме (с помощью клавиатуры и экрана) с другим человеком и компьютерной программой, достоверно отличить, где ответы машины, а где – человека. См.: McCarthy, What is Artificial Intelligence?, available at: <https://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>.

<sup>4</sup> WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligences (AI), WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV (2020), par. 11.

<sup>5</sup> European Commission, Artificial Intelligence for Europe, COM(2018)237 final, p. 10.

<sup>6</sup> Drexel/Hilty et al., Technical Aspects of Artificial Intelligence, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 19-13, p.3.

<sup>7</sup> *Ibid*, p.6.

<sup>8</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_30/scp\\_30\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_5.pdf).

5. Обычно различают общий (или сильный) ИИ и узкий (или слабый) ИИ. Узкий ИИ обучается решению конкретных задач и для этого используется, тогда как общий ИИ будет осознавать себя и сможет решать более широкие проблемы<sup>9</sup>. На сегодняшний день существуют только системы узкого ИИ, но они уже успешно применяются в таких различных областях, как банковское дело (например, одобрение кредитов), медицина (например, диагностика меланомы), транспорт (например, беспилотное вождение автомобилей) или создание текстов.

6. В последнее время все большее внимание привлекают генеративные модели ИИ, представляющие собой модели машинного обучения, способные после обучения «создавать» новые выходные данные. Используя большие языковые модели (БЯМ), можно обучить ИИ не только отдельным словам, составляющим предложение, но и корреляции между этими словами, что позволяет обученной модели генерировать новый контент, например, тексты и изображения. Генеративные модели также применяются при создании новых химических соединений, например, для использования в медицине (генеративная химия)<sup>10</sup>, поскольку БЯМ могут обрабатывать не только человеческие языки, но и любую комбинацию символов, контекста и смысла.

7. Несмотря на то, что модели глубокого обучения способны к самообучению, при их использовании все равно необходимо взаимодействия с человеком. Например, взаимодействие ИИ и человека требуется при создании архитектуры сети, определении оптимальных параметров (количество нейронов на слой, объем входящего массива данных и т.д.), отборе результирующих классов, принятии решения о способе кодирования входных данных в числовом формате и, особенно, при создании учебных данных и предоставлении доступа к ним, а также при выдаче подсказок модели ИИ<sup>11</sup>. При этом именно человек оценивает результаты работы ИИ, исходя из того, чего он хочет добиться.

## II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ

8. Люди всегда использовали технологические инструменты для создания новых изобретений и содействия техническому прогрессу. Однако человек всегда управлял процессом инновационной деятельности, начиная с мгновения озарения и до формулирования идеи и проработки концепции до изобретения, имеющего практическую пользу. Поэтому человек бесспорно считался автором изобретений, даже если он использовал технические инструменты, которые со временем значительно изменились – от молотка до компьютерных программ.

9. В связи с бурным развитием технологий ИИ возникает вопрос о том, как может развиваться взаимодействие между человеком и средствами ИИ и будет ли ИИ играть в инновационном процессе роль, выходящую за рамки «инструмента».

10. В ракурсе создания изобретений взаимодействие между человеком и ИИ может происходить по-разному, по крайней мере, теоретически.

**(i) Изобретение, полностью созданное человеком:** Это классический случай изобретательства. В соответствии с установленными принципами национального законодательства на авторство изобретения может претендовать как один, так и несколько человек. Изобретатели, работающие вместе «на одном уровне» и

<sup>9</sup> Butz, Towards Strong AI, KI - Künstliche Intelligenz, 2021, p.1; What is artificial intelligence (AI), available at: <https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>.

<sup>10</sup> <https://www.nature.com/articles/s42256-022-00451-1>.

<sup>11</sup> *ibid.*

внесшие вклад в создание изобретения, потенциально могут быть его соавторами и, следовательно, иметь право на совместное получение патента.

**(ii) Изобретение, при создании которого авторам-людям помогал ИИ:** В инновационном процессе человеку может помогать ИИ. Эта помощь может выражаться в различных формах, например, в выявлении технической проблемы, которую необходимо решить, или в проверке найденного решения. ИИ не участвует в самом процессе "придумывания" изобретения, поэтому нет никаких оснований называть его изобретателем. ИИ в данном случае является лишь инструментом в руках человека-изобретателя<sup>12</sup>. Например, человек хочет разработать новый фармацевтический препарат для улучшения существующих методов лечения рака. Для этого он просит программу глубокого обучения собрать все доступные данные о лекарствах в этой области, включая формулы препаратов и их побочные эффекты. Используя эти данные, человек продолжает работу и изобретает новаторское решение.

**(iii) Изобретение, совместно созданное человеком и ИИ:** Человек и ИИ работают вместе, и оба вносят существенный вклад в замысел изобретения, например, разработки нового фармацевтического препарата с меньшим количеством побочных эффектов. Это изобретение, которое было создано совместно человеком и системой ИИ.

**(iv) Изобретение, при создании которого люди помогли автору-ИИ:** Это вариант, противоположный тому, который описан в пункте (ii). Несмотря на значительную помощь со стороны человека, например, в определении проблемы, которую необходимо решить, фактический замысел изобретения создан системой ИИ. При этом человек может оказать ИИ помощь различного объема. По сути, ИИ создает концепцию изобретения, а человек участвует в выполнении задач, которые не вносят существенного вклада в изобретательский замысел (например, проводит рутинные эксперименты).

**(v) Изобретение, полностью созданное ИИ:** Это предельный вариант ситуации, описанной в пункте (iv), противоположный по отношению к варианту, описанному в пункте (i). Однако полностью самостоятельные системы ИИ, которые будут создавать изобретения даже без начального импульса, данного человеком, пока трудно себе представить. Поэтому сегодня данный вариант представляет лишь теоретический интерес. В этом случае ИИ будет действовать без помощи человека и самостоятельно выполнять все необходимые ментальные действия.

11. В каждом описанном варианте, в соответствии с требованиями патентного законодательства о раскрытии информации, в патентной заявке может быть или не быть указано участие системы ИИ. Например, если при решении поставленной задачи изобретение использует данные X, полученные от модели ИИ, в которую были введены данные Y, то система ИИ может быть существенно важной для создания и использования этого изобретения. Однако если система ИИ создала (или помогла создать) новое химическое соединение, то для создания и использования этого соединения как *такового* система ИИ не требуется.

12. Помимо различных уровней взаимодействия человека и ИИ, можно выделить еще один аспект: в создании изобретений с использованием ИИ могут участвовать несколько

---

<sup>12</sup> См., например, ответ Финляндии на меморандум С. 9141: "[...] в настоящее время мы рассматриваем ИИ как инструмент изобретателя-человека, будь то человек, который управляет системой ИИ, разрабатывает алгоритм, собирает входные данные для системы или выполняет другие важные действия, обеспечивающие функционирование программного обеспечения".

человек в различных ролях. Например, разные люди могут участвовать в выявлении технической проблемы, которую необходимо решить, разработке алгоритма ИИ, генерации и отборе данных для обучения модели ИИ, использовании обученной модели ИИ для получения набора выходных данных из массива входных данных, а также в их анализе и проверке, насколько полученные выходные данные соответствуют решаемой проблеме. В зависимости от объема заявленного изобретения и того, насколько ИИ связан с его созданием, соавторами изобретения могут считаться несколько человек.

13. Как показано выше, вклад человека и систем ИИ в создание изобретений, связанных с ИИ, может существенно различаться. Поэтому представляется необходимым рассмотреть основополагающий вопрос: что стоит за понятием «изобретатель» и как оно определяется? Поиск ответа на этот вопрос в рамках действующего патентного законодательства может вывести дискуссию за рамки вопроса о том, может ли система ИИ быть названа изобретателем или нет. Поэтому в настоящем документе также рассматриваются соответствующие связанные с изобретательством вопросы, относящиеся к патентному праву; он, однако, не претендует на роль исчерпывающего руководства по изобретательству.

14. Следует отметить, что есть два разных вопроса в отношении изобретательства и ИИ: (i) как правила об изобретательстве применяются к изобретениям с участием ИИ в соответствии с действующим патентным законодательством (*de lege lata*); и (ii) какие правила об изобретательстве должны применяться к таким изобретениям в будущем в соответствии с патентным законодательством (*de lege ferenda*). Если ответ на первый вопрос требует просто фактологического юридического исследования, то ответ на второй предполагает анализ политики и возможных вариантов, которые могут потребовать или не потребовать реформирования законодательства в будущем. Хотя оба вопроса одинаково важны, в данном документе основное внимание уделяется первому из них, поскольку это базовый вопрос, который необходимо прояснить перед дальнейшим анализом и обсуждением.

### III. ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15. В период с XIV по XVI век монархи в Европе выдавали привилегии в виде патентных грамот на различные виды деятельности, такие как производство шелка, книгопечатание, изготовление игральные карт<sup>13</sup> или пивоварение. Эти привилегии предоставлялись на самые разные виды обычной деятельности, а также на изобретения или внедрение изобретений (в смысле ввоза идей из-за границы) на территории правителя<sup>14</sup> и зависели от милости монарха, поскольку не было строгих правил выдачи таких патентных грамот<sup>15</sup>. Некоторые из этих привилегий обеспечивали защиту от подделок, тогда как другие освобождали от строгих правил, установленных гильдиями<sup>16</sup>.

16. Сама мысль о вознаграждения личности изобретателя не была чем-то неслыханным в то время. Эту систему жалованных патентных грамот укрепляло стремление короны развивать местную экономику на территории монарха и увеличивать королевские доходы. Нередко привилегии предоставлялись просто фаворитам двора и

---

<sup>13</sup> Привилегия на ввоз и продажу игральные карты в Англии была аннулирована судом Королевской скамьи в деле "Эдвард Дарси, Эсквайр, против Лондонского галантерейщика Томаса Аллина" (*Edward Darcy Esquire v Thomas Allin of London Haberdasher* (1602) 74 ER 1131).

<sup>14</sup> Fritz Machlup, *An Economic Review of the Patent System: Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary, United States Senate 85<sup>th</sup> Congress, Second Session pursuant to S. Res. 236 Study No. 15*, p. 2.

<sup>15</sup> Mark Lemley, *Why do juries decide if patents are valid?* 99 Va. L. Rev. 1673, 1680 (2013).

<sup>16</sup> Christoph Ann, *Patentrecht*, Section 4 paras. 4-15 (8th ed. 2022).

вообще сторонникам короля<sup>17</sup>. Это привело к серьезным трудностям в торговле, поскольку, например, британская корона выдавала монопольные патенты на производство соли, уксуса или кожи. Чтобы исправить ситуацию, в 1623 году британский парламент принял Статут о монополиях, который запрещал выдачу привилегий короной, за исключением патентов для «первого и подлинного изобретателя» нового продукта. В частности, шестой раздел статута гласит:

"[...] любая вышеупомянутая декларация не должна распространяться на любые патентные грамоты и жалованные привилегии сроком на четырнадцать лет или менее, которые впоследствии будут выданы на единственное производство или изготовление любого рода новых товаров в пределах этого королевства истинному и первому изобретателю и изобретателями таких товаров, [...]"

17. Упоминание "первого и истинного изобретателя", на изобретения которого не распространяются запрет на выдачу привилегий и отмена всех монополий, означает исторический сдвиг акцента — от монарха к лицу, придумавшему изобретение. Поскольку Статут о монополиях оказал значительное влияние на развитие других патентных законов в Европе, новаторская идея поставить изобретателя во главу угла распространилась на многие юрисдикции.

18. Поэтому неудивительно, что такой "сдвиг акцента" в сторону изобретателя происходит и в раннем французском патентном законодательстве. Во-первых, в 1789 г. во Франции была отменена практика предоставления привилегий посредством патентных грамот. После этого Общество изобретений и открытий (*Société des inventions et des découvertes*) выступило за принятие патентного закона, аналогичного английскому. Особое значение в этом отношении имел доклад Станисласа де Бюффлера, в котором утверждалось, что изобретения — это продукт деятельности изобретателей, который должен охраняться в силу естественных прав<sup>18</sup>. В 1791 году во Франции был принят патентный закон. Он ставил изобретателя на первое место, по сути, приравнивая его права на результаты своего интеллектуального творчества к правам человека. Первая часть преамбулы французского Патентного закона 1792 года гласит:

"[...] учитывая, что любая новая идея, проявление или развитие которой может стать полезным для общества, изначально принадлежит тому, кто ее придумал, и что было бы посягательством на самую суть прав человека не рассматривать промышленное открытие как собственность его автора"<sup>19</sup>.

19. Наконец, пункт 8 раздела 8 статьи 1 Конституции Соединенных Штатов предоставляет Конгрессу право «содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на ограниченный срок за авторами и изобретателями исключительные права на принадлежащие им сочинения и открытия». Согласно этому положению, изобретатели обладают исключительными правами для достижения определенной общественной цели. Если во французском патентном законодательстве акцент делается на естественном праве изобретателя (хотя признается и полезность изобретений для общества в целом), то в Конституции Соединенных Штатов Америки, как представляется, подчеркивается

---

<sup>17</sup> *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC*, No. 16-712, slip op. at 5 (U.S. Apr. 24, 2018) (Gorsuch, J., dissenting) ("патентные грамоты" называются "всею лишь видом феодальных пожалований").

<sup>18</sup> S. de Boufflers, Rapport sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie, 1791, available at: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k438194/f4.item.textelimage>; Gabriel Galvez-Behar, The patent System during the French industrial revolution : Institutional change and economic effects, *Economic History Yearbook*, 2019, Patent Law and Innovation in Europe during the Industrial revolution, 60 (1), pp. 31-56, pre print available at: <https://shs.hal.science/halshs-00544730/file/GGB-FRENCH-PATENT-SYSTEM-PRE-PRINT.pdf>, p. 4.

<sup>19</sup> French Patent Act of January 7, 1791, available at: <https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/navigate/12/59/>.

утилитарное обоснование, то есть "содействие научному прогрессу". Хотя эти подходы различаются в деталях, патент в обоих случаях ориентируется на одного и того же человека: на изобретателя. Ключевое значение изобретателя становится очевидным в данном Мэдисоном разъяснении положений об авторском праве и патенте. Он пишет, что:

"Авторское право авторов было торжественно признано в Великобритании нормой общего права. Право на полезные изобретения, как представляется, с равным основанием должно принадлежать изобретателям. Общественное благо полностью совпадает в обоих случаях с притязаниями отдельных лиц"<sup>20</sup>.

20. Таким образом, восприятие патентов менялось в течение длительного времени. Статут о монополиях больше не считал патент неким контрактом между монархом и покорными ему гражданами, а, скорее, рассматривал его как «общественный договор» между патентообладателем и обществом, в котором признавалась личность и ее изобретательность<sup>21</sup>. Идея о том, что изобретательность человека способствует прогрессу науки и созданию полезных для общества изобретений, за что естественное право требует предоставления вознаграждения в виде исключительного права конкретному лицу, сделала изобретателя центральным лицом в патентном праве. Такой подход стал еще более заметным в последующие десятилетия и был частью международных дискуссий по патентному праву, кульминацией которых стала Конференция по пересмотру Парижской конвенции по охране промышленной собственности, состоявшаяся в Лондоне в 1934 году. На этой конференции было введено "право [изобретателя] на упоминание в патенте", что повлекло за собой существенные изменения в национальных патентных законах. Например, в патентном законодательстве Германии произошел переход от принципа заявителя к принципу изобретателя, в результате чего изобретения компаний как таковые были упразднены.

#### **IV. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ РАМКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

##### **A. ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

21. Статья 4-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция) предусматривает, что «[и]зобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте». Данное положение было введено на Конференции по пересмотру Парижской конвенции в 1934 году в Лондоне и установило личные неимущественные права изобретателя, из которых вытекает право на признание. Однако это положение не затрагивает ни имущественных прав, ни экономических выгод изобретателей<sup>22</sup>. Изобретатель может отказаться от права быть упомянутым, если иное не предусмотрено национальным законодательством<sup>23</sup>. Вопрос об авторстве на изобретение как таковой, а также вопрос о том, как именно могут осуществляться личные неимущественные права изобретателя, является вопросом национального законодательства, поскольку Парижская конвенция не детализирует эти вопросы.

22. Исторически сложилось так, что статья 4ter Парижской конвенции опирается на предыдущую работу Консультативного комитета по интеллектуальному труду Международной организации труда (МОТ), в рамках которой также обсуждались нормы, касающиеся прав изобретателей-работников<sup>24</sup>. Фактически включение личного

<sup>20</sup> James Madison, The Federalist No. 43.

<sup>21</sup> Edward Walterscheid, The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents (Part 3), 77 J. Pat. & T. Off. Soc. 771, 793 (1995).

<sup>22</sup> *Ibid*, para. 10:36.

<sup>23</sup> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М., 1977, стр. 64.

<sup>24</sup> Record of the Revision Conference of London, Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Actes de la Conférence Réunie à Londres, 1934, p. 90-91.

неимущественного права изобретателя "на упоминание в патенте" было предложено Консультативным комитетом МОТ по интеллектуальному труду на основе более ранней резолюции, принятой на заседании МОТ в Женеве в 1929 году. Эта резолюция в целом призывала к защите изобретений сотрудников организаций, включая справедливое вознаграждение изобретателей-работников<sup>25</sup>. Однако вопрос о вознаграждении был сочтен слишком тесно связанным с договорными отношениями между работодателем и работником, чтобы рассматриваться в рамках Парижской конвенции<sup>26</sup>. Делегации на Конференции по пересмотру не достигли консенсуса, поэтому положение, касающееся изобретений работников, не было включено в Парижскую конвенцию. Однако положение о личных неимущественных правах было принято без возражений<sup>27</sup>.

## В. ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

23. В соответствии со статьей 1(2) Договора о патентной кооперации (РСТ): «[н]икакие положения настоящего Договора не должны пониматься как ограничение прав, предусмотренных Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, любого гражданина страны - участницы этой Конвенции или лица, проживающего в этой стране.» В отличие от Парижской конвенции, в РСТ прямо не говорится о праве изобретателя на упоминание. Однако, поскольку участником РСТ могут стать только Договаривающиеся государства Парижской конвенции<sup>28</sup>, фактически все Договаривающиеся стороны РСТ должны соблюдать Парижскую конвенцию, включая статью 4ter, касающуюся личных неимущественных прав изобретателей.

24. В рамках требований к оформлению международной патентной заявки, содержащихся в статье 4(1)(v) РСТ, заявление, включаемое в международную заявку, должно, в частности, содержать,

«имя и другие установленные сведения об изобретателе, если национальное законодательство, по крайней мере, одного из указанных государств требует, чтобы эти сведения были представлены одновременно с подачей национальной заявки. В противном случае упомянутые сведения могут быть представлены или в заявлении, или в отдельных письмах, адресованных каждому указанному ведомству государства, национальное законодательство которого требует представления упомянутых сведений, но разрешает представлять их после подачи национальной заявки».

25. Статья 4(4) РСТ также предусматривает, что

«[о]тсутствие в заявлении имени и других установленных сведений об изобретателе не влечет никаких последствий в любом указанном государстве, национальное законодательство которого требует представления этих сведений, но разрешает представлять их после подачи национальной заявки. Непредставление упомянутых сведений в отдельном письме не влечет никаких последствий в любом указанном государстве, национальное законодательство которого не требует их представления».

26. Поскольку информация об изобретателе, как правило, требуется на национальной фазе, обычно рекомендуется включать ее в заявление<sup>29</sup>. Формальные требования в отношении информации об изобретателе дополнительно определены в Инструкции к

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 160-161.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Sam Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary* para. 10:35 (2015).

<sup>28</sup> Статья 62(1) РСТ.

<sup>29</sup> Thomas Henninger, *Filing an international application*, in *PCT: Strategy and Practice*, p. 39 (Derk Visser et al. eds., 2021).

Договору о патентной кооперации (Инструкция к РСТ) и в Административной инструкции к Договору о патентной кооперации (Административная инструкция).

27. В соответствии со Статьей 4.6 Инструкции, если применяется правило 4.1(a)(iv) или (с)(i), то в заявлении приводится имя и адрес изобретателя, а если изобретателей несколько, то каждого из них. Что касается точной формы имен и адресов, то имена физических лиц указываются фамилией и именем, причем фамилия приводится перед именем<sup>30</sup>. Что касается адресов, то они указываются таким образом, чтобы удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки по указанному адресу [...]»<sup>31</sup>.

28. Кроме того, международная заявка может содержать определенные декларации относительно личности изобретателя<sup>32</sup>, права заявителя на патент<sup>33</sup> и авторства на изобретение<sup>34</sup>. Эти декларации позволяют заявителю уже на международной фазе выполнить некоторые национальные требования указанных ведомств, упомянутые в правиле 51bis.1. Декларации должны быть сформулированы в соответствии с разделами 211 и 214 Административной инструкции, соответственно. Декларация об авторстве на изобретение при указании Соединенных Штатов Америки (а также Индии, Либерии и Монголии) содержит имя, место жительства и почтовый адрес изобретателя (изобретателей) и должна быть подписана самими изобретателями, т.е. подписи патентного поверенного недостаточно.

#### C. ДОГОВОР О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ (PLT)

29. Статья 6(1) PLT гласит, что, если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, ни одна Договаривающаяся сторона не может требовать выполнение любого требования, касающегося формы или содержания заявки, которое отличается или является дополнительным по отношению к требованиям, касающимся формы или содержания, которые предусмотрены в отношении международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации. Кроме того, Статья 6 PLT предусматривает, что Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы содержание заявки, соответствующее содержанию заявления международной заявки согласно Договору о патентной кооперации, представлялось на бланке заявления, предписанном этой Договаривающейся стороной. Соответственно, требования, касающиеся формы или содержания международной заявки в соответствии с Договором РСТ, в том числе в отношении указания изобретателей и необходимых деклараций, включены в текст PLT путем отсылки.

#### D. СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (СОГЛАШЕНИЕ ПО ТРИПС)

30. Само Соглашение по ТРИПС не содержит положений, касающихся изобретательства. Однако оно включает в себя статью 4ter Парижской конвенции путем отсылки в статье 2.1, согласно которой члены ВТО, независимо от того, являются они участниками Парижской конвенции или нет, обязаны выполнять статьи с 1 по 12 и 19 Парижской конвенции<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> Правило 4.4(a) Инструкции к РСТ.

<sup>31</sup> Правило 4.4(c) Инструкции к РСТ.

<sup>32</sup> Правило 4.17(i) Инструкции к РСТ.

<sup>33</sup> Правило 4.17(ii) Инструкции к РСТ.

<sup>34</sup> Правило 4.17(iv) Инструкции к РСТ.

<sup>35</sup> См. в отношении статьи 6*quinquies*: Appellate Body Report *United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, WT/DS176/AB/R, January 2, 2002, paras. 124, 125.

## V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ/РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РАМКИ, КАСАЮЩИЕСЯ АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

### A. ПРАВО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ НА ПАТЕНТ

31. Авторство изобретения говорит о происхождении каждого изобретения. Оно принадлежит изобретателю (изобретателям) изобретения и, вообще говоря, указывает, "кто придумал рассматриваемый объект"<sup>36</sup>. Как объясняется в разделе, посвященном истории изобретательской деятельности, значение этого понятия менялось с течением времени. Можно сравнить "ориентированный на изобретателя" подход патентного права с историческим происхождением патентов как привилегий, предоставляемых монархом. Авторство изобретения символизирует "личностное измерение" патента (помимо его "имущественной составляющей")<sup>37</sup>. Оно проявляется в праве изобретателей быть или (по их усмотрению) не быть упомянутыми в патентной заявке или патенте в качестве автора данного изобретения<sup>38</sup>. Это означает, что конкретное лицо (группа лиц) будет постоянно связано с возникновением данного изобретения. Авторство на изобретение является «статичным» понятием, т.е., будучи установленным, оно не изменяется с течением времени. Оно направлено на идентификацию лица, стоящего за созданием изобретения. Его цель – закрепить за изобретателем (изобретателями) особое положение в правовой системе, которое сопровождается имущественными и личными неимущественными правами.

32. В преамбуле Соглашения по ТРИПС патентные права определяются как частные права, то есть они могут быть заявлены частными, физическими или юридическими, лицами в рамках соответствующего национального законодательства<sup>39</sup>. Эти частные права связаны с имущественными правами и правом собственности на патент. Понятие права собственности на патент сильно отличается от понятия авторства на изобретение, поскольку право собственности связано с юридическим владением изобретением, а авторство – с тем, кто создал изобретение. В частности, патентовладелец обладает исключительными правами, предусмотренными статьями 28.1(a) и (b) Соглашения по ТРИПС, то есть правами на изготовление, использование или продажу изобретения. Кроме того, патентовладелец может уступить или передать в порядке правопреемства свое право третьему лицу или заключить лицензионные контракты (ст. 28.2 Соглашения по ТРИПС). В отличие от "статичного" понятия авторства на изобретение, которое не меняется, будучи один раз установленным, право собственности является "динамичным" понятием и может меняться с течением времени.

33. Вместе с тем в современном патентном праве понятия «авторство на изобретение» и «право собственности» тесно связаны. В национальных/региональных патентных законах часто указывается, что в принципе «право на получение патента принадлежит изобретателю или его правопреемнику»<sup>40</sup>. Иными словами, в принципе, после создания

<sup>36</sup> Gladstone Mill III, Patent Law Fundamentals, Volume 5 § 17:3 (2d ed., 2022).

<sup>37</sup> См. ответ Чешской Республики на меморандум С. 9141.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Carlos Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement, p. 42 (2020) (указывается, что неясно, почему стороны, участвовавшие в переговорах, включили это заявление в преамбулу).

<sup>40</sup> См., например: Бразилия (статья 6° Закона № 9279), Китай (статья 6(2) Патентного закона Китайской Народной Республики), Чешская Республика (раздел 8(1) Закона № 527/1990), Финляндия (раздел 1 Закона о патентах Финляндии), Германия (раздел 6(1) Закона о промышленной собственности Германии), Кения (раздел 30(1) Закона о промышленной собственности), Республики Корея (статья 527/1990), Финляндия (раздел 1 Патентного закона Финляндии), Германия (раздел 6(1) Патентного закона Германии), Кения (раздел 30(1) Закона о промышленной собственности), Республика Корея (статья 33(1) Закона о патентах Кореи), Португалия (статья 57 Кодекса промышленной собственности), Российская Федерация (см. ответ на меморандум С.9141), Словакия (статья 10(1) Закона № 435/2001 Coll. О патентах, дополнительных охранных свидетельствах и о внесении изменений в другие законы с внесенными поправками), Испании (статья 10

изобретения в первую очередь именно автор изобретения имеет право претендовать на получение патента, а в случае его получения – на патентную охрану изобретения. Изобретатель может переуступить это право другому лицу (т.е. правопреемнику), которым может быть как физическое, так и юридическое лицо. При уступке право на патент переходит к цессионарию.

34. Аналогичный подход используется, например, в разделе 7(2) Патентного закона Великобритании 1977 года, где прямо указано, что "патент на изобретение может быть (а) выдан *прежде всего* изобретателю [...] (с) в любом случае, правопреемнику или правопреемникам [...]" (*выделено автором*). Раздел 15(1) Австралийского патентного закона 1990 года также гласит: "В соответствии с настоящим Законом патент на изобретение может быть выдан только лицу, которое: (а) является изобретателем; или (b) в случае выдачи патента на изобретение будет иметь право на уступку патента этому лицу; или (с) получает право собственности на изобретение от изобретателя или лица, упомянутого в пункте (b); или (d) является законным представителем умершего лица, упомянутого в пункте (a), (b) или (с)".

35. Исключения из общего правила, согласно которому изобретатели являются собственниками своих изобретений, возникают в некоторых ситуациях. Многие национальные и региональные законы предусматривают отдельный свод правил в отношении права на патент, если изобретение создается в рамках отношений между работодателем и работником и/или изобретение создается по заказу (подробнее см. в разделе V.F. (Изобретатели, работающие по найму), ниже). Кроме того, могут применяться особые правила, если изобретения создаются при содействии государства. Например, положения §§ 200-212 раздела 35 Кодекса США, обычно называемые законом Бея-Доуля (Bayh-Dole Act), регулируют патентные права на изобретения, сделанные при федеральной поддержке<sup>41</sup>.

#### *Присяга или декларация изобретателя*

36. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы изобретатель (изобретатели) представил (представили) официальное заявление о том, что он (они) считает себя автором (или соавтором) изобретения, описанного в патентной заявке. Например, отдел 115(a) раздела 35 Кодекса США гласит, что "заявка [...] должна включать [...] имя изобретателя любого изобретения, описанного в заявке. Если иное не предусмотрено в настоящем отделе, каждое лицо, являющееся автором или соавтором описанного в заявке на патент изобретения, должно принести присягу или сделать заявление в связи с заявкой", которое должно быть подписано самим изобретателем (или соавтором изобретения).

#### *Право заявителя подавать заявку или получать патент;*

37. Изобретатель может уступить свое право на получение патента другому лицу, поэтому, если заявитель не является изобретателем, во многих юрисдикциях требуется представление заявления или документа, подтверждающего право заявителя на получение патента: иными словами, объяснения, почему заявитель имеет право подавать заявку и получать патент. Требования к оформлению заявки, которые должен соблюдать заявитель, не являющийся изобретателем, в разных юрисдикциях различны.

---

[Footnote continued from previous page]

Патентного закона); статья 60(1) Европейской патентной конвенции и статья 7(1) ЕАПК. Статья 9(1) Бангкийского соглашения гласит, что право принадлежит изобретателю, а статья 61(1) Бангкийского соглашения ссылается на правопреемника.

<sup>41</sup> Более подробно см.: Christian E. Mammen, 'United States of America', in Willem A. Hoyng and Frank W.E. Eijsvogels (eds), *Global Patent Litigation*, Kluwer Law International; 2006, Online Update, March 2023, p. 5-6.

Например, согласно статье 26(к) Решения 486 Андского сообщества, "заявка на получение патента подается в компетентное национальное ведомство и должна содержать следующую информацию: [...] (к) где это применимо, копию документа, удостоверяющего уступку изобретателем права на получение патента заявителю или его доверителю". Соответственно, в Колумбии заявитель, не являющийся изобретателем, должен приложить либо копию договора об уступке, либо договор, на основании которого можно юридически предположить такую уступку<sup>42</sup>.

38. В соответствии со статьей 81 Европейской патентной конвенции (ЕПК), если заявитель не является изобретателем или единственным изобретателем, указание изобретателя должно содержать заявление, указывающее на происхождение права на европейский патент. Указание подается в виде отдельного документа, в котором указываются фамилия, имя, страна и место жительства изобретателя, содержится заявление, упомянутое в статье 81 ЕПК, и ставится подпись заявителя или его представителя<sup>43</sup>. Если заявка не соответствует требованиям статьи 81, заявителю предоставляется возможность внести исправления в заявку в течение шестнадцати месяцев с даты подачи или, если испрашивается приоритет, с наиболее ранней даты приоритета, но в любом случае не позднее, чем за пять недель до предполагаемой даты публикации заявки<sup>44</sup>. Аналогичным образом, Правило 5(5)(е) Инструкции по реализации Протокола по патентам и промышленным образцам в рамках Африканской региональной организации интеллектуальной собственности (Инструкция Хараре) предусматривает, что если заявитель является изобретателем, то должно быть представлено соответствующее заявление, а если он таковым не является, то имя и адрес изобретателя, сопровождаемые заявлением с обоснованием права заявителя на получение патента.

39. В Соединенных Штатах Америки заявитель, не являющийся изобретателем, также должен предоставить какое-либо подтверждение права собственности/уступки, например, трудовой договор<sup>45</sup>. Следует также отметить, что в соответствии с § 261 раздела 35 Кодекса США передача прав собственности путем уступки должна быть оформлена в письменном виде<sup>46</sup>. Положение изобретателей и, соответственно, их права охраняются определенными средствами защиты, доступными в случае неправомерного указания автора изобретения или неправомерного завладения изобретением (подробнее см. раздел V.G., ниже).

## В. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

40. В контексте осуществления статьи 4-ter Парижской конвенции в национальные нормативно-правовые акты включаются правила, касающиеся личных неимущественных прав изобретателей, в том числе права на упоминание в патенте. Законы многих стран запрещают передачу личных неимущественных прав<sup>47</sup>.

41. В Испании, в соответствии со статьей 14 Патентного закона Испании, изобретатель имеет, наряду с патентовладельцем или заявителем, право быть упомянутым в патенте в качестве такового<sup>48</sup>. Кроме того, согласно § 63(1) Патентного закона Германии, изобретатель имеет право быть упомянутым в первой публикации заявки, в описании к

<sup>42</sup> См.: 1.2.2.2. of Chapter One, Title X of the Internal Circular of the Superintendence of Industry and Commerce.

<sup>43</sup> См.: European Patent Guide, 4.1.014, European Patent Office.

<sup>44</sup> См. Статью 90 (3)-(5) Европейской патентной конвенции и Правило 60.

<sup>45</sup> См.: USPTO, Patent Rules Appendix R, Manual of Patent Examining Procedure (July 2022), §1.46, § 1.76(7), см. также требования к регистрации согласно §3.21, §3.24.

<sup>46</sup> См.: Realvirt, LLC v. Lee, 195 F.Supp.3d 847, 859 (E.D. Va. 2016).

<sup>47</sup> Например, в ответе Сингапура на меморандум С. 9141 говорится, что, согласно судебной практике, авторство изобретения понимается как уникальное личное право, присущее только изобретателю, которое не может быть уступлено так, как могут быть уступлены имущественные права.

<sup>48</sup> См. ответ Испании на меморандум С. 9141.

патенту и публикации о выдаче патента. Имя изобретателя заносится в реестр, если изобретатель не просит не упоминать его. Изобретатель может в любое время отозвать просьбу не упоминать его, и в этом случае изобретатель будет позднее упомянут в соответствующей публикации<sup>49</sup>. Однако изобретатель не может окончательно отказаться от своего права быть упомянутым (т.е. отказ изобретателя от упоминания "не будет иметь юридической силы")<sup>50</sup>. Патентное законодательство Кении также предусматривает в разделе 33 Закона о промышленной собственности, что "изобретатель должен быть упомянут в качестве такового в патентной заявке и в патенте, если только в специальном письменном заявлении на имя директора-распорядителя он не укажет, что не желает быть упомянутым; любое обещание или обязательство изобретателя, данное любому лицу, о том, что он сделает такое заявление, не будет иметь юридической силы".

42. Аналогичным образом, право изобретателя на упоминание в евразийской заявке и евразийском патенте обеспечивается статьей 14(viii) Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), а также правилом 8 Патентной инструкции к ЕАПК, которое позволяет изобретателям отказаться от своих прав на упоминание до завершения технической подготовки к публикации евразийской заявки или евразийского патента. Этот отказ может быть отозван в тот же срок.

43. Согласно статье 62 ЕПК, изобретатель имеет право быть указанным в качестве такового в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ). Кроме того, правило 20(1) Инструкции по применению Конвенции о выдаче европейских патентов (Инструкции) гласит, что на изобретателя "приводится ссылка в опубликованной заявке на европейский патент и в описании к европейскому патенту, если только он сам не проинформирует в письменном виде Европейское патентное ведомство об отказе от своего права быть упомянутым таким образом". Правовые документы других региональных организаций, таких как Андское сообщество<sup>51</sup>, Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС)<sup>52</sup> и Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС)<sup>53</sup>, также предусматривают право изобретателя быть упомянутым в качестве такового при публикации патентной заявки и патента, а также позволяют изобретателю отказаться от этого права.

44. Согласно разделам 24 (1) и (2) Патентного закона Сингапура, изобретатель имеет право быть упомянутым в качестве такового в любом патенте, выданном на изобретение, и в патентной заявке должны быть указаны лица, которых заявитель считает изобретателем (изобретателями)<sup>54</sup>.

45. В Литве заявка на патент и сам патент должны содержать "имена и фамилии" изобретателя или изобретателей (статья 12(1))<sup>55</sup>.

### С. «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО?

46. В соответствии с патентным правом охраноспособные изобретения должны отвечать требованию промышленной применимости/полезности. Патентоспособные изобретения часто характеризуются как технические решения конкретных задач. Таким

<sup>49</sup> Section 63(1) of the German Patent Act.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Article 24 of Decision 486 of the Andean Community.

<sup>52</sup> Rule 20(2)(c) of the Harare Regulations. Административная инструкция к Харарскому протоколу в правиле 15 уточняет, что "изобретатель должен быть указан в патенте в качестве такового [...], если [...] он не направляет Генеральному директору специальное письменное заявление со своей подписью о том, что он не желает быть указанным [...]".

<sup>53</sup> Articles 19(1)(d) and 35(1)(e) of the Bangui Agreement Instituting an African Intellectual Property Organization (Bangui Agreement).

<sup>54</sup> См. ответ Сингапура на меморандум С. 9141.

<sup>55</sup> См. ответ Литвы на меморандум С. 9141.

образом, понятие «изобретения» в патентном праве отражает потребности человечества и общества. Для их удовлетворения изобретатель осуществляет процесс, приводящий к созданию изобретения: осознание проблемы, поиск ответа и выработка решения.

47. В некоторых странах – участницах Парижской конвенции термин "изобретатель" определяется в специальной норме действующего законодательства<sup>56</sup>, в то время как в других юрисдикциях этот термин разъясняется в подзаконных актах, например, в специальных инструкциях по применению закона о патентах<sup>57</sup>. Некоторые страны при толковании термина «изобретатель» опираются на прецедентное право или контекстуальное прочтение этого термина. Многие из стран, в которых выработаны определенные рекомендации по толкованию данного термина, указывают, что изобретатель должен быть физическим лицом.

48. Когда некоторым национальным/региональным патентным ведомствам и судам пришлось рассматривать так называемые «заявки DABUS», перед ними встал вопрос: может ли система ИИ быть изобретателем в соответствии с их патентным законодательством. Этот вопрос тесно связан с определением и толкованием термина "изобретатель". Поэтому решения национальных патентных ведомств и судов, касающиеся заявок DABUS, содержат подробный правовой анализ этого термина. Обзор таких решений, принятых в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Новой Зеландии, Республике Корея, США и Южной Африке, а также Европейским патентным ведомством (ЕПВ), приведенный ниже в разделе VI.B., содержит дополнительную информацию по данному вопросу.

#### Определение в соответствии с нормами законодательства

49. В некоторых юрисдикциях нормы законодательства определяют изобретателей как «физических лиц». Например, в статье 6(2) Декрета-закона № 290 Кубы "изобретатель" определяется как "физическое лицо<sup>58</sup>, создавшее изобретение, подлежащее охране в виде патента или зарегистрированной полезной модели". Аналогичным образом, согласно статье 2(8) Закона о патентах Литвы, "изобретатель – это физическое лицо, создавшее изобретение", а согласно статье 17(1) Закона Молдавии № 50/2008 об охране изобретений, изобретатель — это "физическое лицо, результатом творческого труда которого стало изобретение".

50. Статья 1347 Гражданского кодекса РФ определяет "автора изобретения" как "гражданина, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности". В Бразилии, согласно статье 6° Закона о промышленной собственности (Закон № 9279 от 14 мая 1996 года), право на получение патента также принадлежит автору изобретения. Статья 11 Закона об авторском праве (Закон № 9610 от 19 февраля 1998 года) гласит, что "автором литературного, художественного или научного произведения является физическое лицо, создавшее его", поэтому изобретатель в Бразилии считается физическим лицом<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> К таким странам относятся, например, Великобритания, Кения, Куба, Литва, Молдова, Российская Федерация, Сингапур, Словакия и Соединенные Штаты Америки.

<sup>57</sup> См., например, ответы Словакии и Китая на меморандум С. 9141, в которых они ссылаются на "Пояснительный меморандум к Закону о патентах (2001 г.)", исключающий существа, не являющиеся людьми, из числа авторов изобретений [Словакия], и на статью 13 "Инструкции по применению Закона о патентах", определяющую термин "изобретатель" [Китай], соответственно.

<sup>58</sup> Что означает, согласно Закону № 59 Гражданского кодекса Кубы, любое человеческое существо, обладающее способностью пользоваться юридическими правами и исполнять юридические обязательства, см. ответ Кубы на меморандум С. 9141.

<sup>59</sup> См. ответ Бразилии на меморандум С. 9141.

51. В правиле 13 Инструкции по применению Закона о патентах Китая изобретатель определяется как любое лицо, которое вносит творческий вклад в существенные признаки изобретения-творения. В Пояснительной записке к Закону о патентах (2001 год) Словакии указывается, кто способен к инновациям и, соответственно, как определяется авторство изобретения. В этой Пояснительной записке говорится, что изобретателями могут быть только физические лица, поскольку только физические лица способны к мышлению и к творческой мыслительной деятельности, которая является основной предпосылкой создания любого изобретения<sup>60</sup>.

#### Определение на основе судебной практики (прецедентное право)

52. В Великобритании изобретатель определяется в разделе 7(3) Закона о патентах как "фактический создатель изобретения". Даже помимо прецедентного права как оно воплотилось в постановлении по делу DABUS, само понимание слова "фактический" указывает на отличие от предполагаемого или мнимого создателя изобретения; оно означает физическое лицо, которое "придумало идею изобретения"<sup>61</sup>.

53. Раздел 2(1) Закона о патентах Сингапура от 1994 года гласит, что «слово 'изобретатель' применительно к изобретению означает фактического создателя изобретения; выражение 'соавтор изобретения' должно пониматься соответствующим образом». Согласно принятой судами интерпретации, термин "фактический изобретатель" означает "физическое лицо, которое придумало концепцию изобретения"<sup>62</sup>. Сингапурские суды также отметили, что авторство изобретения является личным правом, которое принадлежит только изобретателю и не может быть переуступлено, как это делается в отношении имущественных прав<sup>63</sup>.

54. Раздел 1 Закона о патентах Финляндии от 1967 года гласит: "[к]то бы ни сделал изобретение в какой-либо области техники [...] или его/ее правопреемник, имеет право подать заявку и получить патент и, тем самым, исключительное право на профессиональное использование изобретения в соответствии с настоящим законом". Согласно устоявшейся судебной практике, выражение "кто бы ни" означает физическое лицо, а значит, человека<sup>64</sup>.

#### Определение на основе контекстуального прочтения

55. Некоторые юрисдикции приходят к выводу, что изобретатель — это физическое лицо, исходя из контекстуального прочтения термина "изобретатель". Помимо политического обоснования патентной системы, в качестве важных моментов, обуславливающих такую интерпретацию, часто рассматриваются законодательные положения, касающиеся личных неимущественных прав изобретателя, права на получение патента, принадлежащего изобретателю, передачи права на получение патента от изобретателя правопреемнику, а также требования указывать имя изобретателя в патентной заявке (в виде имени и фамилии).

56. Например, в Испании считается, что термин "изобретатель" относится к физическому лицу, поскольку в законе сказано, что "право на патент принадлежит изобретателю или его/ее правопреемникам"<sup>65</sup>. Правопреемник есть только у человека,

---

<sup>60</sup> См. ответ Словакии на меморандум С. 9141.

<sup>61</sup> См.: House of Lords, *Yeda Research and Development Company Limited (Appellants) v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others* [2007] UKHL 43 (decision of October 24, 2007), para. 20 with further references.

<sup>62</sup> *Energenics Pte Ltd v Musse Singapore Pte Ltd* [2013] SGHCR 21; см. ответ Сингапура на меморандум С. 9141.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> См. ответ Финляндии на меморандум С. 9141.

<sup>65</sup> Article 10 of the Spanish Patent Act.

поэтому подразумевается, что изобретатели должны обязательно быть людьми<sup>66</sup>. Такая интерпретация может также опираться на правило 2 Инструкции по применению Закона о патентах Испании, которое требует указания имени и фамилии изобретателя для его обозначения<sup>67</sup>. Аналогичным образом, португальский патентный закон признает изобретателем только физическое лицо, поскольку "имя" и "место жительства", которые должны быть указаны в патентной заявке, трактуются как имя и место жительства физического лица, а право на получение патента изобретателем и его/ее правопреемником юридически возможно только в отношении физических лиц<sup>68</sup>.

57. Согласно статьям 36(1) и 184-5(1) Закона о патентах Японии «шимэй» (*shimei*) изобретателя и "шимэй" или "мэйсё" (*meisho*) заявителя должны быть указаны в письменном заявлении на имя руководителя Патентного ведомства Японии. При этом "shimei" понимается как фамилия и имя физического лица, а "meisho" - как имя юридического лица<sup>69</sup>.

В отношении изобретателя используется только термин "shimei", поэтому можно сделать вывод, что изобретатель должен быть физическим лицом. Такое контекстуальное прочтение согласуется также со статьей 29(1) Закона о патентах Японии ("Лицо, сделавшее изобретение, имеющее промышленную применимость, может получить патент на это изобретение [...]"), возможностью передачи права на патент (статья 33(1)) и требованиями, касающимися правопреемства (статья 34(1))<sup>70</sup>. Таким образом, в Японии в патентных заявках в качестве изобретателя может быть указано только физическое лицо<sup>71</sup>.

58. В патентном праве Республики Корея, как и в перечисленных выше странах, изобретателями признаются только физические лица, поскольку в соответствии со статьей 42 Закона о патентах в патентной заявке должны быть указаны имя и место жительства изобретателя<sup>72</sup>.

59. В патентном законодательстве Индии нет определения термина "изобретатель", однако раздел 2 Закона о патентах Индии от 1970 года гласит, что "понятие истинного и первого изобретателя не включает ни первого импортера изобретения в Индию, ни лицо, которому изобретение было впервые сообщено из-за пределов Индии". Поскольку это положение лишь негативно описывает, кто не является "истинным и первым изобретателем", невозможно установить, должен ли "истинный и первый изобретатель" быть физическим лицом или нет. Однако в разделе 6 Закона о патентах Индии говорится, что любое *лицо*, утверждающее, что оно является истинным и первым автором изобретения, может подать заявку на получение патента (выделено автором). Кроме того, в разделе 7(3) Закона о патентах Индии четко указано, что изобретателем может быть только лицо, поскольку это положение гласит: "В каждой заявке [...] должно быть указано лицо, утверждающее, что оно является истинным и первым изобретателем;".

60. Норвежское патентное законодательство в разделе 1 Закона о патентах устанавливает, что "[в] любой области техники любое лицо, сделавшее изобретение, которое может быть использовано в промышленности, или его правопреемник, в соответствии с настоящим законом, имеет право подать заявку и получить патент на изобретение [...]". Формулировка "любое лицо" подразумевает физическое, а не

---

<sup>66</sup> См. ответ Испании на меморандум С. 9141; аналогичное соображение упоминалось в ответе Чешской Республики на меморандум С. 9141

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> См. ответ Португалии на меморандум С. 9141.

<sup>69</sup> См. ответ Японии на меморандум С. 9141.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> См. ответ Республики Корея на меморандум С. 9141.

юридическое лицо<sup>73</sup>. К этому приводит толкование этих положений, основанное на естественном понимании используемых формулировок и на правовых источниках.

#### D. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

61. В каждой юрисдикции авторство изобретения устанавливается по-своему, однако существуют некоторые общие подходы. В общем случае предполагается, что изобретатель вносит в технический прогресс свой творческий вклад, результатом которого является изобретение. Например, в российском патентном праве считается, что результаты интеллектуальной деятельности возникают благодаря творческому вкладу человека<sup>74</sup>. Поэтому автором изобретения является гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности (см. ст. 1347 ГК РФ)<sup>75</sup>. Другие страны придерживаются аналогичных подходов, определяя интеллектуальную собственность как "творения человеческого разума/интеллекта, что, в свою очередь, предполагает, что право собственности и авторство изобретения принадлежат человеку"<sup>76</sup>.

62. В Соединенных Штатах Америки считается, что "замысел" изобретения является истинным "критерием авторства изобретения"<sup>77</sup> или "ключевым вопросом при определении его автора"<sup>78</sup>. Согласно сложившемуся прецедентному праву, для получения статуса изобретателя лицо должно участвовать в создании замысла изобретения<sup>79</sup>. Термин "замысел" понимается как умственный процесс и далее определяется как "завершение умственной части создания изобретения"<sup>80</sup>. Согласно делу *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, замысел – это формирование в сознании изобретателя определенного и устойчивого представления о законченном и действующем изобретении в том виде, как оно впоследствии будет применяться на практике. Замысел является завершенным только тогда, когда исходная идея настолько четко сформулирована в сознании изобретателя, что для практического воплощения изобретения потребуются только обычные знания и профессиональная квалификация без чрезмерно длительных исследований или экспериментов<sup>81</sup>. Для того, чтобы считаться изобретателем, лицо должно внести вклад в замысел хотя бы одного пункта формулы изобретения<sup>82</sup>.

63. Практическое применение изобретения является его воплощением в реальность. Этого можно добиться путем фактического физического создания нового продукта, осуществления нового процесса или подачи патентной заявки на изобретение (так

---

<sup>73</sup> См. ответ Норвегии на меморандум С.9141.

<sup>74</sup> См. ответ Российской Федерации на меморандум С. 9141.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> См. ответ Тринидада и Тобаго на меморандум С. 9141.

<sup>77</sup> R. Carl Moy, *Moy's Walker on Patent*, Volume 3, § 10:11 and § 10:12 (4<sup>th</sup> edition 2020) (отмечается, что "[...] классическое представление об авторстве изобретения определяет изобретателя как лицо, придумавшее рассматриваемый объект, без выяснения того, кто довел его до этапа практического применения", и что "[...] правовое решение не включать этап доведения до практического применения в определение авторства изобретения является частью более широкой практики враждебного отношения к практическому воплощению изобретения, сложившейся в патентном праве Соединенных Штатов Америки [...]").

<sup>78</sup> *Mueller Brass Co. v. Reading Indus*, 352 F. Supp 1357 (E.D. Pa 1972).

<sup>79</sup> *In re Hardee*, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Comm'r Pat. 1984).

<sup>80</sup> *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227 (1994).

<sup>81</sup> *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994); дополнительные ссылки на: *Summers v. Vogel*, 332 F.2d 810, 816, 141 USPQ 816, 820 (CCPA 1964); *In re Tansel*, 253 F.2d 241, 243, 117 USPQ 188, 189 (CCPA 1958).

<sup>82</sup> Более подробное рассмотрение и судебные дела см.: Bluebook 21st ed., Sherry L. Murphy, *Determining Patent Inventorship: A Practical Approach*, 13 N.C. J.L. & TECH. 215 (2012) p. 227.

называемое "конструктивное практическое воплощение")<sup>83</sup>. Для определения автора изобретения доведение до практического применения само по себе не имеет значения, за исключением случаев, когда замысел изобретения и его практическое воплощение происходят одновременно<sup>84</sup>. Поэтому "изобретатель может обратиться за помощью к другим лицам при доработке изобретения, не "теряя" при этом никаких патентных прав"<sup>85</sup>. Другими словами, "не требуется, чтобы изобретатель сам доводил изобретение до этапа практического применения при условии, что такое практическое воплощение изобретения было осуществлено от его имени"<sup>86</sup>.

64. Другой подход к установлению авторства изобретения заключается в требовании "творческой активности" изобретателя, как это сделано, например, в патентном законодательстве Китая, Словакии<sup>87</sup> и Чешской Республики<sup>88</sup>. В соответствии с правилом 13 Инструкции по применению Закона о патентах Китая, изобретателем считается любое лицо, которое вносит творческий вклад в существенные характеристики изобретения-творения. Термин "творческий вклад" далее не определяется, но, согласно некоторым прецедентам, он относится к инновационной интеллектуальной деятельности, связанной с вышеупомянутой существенной характеристикой<sup>89</sup>. В Руководстве по проведению патентной экспертизы изобретатели прямо определены как физические лица, а юридические лица и организации не могут быть указаны в качестве изобретателей<sup>90</sup>. Кроме того, изобретателем не считается лицо, исполняющее лишь вспомогательные функции при создании изобретения, например, предоставляющее лабораторию или отвечающее только за организационную работу<sup>91</sup>.

65. В некоторых странах изобретатель определяется или интерпретируется как "фактический создатель изобретения" и размер его/ее вклада в "изобретательский замысел" является важным фактором при определении авторства.

66. Например, в разделе 7(3) Закона о патентах<sup>92</sup> Великобритании изобретатель определяется как "фактический создатель изобретения". В деле *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*<sup>93</sup> Апелляционный суд подчеркнул, что для определения автора изобретения необходим двухэтапный подход. Следует сначала выявить изобретательский замысел, а затем определить, кто его создал. В этой связи было отмечено, что в некоторых случаях решение вопроса об авторе изобретения путем оценки доказательств, представленных сторонами на этих двух этапах, может быть достаточно сложным, поскольку между известным уровнем техники и заявленным изобретением не существует прямой преемственности, а замысел изобретения представляет собой революционный скачок от первого ко второму (сами изобретатели часто не знают, как он возникает)<sup>94</sup>.

---

<sup>83</sup> *Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986).

<sup>84</sup> См.: USPTO 2109, II. Со ссылкой на: *Fiers v. Revel*, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Circ. 1993).

<sup>85</sup> *Trovan, Ltd. v. Sokymat SA*, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002).

<sup>86</sup> *In re DeBaun*, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982).

<sup>87</sup> См. ответ Словакии на меморандум С. 9141, в котором разъясняется, что, согласно статье 10(2) Закона № 435/2001, "изобретатель – это лицо, создавшее изобретение своим собственным творческим трудом".

<sup>88</sup> См. ответ Чешской Республики на меморандум С. 9141.

<sup>89</sup> Shanghai No. 1 Intermediate People's Court (2011) Hu-Yizhong-Minwu(zhi)-Chu-ZI No. 1; процитировано в: Noam Shemtov, A study on inventorship in inventions involving AI activity, p. 13, footnote 19 (commissioned by the European Patent Office, 2019).

<sup>90</sup> См. ответ Китая на меморандум С. 9141.

<sup>91</sup> См. ответ Китая на меморандум С. 9141.

<sup>92</sup> Patents Act 1977 (as amended), an unofficial consolidation produced by the Legal Section (January 1, 2021).

<sup>93</sup> *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office* [1999] RPC 442.

<sup>94</sup> House of Lords, decision October 24, 2007, *Yeda Research and Development Co Ltd v Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others*.

67. Понятие изобретательского замысла было выработано Ведомством по интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO) и британскими судами в ходе рассмотрения многочисленных дел. Изобретательский замысел может заключаться не только в новаторской идее, но и, например, в средствах реализации этой идеи<sup>95</sup>. Человек не является изобретателем только потому, что он/она внес (внесла) вклад в формулу изобретения. Вклад должен заключаться в формулировании изобретательского замысла<sup>96</sup>.

68. Если изобретение состоит из комбинации отдельных известных элементов, изобретателем считается лицо, придумавшее саму суть такой комбинации, а не просто внесшее вклад в эту работу<sup>97</sup>. Кроме того, необходимо отличать вклад в изобретательский замысел от предоставления "эквивалента общих известных знаний в данной области". В деле *Yeda Research and Development Co Ltd v Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc. and others*,<sup>98</sup> изобретательский замысел был определен как комбинация определенных моноклональных антител и противоопухолевого препарата, которая давала синергетический эффект при лечении рака. Хотя в ходе исследований ученый – сотрудник ответчика предоставил ученым – сотрудникам истца моноклональные антитела, необходимые практические процедуры с использованием этих антител были созданы и осуществлены сотрудниками истца. Соответственно, Палата лордов дала понять, что простая передача моноклональных антител была лишь предоставлением эквивалента общих известных знаний, что не внесло вклад в изобретательский замысел.

69. Кроме того, было указано, что для того, чтобы быть фактическим создателем изобретения, требуется нечто большее, чем некоторое теоретическое предположение. В этой связи судья апелляционного суда Джейкоб *попутно* охарактеризовал "фактического создателя" как человека, который "превратил нечто 'воздушно-сказочное' в то, что имеет практическое значение [...]"<sup>99</sup>.

70. Аналогичным образом, в Австралии «изобретателем» считается «лицо, которое создает или разрабатывает технологический процесс или продукт»<sup>100</sup>. Это лицо, которое вносит существенный вклад в изобретательский замысел, видимый во всем описании к патенту, включая пункты формулы изобретения<sup>101</sup>. Суды уточнили, что в основной части описания должен быть разъяснен изобретательский замысел, а формула изобретения помогает понять концепции, на основе которых оно было создано. Следовательно, даже если заявка на патент содержит "одно изобретение, оно может быть основано на более чем одной концепции или вкладе"<sup>102</sup>. Например, если изобретение заключается в комбинации элементов. Может оказаться, что в создание этой комбинации внесли вклад разные лица<sup>103</sup>.

71. В Германии правоведение и судебная практика выработали принципы определения изобретателя в рамках немецкого законодательства<sup>104</sup>. Согласно решению Федерального суда Германии<sup>105</sup> по делу *Steuervorrichtung (BGH-Steuervorrichtung)*,

<sup>95</sup> *Minnesota Mining & Manufacturing Company v Birtles, Lovatt and Evode Ltd (BL O/237/00)*.

<sup>96</sup> *University of Southampton's Applications [2005] RPC 11*.

<sup>97</sup> *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office [1997] RPC 693*.

<sup>98</sup> House of Lords, decision October 24, 2007, *Yeda Research and Development Co Ltd v Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others*.

<sup>99</sup> *University of Southampton's Applications [2005] RPC 11*

<sup>100</sup> *JMVB Enterprises at [71]-[72]; Atlantis Corporation v Schindler [1997] FCA 1105; 39 IPR 29 at 54*.

<sup>101</sup> Например: *Polwood Pty Ltd v Foxworth Pty Ltd (includes corrigendum dated 5 March 2008) [2008] FCAFC 9 (18 February 2008)*; *Kafataris v Davis [2016] FCAFC 134 (5 October 2016)*.

<sup>102</sup> *Polwood Pty Ltd v Foxworth Pty Ltd (includes corrigendum dated 5 March 2008) [2008] FCAFC 9 (18 February 2008) in [61]*.

<sup>103</sup> *Idem*.

<sup>104</sup> См. ответ Германии на меморандум С. 9141.

<sup>105</sup> *Bundesgerichtshof, BGH*.

изобретатель создает знание о том, как конкретная техническая проблема может быть решена с помощью определенных технических средств, и сообщает это знание (сохраняя необходимую конфиденциальность) таким образом, что оно может быть использовано в качестве инструкции для технической деятельности<sup>106</sup>. «Акт создания изобретения» предполагает творческий вклад в поиск решения технической задачи, причем для этого необходимо рассматривать все изобретение, охраняемое патентом, включая его истоки<sup>107</sup>. При этом подразумевается интеллектуальный вклад, который отсутствует, когда, например, вклад в изобретение заключается лишь в предоставлении средств или оборудования для создания изобретения<sup>108</sup>. Изобретение является законченным только в том случае, если идея, на которой оно основано, технически реализуема, т.е. если специалист со средним уровнем квалификации в данной области может успешно работать, используя предоставленную изобретателем спецификацию. В формуле изобретения нет необходимости подробно объяснять, как должен действовать специалист, реализуя данную идею. Если специалисту в данной области требуются более подробные инструкции, то их необходимо, но и достаточно, воспроизвести в описании изобретения<sup>109</sup>.

72. В законодательстве Японии нет определения термина "изобретатель", поэтому общепринятая процедура установления автора изобретения основана на определении термина "изобретение", т.е. "высококвалифицированное создание технической идеи, использующей законы природы"<sup>110</sup>. Поскольку техническая идея запатентованного изобретения должна определяться на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей, общее требование состоит в том, что изобретатель должен внести реальный вклад в создание технической идеи. В целом, японские суды разделили процедуру выявления изобретателя на два этапа: (i) выделение "отличительной части" изобретения (т.е. технической идеи), которая позволила решить технические проблемы и обеспечила ожидаемый эффект от изобретения; и (ii) установление действий предполагаемого изобретателя в процессе "завершения изобретения" и оценка его/ее существенного вклада в отличительную часть изобретения. Верховный суд постановил, что изобретение является завершенным, когда техническая идея сформулирована настолько четко и предметно, что специалист в данной области может многократно реализовать эту идею, добившись желаемого технического эффекта<sup>111</sup>. Следовательно, лица, внесшие свой вклад после завершения изобретения, не являются изобретателями. Если они внесли вклад в создание компонентов изобретения, не входящих в его "отличительную часть", то также не являются изобретателями. Отсюда следует, что человек, внесший вклад нетехнического характера, например, предоставивший финансовую поддержку или занимавшийся просто административным руководством<sup>112</sup>, не является изобретателем. Аналогичным образом, если человек внес в создание изобретения вклад, который мог быть сделан любым другим специалистом в данной области<sup>113</sup> (например, выполнял рутинную работу<sup>114</sup>), то этого недостаточно для его признания изобретателем.

---

<sup>106</sup> *BGH*, decision of May 18, 2010, X ZR 79/07, par. [38]; Ответ Германии на меморандум С. 9141; Аналогичное толкование см. в ответе Бразилии на меморандум С. 9141 ("изобретатели – это лица, решившие техническую задачу").

<sup>107</sup> *BGH*, decision of May 17, 2011 – X ZR 53/08, guiding principle b– *Atemgasdrucksteuerung*.

<sup>108</sup> Christoph Ann, *Patentrecht*, Section 19 paras. 17, 20 (8<sup>th</sup> ed. 2022).

<sup>109</sup> *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), decision of November 10, 1970 – X ZR 54/67 at mn 32 – *Wildverbissverhinderung*.

<sup>110</sup> Article 2(1) of the Patent Act of Japan.

<sup>111</sup> Supreme Court decision of October 13, 1977, 1974 (Gyo-Tsu) 107, *Minshu* Vol. 31, No. 6.

<sup>112</sup> Tokyo District Court Decision on December 26, 2001 (Wa) 17124, 2000.

<sup>113</sup> Osaka District Court, March 26, 1992, (Wa) 5570, 1988.

<sup>114</sup> Tokyo District Court Decision on April 16, 1979, (Wa) 1107, 1977.

73. Что касается "отличительной части" изобретения, в которую изобретатель должен внести существенный вклад, то Высокий суд по интеллектуальной собственности Японии вынес несколько решений, определяющих ее как "часть структуры заявленного изобретения, не существующая на известном уровне развития техники", на которой "основан способ решения задачи, уникальной для данного изобретения". Другими словами, отличительная часть состоит из элементов, которые отличаются от существующего уровня технических знаний и необходимы для решения уникальной для изобретения технической задачи<sup>115</sup>.

74. Во Франции действует правило, согласно которому суть изобретения – способ получения некоторого результата. Следовательно, изобретателем является тот, кто открывает такой способ. Поэтому постановка проблемы или указание цели, которую необходимо достичь, не является изобретением, поскольку не дает способа решения задачи<sup>116</sup>. В соответствии с этим правилом, например, лицо, выражающее желание добиться некоторого результата, но оставляющее другим задачу поиска соответствующих способов его получения, не является изобретателем<sup>117</sup>.

75. Лицо признается изобретателем, если оно играло активную или существенную роль на стадии формализации, технической разработки и завершения изобретения или при анализе поставленной проблемы и предлагаемого технического решения<sup>118</sup>. Если же работа предполагаемого изобретателя не относилась к объекту патентной заявки<sup>119</sup> или если предполагаемый изобретатель представил лишь общие сведения о цели своей работы, не содержащие информации об изобретении<sup>120</sup>, то этого недостаточно для признания его изобретателем. Например, лицо, выполняющее несложные задания, не может быть признано изобретателем<sup>121</sup>. Аналогичным образом, координация исследовательской работы или формулирование результатов, которые должны быть получены, обычно также не являются достаточным основанием для установления авторства изобретения<sup>122</sup>.

## Е. УСТАНОВЛЕНИЕ СОАВТОРСТВА

76. Соавторство представляет собой особый случай изобретательской деятельности, когда два или более лиц совместно сделали изобретение. Правила установления соавторства и определения прав собственности соавторов на патент различаются в разных юрисдикциях. В целом установление соавторства изобретения определяется соображениями, связанными с определением авторства на изобретение в целом: то есть выясняется, кто и какой вклад внес в изобретение. Тем не менее, определение соавторства обычно считается весьма сложной задачей. Один суд назвал соавторство изобретений «одним из самых размытых понятий в неопределенной метафизике патентного права»<sup>123</sup>.

77. В некоторых правовых системах даются определения термина "соавторы изобретения". Например, кодифицируя судебное решение *Monsanto Co. v. Kamp*, принятое в 1967 году<sup>124</sup>, законодательство Соединенных Штатов Америки описывает,

<sup>115</sup> Например, IP High Court decision of July 30, 2007, (Gyo-ke) 10048, 2006.

<sup>116</sup> *Le droit français des brevets d'invention*, Paul Mathély, *Journal des notaires et des avocats*, 1974, page 365.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> См., например: CA Paris, October 2, 2015, TGI Paris, February 1, 2006.

<sup>119</sup> CA Paris, March 1st, 2006.

<sup>120</sup> TGI Paris, May 26, 2016.

<sup>121</sup> Cour de cassation, November 20, 2007.

<sup>122</sup> TGI Paris, December 20, 1985.

<sup>123</sup> *Mueller Brass Co. v. Reading Indus.*, 352 F. Supp. 1357, 1372 (E.D. Pa. 1972).

<sup>124</sup> *Monsanto Co. v. Kamp*, 269 F.Supp. 818 (D.C.D.C. 1967).

прежде всего, какие обстоятельства не *препятствуют* соавторству, но не устанавливает четких требований к нему. § 116(a) раздела 35 Кодекса США гласит:

"Если изобретение сделано двумя или более лицами совместно, они совместно подают заявку на получение патента и каждый из них приносит требуемую присягу, если иное не предусмотрено в настоящем разделе. Изобретатели могут подать совместную заявку на патент, даже если (1) они физически не работали вместе или в одно и то же время, (2) каждый из них не внес одинаковый вид или объем вклада в создание изобретения, или (3) каждый из них не внес вклад в каждый пункт формулы изобретения".

78. Формулировка § 116(a) раздела 35 Кодекса США указывает на необходимость той или иной формы «совместной работы» и «определенного вклада» соавторов изобретения. В деле *Monsanto Co. v. Kamp* эти требования дополнительно разъясняются:

"Для того, чтобы изобретение было совместным, необходимо, чтобы каждый из изобретателей работал над одним и тем же объектом и внес определенный вклад в изобретательское мышление и в конечный результат. Если изобретение появляется в результате всех этапов совместной работы, то каждый из них должен выполнить лишь ее часть. Не обязательно, чтобы изобретательский замысел полностью возник у каждого из соавторов или чтобы они физически работали над проектом вместе. Один соавтор может решить некоторую задачу в одно время, а другой – предложить некоторый подход в другое. Один может выполнять большую часть экспериментальной работы, а другой время от времени вносить свои предложения. Тот факт, что каждый из изобретателей играет свою роль и что вклад одного из них может быть не столь значительным, как вклад другого, не умаляет того факта, что изобретение является совместным, если каждый из них вносит определенный оригинальный вклад, пусть даже частичный, в окончательное решение проблемы"<sup>125</sup>.

79. В деле *Kimberly-Clark v. Procter Gamble* примеры совместной деятельности описываются как «сотрудничество или работа под общим руководством, когда один изобретатель видит соответствующий отчет и основывается на нем или слышит предложение другого на каком-либо заседании», и поясняется, что «[и]ндивиды не могут быть соавторами, если они совершенно не знают, что каждый из них сделал, в течение многих лет после их индивидуальной независимой работы»<sup>126</sup>. В деле *PerSeptive Biosystems, Inc. v. Pharmacia Biotech, Inc.* четко указывается, что каждый из соавторов должен внести свой вклад в замысел заявленного изобретения<sup>127</sup> и что совместное изобретение является результатом сотрудничества двух или более лиц, работающих вместе над решением одной поставленной проблемы<sup>128</sup>. Даже если каждый из изобретателей внес вклад не во все пункты формулы изобретения, они могут подать заявку на патент совместно — вклада в один пункт достаточно<sup>129</sup>.

<sup>125</sup> *Ibid.* at [21]-[25].

<sup>126</sup> *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 911, 916-17, 23 USPQ2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992).

<sup>127</sup> *PerSeptive Biosystems, Inc. v. Pharmacia Biotech, Inc.*, 225 F.3d 1315, 1324, 1325 (C. A. Fed. (Mass.), 2000).

<sup>128</sup> *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 911, 917, (Fed. Cir. 1992).

<sup>129</sup> USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 2109.01 Joint Inventorship [R-07.2022]; приводится ссылка на дело *Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp.*: "Лицо, внесшее вклад в виде любого раскрытого средства, входящего в "средство плюс функция" элемент заявки, является соавтором изобретения, описанного в этой заявке, если только лицо, претендующее на единоличное авторство, не докажет, что вклад этого средства был просто практическим воплощением созданной им более широкой концепции." *Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1460-63, 45 USPQ2d 1545, 1548-1551 (Fed. Cir. 1998).

80. Судебная практика Германии выработала основные принципы, согласно которым соавторами являются лица, внесшие творческий вклад в создание изобретения<sup>130</sup>. Уже в решении Федерального суда по делу *Biedermeiermanschetten (BGH-Biedermeiermanschetten)*<sup>131</sup> установлено, что стандарт для установления соавторства охватывает все изобретение, описанное в патентной заявке, включая способ его получения<sup>132</sup>. Кроме того, Федеральный суд указал, что не следует подвергать экспертизе отдельные элементы формулы изобретения, чтобы выяснить, были ли они известны *по существу* на предшествующем уровне технических знаний, а если ответ положителен, то исключать их из творческого вклада соавтора<sup>133</sup>. Это означает, что способы внесения вклада в изобретение не обязательно должны отвечать всем требованиям патентоспособности<sup>134</sup>.

81. Любой, кто внес достаточно существенный вклад в изобретение, считается соавтором<sup>135</sup>. Однако простое содействие в создании изобретения, например, предоставление финансовых средств, лаборатории или техническая регистрация изучаемых величин с помощью измерений, не является соавторством. Для соавторства также недостаточно, если вклад в создание изобретения не влияет на его общий успех<sup>136</sup>. Поэтому те лица, вклад которых в создание изобретения основан только на инструкциях изобретателя или третьих лиц, не считаются соавторами<sup>137</sup>. При этом вклад соавтора изобретения не обязательно должен быть сам по себе изобретательским<sup>138</sup>.

82. Согласно судебной практике<sup>139</sup> Франции считается необходимым определить, продемонстрировало ли лицо, претендующее на статус соавтора, творческий вклад в формулу заявленного патента. Например, обсуждавшееся в одном из судебных дел лицо участвовало в подготовке библиографического отчета об известном уровне техники и в исследовании, направленном на определение количества, структуры и т.д. металла, используемого в изобретении. Суд постановил, что данное лицо не выполняло работы, относящиеся к реальному объекту патентных заявок, и, следовательно, не продемонстрировало творческих усилий, которые бы позволили ему претендовать на статус соавтора<sup>140</sup>. Изобретателем считается любое лицо, играющее активную роль в исследовательской группе и вносящее свой вклад на стадии формализации, технической разработки и доработки изобретения<sup>141</sup>.

83. В Японии для определения соавторов изобретения применяются те же указанные выше ключевые понятия, которые используются для определения авторства изобретения: существенный «вклад в отличительную часть» изобретения в связи с решаемой проблемой и с учетом известного уровня техники, а также «завершение изобретения», чтобы квалифицированный специалист в данной области мог практически использовать лежащую в его основе техническую идею. Высший суд по интеллектуальной собственности Японии постановил: «Если один человек придумывает техническое средство и участвует во всем процессе его завершения, то он один является

---

<sup>130</sup> *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), decision of September 16, 2003, X ZR 142/01 - *Verkranzungsverfahren*.

<sup>131</sup> *Bundesgerichtshof*, decision of February 20, 1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 – *Biedermeiermanschetten*.

<sup>132</sup> Confirmed in *Bundesgerichtshof*, decision of May 17, 2011, X ZR 53/08, guiding principle b, mn. 16 – *Atemgasdrucksteuerung*.

<sup>133</sup> *Bundesgerichtshof*, decision of May 17, 2022, X ZR 53/08 BGH, mn 21 – *Atemgasdrucksteuerung*.

<sup>134</sup> *Bundesgerichtshof*, decision of September 16, 2003, X ZR 142/01 - *Verkranzungsverfahren*.

<sup>135</sup> См. ответ Германии на меморандум С. 9141.

<sup>136</sup> *Bundesgerichtshof* decision of September 16, 2003, X ZR 142/01 - *Verkranzungsverfahren*. Section II, 2.

<sup>137</sup> *Bundesgerichtshof*, decision of June 18, 2013, X ZR 103/11, mn. 13 – *Flexibles Verpackungsbehältnis*.

<sup>138</sup> См. ответ Германии на меморандум С. 9141.

<sup>139</sup> CA Paris, March 1, 2006.

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> CA Paris October 2, 2015.

изобретателем. Если в этом процессе участвуют более одного лица, то изобретателем считается лицо, которое внесло творческий вклад в создание отличительной части изобретения. Если таких лиц несколько, то все они являются изобретателями, или соавторами изобретения"<sup>142</sup>.

#### Права собственности соавторов изобретения

84. Соавторство изобретения и совместное владение им — это разные понятия. Патент может "принадлежать" соавторам изобретения, их правопреемникам или комбинации изобретателей и правопреемников в зависимости от того, передано ли право на патент от каждого из соавторов к его правопреемнику и каким образом. Тем не менее, вопрос о совместном владении патентом кратко рассматривается в данном разделе для того, чтобы в этом контексте обсудить вариант, когда изобретение создано совместно человеком и ИИ. Выработка правил совместного владения патентами направлена на поиск хрупкого равновесия между зачастую диаметрально противоположными экономическими интересами различных лиц, совместно владеющих патентом. В принципе, использование патента выгодно для каждого из совладельцев, но в идеале независимое использование патента одним совладельцем не должна негативно сказываться на интересах других совладельцев. На практике вопрос заключается в том, могут ли (или не могут) соавторы независимо друг от друга использовать изобретение, лицензировать патент или передавать право собственности на него. Например, акцент на свободе действий только одного совладельца, включая право выдавать лицензию на использование патента третьими лицами, означает, что одному лицу предоставляется значительная власть, поскольку у одного совладельца появляется возможность "в одностороннем порядке освобождать [других] лиц от ответственности за нарушение авторских прав"<sup>143</sup>. Задача усложняется еще и тем, что во многих юрисдикциях правила, регулирующие совместное владение патентом, изначально были разработаны для регулирования прав на *физическую*, а не *интеллектуальную* собственность.

85. Если же приоритет отдается совместным интересам группы соавторов, это может привести к недостаточному использованию патента, находящегося в совместной собственности соавторов, поскольку их сотрудничество может сорваться из-за конфликта между их частными интересами (проблема коллективных действий), а в результате ситуация окажется замороженной без решения<sup>144</sup>. Эта проблема очень наглядно проявилась в некоторых юрисдикциях, например в США, после решения по делу *Pitts v. Hall*<sup>145</sup>, принятого в середине XIX века. В этом решении суд установил принцип, согласно которому соавторы изобретения приравниваются к совместным арендаторам и, таким образом, владеют патентом коллективно. Позднее суды отказались от этого подхода, поскольку требование единодушного согласия всех совладельцев патента на его использование на практике приводило к риску блокирования коммерческого использования патентов, что снижало их коммерческую ценность.

86. Поэтому в правовых системах разных стран мира сформулированы различные подходы к точной регулировке совместного владения патентами, соответствующие их правовым традициям и экономическим реалиям. Все страны должны контролировать зачастую противоречивые интересы совладельцев в отношении использования запатентованного изобретения, его лицензирования, передачи прав собственности и

---

<sup>142</sup> IP High Court decision of July 30, 2007, (Gyo-ke) 10048, 2006.

<sup>143</sup> R. Carl Moy, *Moy's Walker on Patent*, Volume 3, § 10:52 (4<sup>th</sup> ed. 2020).

<sup>144</sup> Robert Merges & Lawrence Locke, *Co-ownership of Patents: A Comparative and Economic View*, 72 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 586 (1990) (объясняется, что юрисдикция, требующая выплаты компенсации совладельцу в случае использования общего патента другим совладельцем, может тем самым создать ложные стимулы, мешающие реальному использованию патента, поскольку каждый совладелец может просто ждать, пока другой начнет использовать патент, чтобы получить от него компенсацию).

<sup>145</sup> *Pitts v. Hall*, 19 Fed. Cas. 758 (C.C.N.D.N.Y 1854).

защиты патента. Применяемые подходы колеблются между содействием использованию патентов одним совладельцем и более осторожной позицией, дающей группе совладельцев патента больший контроль над его использованием.

#### *Больше внимания уделяется интересам группы совладельцев*

87. Что касается уступки патента, то в таких странах, как Франция и Республика Корея, совладелец патента либо не может уступить свою долю без согласия всех остальных совладельцев<sup>146</sup> (Республика Корея), либо у остальных совладельцев есть преимущественное право на эту долю (Франция)<sup>147</sup>. Кроме того, во Франции, если один совладелец патента использует изобретение в собственном бизнесе, он должен выплатить справедливую компенсацию другим совладельцам, не использующим изобретение<sup>148</sup>.

#### *Больше внимания уделяется интересам индивидуального владельца*

88. В Соединенных Штатах Америки, например, больше внимание уделяется свободе использования патента индивидуальным совладельцем. Согласно отделу 261 раздела 35 Кодекса США, патенты обладают признаками личной собственности. Поэтому суды считают, что "в контексте совместного создания изобретения каждый соавтор предположительно владеет пропорциональной неразделенной долей всего патента, независимо от своего вклада в изобретение"<sup>149</sup>.

89. Права совместных владельцев закреплены в отделе 262 раздела 35 Кодекса США. Он гласит, что "при отсутствии какого-либо соглашения об обратном, каждый из совместных владельцев патента может производить, использовать, предлагать к продаже или продавать запатентованное изобретение в пределах Соединенных Штатов Америки или импортировать запатентованное изобретение в Соединенные Штаты Америки без согласия других владельцев и не отчитываясь перед ними". Таким образом, каждый совладелец может самостоятельно использовать патент и не нуждается в согласии других совладельцев. Более того, совладелец, получающий прибыль от использования патента, не обязан делиться доходами с другими совладельцами патента. Патентное законодательство США позволяет совладельцу патента выдавать другим лицам лицензию на его использование без обязательства делиться лицензионными платежами с другими совладельцами<sup>150</sup>. Совладелец может даже выдать некоторому третьему лицу исключительную лицензию, что не позволит ему выдавать дальнейшие лицензии другим лицам, однако такая исключительная лицензия не имеет силы для других совладельцев патента, которые могут продолжать его использовать сами или выдавать другим лицам лицензии на его использование<sup>151</sup>.

#### *Средний подход*

90. Подход ряда юрисдикций можно в определенном смысле считать средним между двумя вышеописанными. Например, в случае совместного владения патентом законодательство Германии по умолчанию, т.е. при отсутствии иного договорного соглашения, применяет раздел 741 Гражданского кодекса Германии — так называемое *Gemeinschaft nach Bruchteilen* (совместное владение в определенных долях)<sup>152</sup>. Это

<sup>146</sup> Article 37(3) Patent Act of the Republic of Korea.

<sup>147</sup> Article L613-29 e) *Code de la propriété intellectuelle* (Intellectual Property Code).

<sup>148</sup> Article L613-29 a) *Code de la propriété intellectuelle* (Intellectual Property Code).

<sup>149</sup> *Ethicon v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1465 (Fed. Cir. 1998).

<sup>150</sup> *Schering Corp. v. Roussel-UCLAV SA*, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997).

<sup>151</sup> Jorge Contreras, *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, p. 43 (2022).

<sup>152</sup> В отношении владения собственностью немецкое право проводит различие между так называемой *Gemeinschaft nach Bruchteilen* (совместное владение в определенных долях, раздел 741 ГК Германии) и так

допускает использование изобретения для получения прибыли каждым из совладельцев патента на основании раздела 743(2) Гражданского кодекса Германии, как он интерпретируется в практике Федерального суда<sup>153</sup>. В немецком праве, в отличие от французского, когда патент используется для получения прибыли одним совладельцем, другие совладельцы в общем случае не имеют права на компенсацию. Однако в некоторых особых случаях такая компенсация может быть признана обоснованной<sup>154</sup>. Как и в США, в Германии совладелец патента может свободно передавать свою долю прав на патент, при этом, в отличие от Франции, другие совладельцы не имеют права преимущественной покупки. Это объясняется тем, что, согласно разделам 741 и 747 Гражданского кодекса Германии, совладельцы патента не связаны договорными отношениями и поэтому *априори* обладают большей свободой действий по сравнению с участниками товарищества<sup>155</sup> с общим имуществом.

91. Это может измениться в случае создания совладельцами патента товарищества в соответствии с разделами 705 и последующими ГК Германии, например, если группа лиц сознательно приняла решение о совместном использовании изобретения на основе договорного соглашения<sup>156</sup>. Кроме того, совладелец патента не может свободно выдавать лицензии третьим лицам, поскольку это считается формой "управления патентом как таковым", что в случае совместного владения в определенных долях можно делать только вместе, как указано в разделе 744(1) ГК Германии<sup>157</sup>. В этом случае, согласно немецкому законодательству<sup>158</sup>, решение о выдаче лицензии может быть принято большинством голосов совладельцев. В этом отношении немецкое законодательство схоже с австралийским патентным законодательством, которое в разделе 16 Закона о патентах от 1990 года устанавливает, что "ни один из [совладельцев] не может выдать лицензию на патент или уступить долю в нем без согласия остальных".

92. Статья 44(3) Закона о патентах Литвы гласит, что "каждый из совместных владельцев патента может самостоятельно, без согласия других, уступить свою долю в патенте или подать в суд иск о нарушении прав на патент". В этом законе нет права преимущественной покупки. Однако совладельцы "[...] только совместно могут отказаться от правовой охраны, предоставляемой патентом, или заключить лицензионное соглашение с третьими лицами" (см. статью 44(4) Закона о патентах Литвы).

93. В Великобритании совладелец, если нет какого-либо иного соглашения, может использовать патент в собственных интересах и не обязан отчитываться перед другими совладельцами за полученную прибыль<sup>159</sup>. Однако для выдачи лицензии на патент,

---

[Footnote continued from previous page]

называемым *Gesellschaft mit gesamthänderischer Bindung* (товарищество с общим имуществом, разделы 701, 719 ГК Германии).

<sup>153</sup> *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), decision of March 22, 2005, X ZR 152/03 – *Gummielastische Masse II* ("каждый совладелец может использовать патент при условии, что совладельцы большинством голосов не запретили такое использование").

<sup>154</sup> См. обсуждение в: Peter Mes, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, Section 6 para. 27, (5<sup>th</sup> ed. 2020).

<sup>155</sup> В отличие от стандартного подхода к совместной собственности, известного как "совместное владение в определенных долях", модель "совместной собственности" (иногда называемой "общей собственностью") не допускает самостоятельной передачи долей изобретения, поскольку "совместная собственность" представляет собой актив, находящийся в общем владении, и в нем нет каких-либо долей, которые могут быть отдельно проданы. Таким образом, каждый владелец имеет право собственности на все имущество.

<sup>156</sup> Christoph Ann, *Patentrecht*, Section 19 para. 55 (8<sup>th</sup> ed. 2022) (объясняется, что такой партнерский договор не должен обязательно заключаться в определенной организационно-правовой форме).

<sup>157</sup> *Oberlandesgericht Düsseldorf* (High Regional Court Düsseldorf), decision of July 26, 2018 – I-15 U 2/17–*Flammpunktprüfungsrichtung*; В других странах это правило специально оговаривается в патентном законодательстве, например, в Республике Корея; см.: Article 99(4) of the Korean Patent Act.

<sup>158</sup> Section 745(1) of the German Civil Code.

<sup>159</sup> Section 35(2)(a) of the Patents Act.

уступки или залога доли требуется согласие всех совладельцев<sup>160</sup>. В деле *Hughes v Rahman*<sup>161</sup> Апелляционный суд подтвердил, что совладелец, желающий использовать свои права путем их лицензирования третьему лицу, не сможет сделать это без согласия других совладельцев. В соответствии с разделом 37 Закона о патентах руководитель патентного ведомства имеет право определять, "должно ли какое-либо право, определяемое в патенте или обусловленное данным патентом, быть передано или предоставлено любому другому лицу или лицам", и издавать приказ "о выдаче любой лицензии или другого права, определяемого в патенте или обусловленного данным патентом".

94. В заключение следует отметить, что из-за сложных взаимоотношений между совладельцами патента неудивительно, что на практике, независимо от юрисдикции, совладельцам рекомендуется заключать договор, регулирующий эти вопросы. Это часто происходит путем создания холдинговой компании, которая владеет правом собственности на патент, контролирует его использование и выдачу лицензий<sup>162</sup>.

#### F. ИЗОБРЕТАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ ПО НАЙМУ

95. Подавляющее большинство изобретений создается не "одиноким изобретателем", а в компаниях, часто в отдельных подразделениях, занимающихся исследованиями и разработками, или в государственных учреждениях, таких как университеты или правительственные агентства. Следовательно, изобретения, сделанные наемными работниками различных организаций, имеют высокое экономическое значение. Патентное право должно найти баланс между законными интересами работника как оригинального изобретателя, претендующего на авторство, и законными интересами работодателя, обеспечившего инфраструктуру, финансирование, а зачастую и коллективный опыт и руководство, на основе которых было создано изобретение.

96. Во многих юрисдикциях для разграничения прав между работодателем и работником используется понятие "служебное изобретение". Как правило, в законодательстве этих стран рассматриваются три сценария: (i) изобретение, созданное в ходе выполнения трудовых обязанностей; (ii) изобретение, созданное вне рамок трудовых обязанностей; и (iii) изобретение, созданное вне рамок трудовых обязанностей, но изобретатель использовал инфраструктуру или средства работодателя для создания изобретения. Правовая база, регулирующая эти сценарии, включая процедурные требования, различается в разных странах. Тем не менее, современное патентное законодательство, рассматривая отношения между работодателем и работником, в целом признает, что работодатель имеет право на плоды труда работника, включая право на патент, а работник-изобретатель может претендовать только на вознаграждение, если это предусмотрено действующим законодательством.

97. Например, в соответствии со ст. 1370 Гражданского кодекса РФ изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным изобретением<sup>163</sup>. Исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное<sup>164</sup>. Изобретение, созданное работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного

<sup>160</sup> Section 35(3)(b) of the Patents Act.

<sup>161</sup> [2006] EWCA Civ 818.

<sup>162</sup> R. Carl Moy, *Moy's Walker on Patent*, Volume 3, § 10:52 (4<sup>th</sup> ed. 2020).

<sup>163</sup> См. ответ Российской Федерации на меморандум С. 9141.

<sup>164</sup> *Ibid.*

задания работодателя, не является служебным изобретением<sup>165</sup>. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение принадлежит работнику, а работодатель в этом случае может требовать предоставления ему безвозмездной неисключительной лицензии<sup>166</sup>. Статья 11 Бангийского соглашения содержит аналогичное положение.

98. В Китае используется похожая, но несколько иная модель<sup>167</sup>. Изобретение, которое было сделано: (i) в ходе выполнения обязанностей работника; или (ii) в основном за счет использования материально-технических ресурсов работодателя, является служебным изобретением. Право на подачу заявки на патент на служебное изобретение принадлежит работодателю<sup>168</sup>. Однако в случае (ii), если работодатель заключил с изобретателем договор, предусматривающий право работника на подачу заявки на патент или право собственности на патент, то такой договор имеет преимущественную силу. В случае создания не служебного изобретения, право на подачу заявки на патент принадлежит изобретателю. Кроме того, статья 8 Закона о патентах предусматривает, в частности, изобретения, сделанные по заказу. Она гласит, что если изобретение создано в ходе выполнения чье-то заказа, то право на подачу заявки на патент принадлежит, если не оговорено иное, стороне, сделавшей изобретение.

99. Согласно Закону Колумбии № 1540 от 2011 года, все трудовые отношения, в том числе в рамках договора на оказание услуг, надлежащим образом оформленные после 16 июня 2022 года, предусматривают передачу работником прав промышленной собственности работодателю<sup>169</sup>. На Кубе, если изобретение было создано для организации в рамках трудового договора или договора об оказании услуг, эта организация является патентовладельцем и правообладателем в соответствии со статьей 11(1) Декрета-закона № 290<sup>170</sup>. В Египте статья 7 Закона об охране прав интеллектуальной собственности гласит, что работодателю принадлежат все права на изобретения рабочих или служащих в период их работы или действия трудовых отношений, в той мере, в какой изобретение попадает в сферу действия договора комиссии или трудовых отношений<sup>171</sup>. Литовское законодательство предусматривает аналогичное положение в отношении служебного изобретения, созданного в рамках отношений между работодателем и работником. Однако если изобретение сделано лицом, выполняющим научно-исследовательские, проектные, строительные и другие работы творческого характера по договору с заказчиком, который финансирует соответствующую работу, то право на получение патента на изобретение устанавливается таким договором<sup>172</sup>.

100. В Германии в соответствии с "принципом изобретателя", закрепленным в разделе 6 Закона об изобретениях работников, каждое изобретение первоначально принадлежит работнику, который его создал<sup>173</sup>. Согласно этому закону, существует два вида изобретений:

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> См. ответ Китая на меморандум С. 9141.

<sup>168</sup> Article 6 of the Patent Act of China.

<sup>169</sup> См. ответ Колумбии на меморандум С. 9141.

<sup>170</sup> См. ответ Кубы на меморандум С. 9141.

<sup>171</sup> Article 7 par. 1 of the Law of the Protection of Intellectual Property Rights.

<sup>172</sup> См. ответ Литвы на меморандум С. 9141.

<sup>173</sup> См. ответ Германии на меморандум С. 9141. Закон об изобретениях работников (*Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*) распространяется на служащих, гражданских служащих и военнослужащих (раздел 1). Однако в разделах 40-44 прописаны специальные нормы, касающиеся государственных служащих, военнослужащих и изобретений, созданных в университетах. Закон об изобретениях работников может частично применяться к лицам, которые в силу своей экономической зависимости находятся в положении, аналогичном положению работников (*Ann, Patentrecht, ed. 6 (2009) §21 II*). Управляющий директор общества

- (i) если изобретение классифицируется как служебное изобретение (Diensterfindung), то работодатель может претендовать на владение им; тогда как,
- (ii) если изобретение признано свободным изобретением (freie Erfindung), применяются иные правила<sup>174</sup>.

101. Служебные изобретения, сделанные в ходе работы по найму: (а) либо созданы в контексте работы, выполняемой работником; либо (б) основаны на опыте или деятельности работодателя<sup>175</sup>. Работник, сделавший служебное изобретение, обязан немедленно сообщить об этом работодателю в письменном виде<sup>176</sup>. После этого работодатель может заявить о своем праве на служебное изобретение<sup>177</sup>. Даже если работодатель промолчит, будет считаться, что такое заявление было сделано, если в течение четырех месяцев после получения сообщения работника работодатель не "освободит" изобретение, сделав специальное письменное заявление на имя работника<sup>178</sup>. После заявления о праве на служебное изобретение к работодателю переходят все имущественные права на это изобретение<sup>179</sup>, а также обязанность подать заявку на получение права промышленной собственности на данное служебное изобретение внутри страны<sup>180</sup> и право (но не обязанность) подать заявку на охрану промышленной собственности за рубежом<sup>181</sup>.

102. Работник может потребовать у работодателя адекватное вознаграждение<sup>182</sup>. Кроме того, если работодатель не подает заявку на получение патента в других странах, он должен по просьбе работника предоставить ему возможность приобрести права промышленной собственности на свое изобретение в этих странах<sup>183</sup>.

103. Изобретения, сделанные работником и не относящиеся к служебным изобретениям, считаются свободными изобретениями, все имущественные права на которые при определенных условиях принадлежат работнику как изобретателю<sup>184</sup>. Во-первых, работник должен сообщить работодателю о своем изобретении кроме тех случаев, когда очевидно, что оно не может быть использовано в рамках бизнеса работодателя. Работник должен предоставить достаточно информации для того, чтобы работодатель мог оценить, действительно ли изобретение является "свободным изобретением". Во-вторых, работник должен предложить работодателю неисключительное право на использование изобретения на разумных условиях, если изобретение соответствует характеру деятельности работодателя. Если работодатель не принимает это предложение в течение трех месяцев, его право на неисключительную лицензию утрачивается. В качестве особой формы защиты интересов работника, согласно разделу 22 Закона об изобретениях работников, не допускается отступление от положений Закона путем заключения договоров в ущерб работнику до получения работодателем уведомления о служебном изобретении от работника.

---

[Footnote continued from previous page]

с ограниченной ответственностью может быть обязан судом передать изобретение (Решение Высшего регионального суда Франкфурта от 13 апреля 2017 года - 6 U 69/16).

<sup>174</sup> См. ответ Германии на меморандум С. 9141.

<sup>175</sup> Section 4, paragraph 2 of the Employee Invention Act.

<sup>176</sup> Section 5 of the Employee Inventions Act.

<sup>177</sup> Section 6, paragraph 1 of the Employee Invention Act.

<sup>178</sup> Section 6, paragraph 2 of the Employee Invention Act.

<sup>179</sup> Section 7 of the Employee Invention Act.

<sup>180</sup> Section 13 of the Employee Invention Act.

<sup>181</sup> Section 14 of the Employee Invention Act.

<sup>182</sup> Section 9, paragraph 1 of the Employee Inventions Act.

<sup>183</sup> Section 14 of the Employee Inventions Act.

<sup>184</sup> Sections 4, paragraph 3, 18 and 19 of the Employee Inventions Act.

104. В Португалии, как и в Германии, статья 58 Кодекса промышленной собственности предусматривает механизм реализации работодателем преимущественного права на изобретения, созданные его работниками<sup>185</sup>. Согласно патентному законодательству Республики Корея, изобретения, сделанные работниками в ходе трудовой деятельности, сразу принадлежат самим работникам. Однако малое или среднее предприятие (МСП) имеет право на неисключительную лицензию, если его сотрудник получает патент<sup>186</sup>. Работодатели могут заключать со своими работниками трудовые договоры, чтобы сохранить за собой право на получение патента. Работник, завершивший работу над служебным изобретением, обязан незамедлительно письменно уведомить об этом работодателя<sup>187</sup>. Если служебное изобретение создано совместно двумя или более работниками, они должны совместно послать такое уведомление<sup>188</sup>. Работник имеет право на справедливую компенсацию, если работодатель в соответствии с договором или трудовым законодательством получает право на патент на служебное изобретение или право на исключительную лицензию<sup>189</sup>.

105. В Соединенных Штатах Америки любые патентные права на изобретение исходно принадлежат изобретателю независимо от того, является ли он независимым изобретателем, индивидуальным предпринимателем или наемным работником. Если патентные права принадлежат третьим лицам, то они должны были быть переданы с помощью процедуры передачи прав собственности. Таким образом, договорные отношения между работодателем и работниками в отношении изобретений имеют решающее значение для правильного распределения прав между обеими сторонами. В патентном праве США, в отличие от авторского права, нет концепции "работа по найму". Однако, если человек специально нанимается на изобретательскую работу, ему, возможно, придется уступить право на изобретение, созданное по контракту, своему работодателю<sup>190</sup>. В деле *United States v. Dubilier Condenser Corp.* Верховный суд США сформулировал так называемую доктрину "наемного изобретателя" и постановил, что "лицо, нанятое для создания изобретения и успешно выполнившее эту задачу в течение срока своей службы, обязано уступить своему работодателю любой полученный патент"<sup>191</sup>. Однако такая обязанность существует только в том случае, если работник создал только то, что ему или ей было поручено изобрести, и если именно это изобретение является предметом его или ее трудового договора<sup>192</sup>. Напротив, если работник делает изобретение в ходе обычной работы по своей специальности и замысел изобретения возник в рамках работы по этой специальности, то трудовой договор не будет считаться основанием для уступки патента работодателю<sup>193</sup>.

106. При отсутствии в договоре между работодателем и работником положения об изобретениях, сделанных работником (или если работник специально нанят для создания изобретения), все изобретения, сделанные работником, являются его/ее исключительной собственностью с оговоркой, что работодатель имеет право на получение неисключительной лицензии на производство и использование изобретений своего работника. Это относится к случаям, когда работодатель внес в создание изобретения определенный вклад, например, если изобретения были сделаны в рабочее время и/или с использованием оборудования и материалов работодателя<sup>194</sup>. Такая неисключительная

<sup>185</sup> См. ответ Португалии на меморандум С. 9141.

<sup>186</sup> Article 10(1) of the Korea Invention Promotion Act (KIPA). См. ответ Республики Корея на меморандум С. 9141.

<sup>187</sup> Article 12 of the KIPA

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> Article 15 of the KIPA.

<sup>190</sup> Jorge Contreras, *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, p. 27 (2022).

<sup>191</sup> *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187–88 (1933).

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Gladstone Mill III, *Patent Law Fundamentals*, Volume 5 § 17:21 (2nd ed., 2022).

лицензия известна как "право преждепользования" работодателя. Апелляционный суд США по федеральному округу признал, что "'право преждепользования' является общепринятым правом, возникающим в рамках общего права, когда того требуют обстоятельства, в соответствии с принципами справедливости и равноправия, и предоставляющим работодателю право безвозмездно использовать изобретение, запатентованное одним или несколькими его работниками, не неся при этом ответственности за нарушение патентных прав"<sup>195</sup>. Это судебная защита от нарушения патентных прав, которая применяется на индивидуальной основе<sup>196</sup>.

107. Помимо Бангийского соглашения, некоторые другие региональные патентные законы также содержат положения об изобретениях работников, хотя во многом они опираются на национальное законодательство членом соответствующей региональной организации. Например, ЕАПК и ЕПК предусматривают, что если изобретатель является наемным работником, то право на получение патента определяется в соответствии с законодательством государства, в котором работник преимущественно занят. Если такое государство не может быть определено, то должны применяться законы государства, в котором работодатель имеет коммерческое предприятие. В статье 23 решения № 486 Андского сообщества предусматривается, что "без ущерба для положений национального законодательства каждой страны-участника, в случае изобретений, созданных в ходе трудовых отношений, работодатель, независимо от его формы и характера, может передавать часть экономических выгод, получаемых от изобретений, работникам-изобретателям с целью поощрения исследовательской деятельности".

#### G. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЕРНОГО УКАЗАНИЯ АВТОРА ИЗОБРЕТЕНИЯ

108. Если заявитель не указал имена изобретателей или указал их неверно (по недосмотру или намеренно), то в зависимости от применимого законодательства могут возникать различные последствия для заявки и использоваться различные средства правовой защиты.

##### Неуказание имен изобретателей

109. С целью реализации статьи 4ter Парижской конвенции (право изобретателя быть указанным в патенте) национальное/региональное патентное законодательство среди других формальных требований обычно требует от заявителя указать имя (имена) изобретателя (изобретателей) в патентной заявке. Обычно патентное ведомство предлагает заявителю выполнить эти требования в течение установленного срока. Например, если в японской патентной заявке не указан изобретатель (как он определяется в патентном законодательстве страны), это считается неполным описанием изобретения. Заявителю предписывается в установленный срок выполнить процедуру внесения изменений, поскольку в заявке не соблюдены эти необходимые формальности<sup>197</sup>. Если заявитель этого не делает, ведомство отклоняет заявку.

##### Неправомерное указание изобретателя и присвоение прав на патент

110. Многие патентные законы допускают исправление ошибочно указанного изобретателя. Например, в японскую патентную заявку, пока она находится на рассмотрении в Патентном ведомстве Японии, можно внести изменения в указание изобретателя(ей) (либо заменив лицо, указанное в качестве изобретателя, другим лицом, либо добавив новое лицо в качестве еще одного изобретателя). При этом заявитель

<sup>195</sup> *Beriont v. GTE Labs., Inc.*, 535 F. App'x 919, 923 (Fed. Cir. 2013).

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> См.: *McElmurry v. Arkansas Power Light Co.*, 995 F.2d 1576, 27 U.S.P.Q.2d 1129, 1528 (Fed. Cir. 1993); обсуждаются факторы, которые могут применяться судами.

<sup>197</sup> См. ответ Японии на меморандум С. 9141.

должен указать причину изменения и представить от имени каждого изобретателя, указанного в заявке до и после изменения, декларацию, в которой должны быть указаны лицо (лица), являющееся настоящим изобретателем (изобретателями), и лицо, не являющееся изобретателем. Во многих странах ошибка в указании изобретателя (изобретателей) не служит основанием для признания патента недействительным.

111. В Соединенных Штатах Америки неправильное указание авторства изобретения в патентной заявке может привести к признанию патента недействительным, поскольку "патент недействителен, если в нем указано больше или меньше имен, чем имена истинных изобретателей"<sup>198</sup>, или к утрате исковой силы патента, если имело место намерение обмануть Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO)<sup>199</sup>. Однако существует также возможность исправления ошибок в указании автора изобретения. К патентным заявкам применяются положения §116(с) раздела 35 Кодекса США, который предоставляет директору USPTO полномочия по исправлению ошибок, тогда как исправить указание имени изобретателя в уже выданном патенте может федеральный суд или USPTO, согласно §256 раздела 35 Кодекса США. Тем самым суровость последствий неправильного указания авторства изобретения смягчается, поскольку суды должны дать патентовладельцу возможность исправить неверно указанное имя автора, прежде чем признать патент недействительным<sup>200</sup>.

112. Неправильное указание изобретателя в патентной заявке может, прежде всего, вызвать сомнение в праве заявителя на получение патента. Если истинный изобретатель не уступил надлежащим образом право на получение патента, заявитель не имеет права на него как законный правопреемник. Например, статья 133 Закона о патентах Республики Корея предусматривает, что заинтересованное лицо или эксперт могут подать в суд ходатайство о признании патента недействительным, если патентовладелец не имеет права на получение патента в соответствии со статьей 33(1) этого закона<sup>201</sup>.

113. Аналогичным образом, патентное законодательство многих стран<sup>202</sup> допускает в случае присвоения прав на патент применение процедуры его аннулирования и/или передачи права истинному изобретателю до или после выдачи патента. Например, в Германии истинный изобретатель или сторона, пострадавшая от присвоения прав, может потребовать от автора патентной заявки уступить ему/ей право на получение патента или, если патент уже был выдан, передать сам патент<sup>203</sup>. В принципе, такое требование можно предъявить в течение двух лет после публикации о выдаче патента<sup>204</sup>. Кроме того, если пострадавшая сторона подала возражение на основании узурпации, она может предъявить иск в течение одного года после окончательного завершения процедуры возражения. Однако этот предельный срок не применяется, если владелец патента при его получении действовал недобросовестно<sup>205</sup>. Кроме того, заимствование существенной части содержания патента из описаний, чертежей, моделей, инвентаря или оборудования другого лица или из способа, используемого другим лицом, без его/ее согласия является основанием для признания выданного патента недействительным<sup>206</sup>.

<sup>198</sup> *Frank's Casing Crew & Rental Tools v. PMR Techs.*, 292 F.3d 1363, 1381 (Fed. Cir. 2002)

<sup>199</sup> *Gemstar-TV Guide Int'l v. ITC*, 383 F.3d 1352, n.1, (Fed. Cir. 2004).

<sup>200</sup> *Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Security S.A.*, 412 F.3d 1331, 1340 (Fed. Cir. 2005).

<sup>201</sup> См. ответ Республики Корея на меморандум С. 9141.

<sup>202</sup> Например, Япония (см. обзор судебной практики в:

[https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/Important\\_IP\\_Judgment\\_by\\_Category/Patent/Usurpation/index.html](https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/Important_IP_Judgment_by_Category/Patent/Usurpation/index.html)).

<sup>203</sup> Section 8 of the German Patent Act.

<sup>204</sup> *Idem*.

<sup>205</sup> *Idem*.

<sup>206</sup> Кроме того, изобретатель может требовать возмещения убытков на основании раздела 823(1) ГК Германии; он является главным положением немецкого деликтного права, поскольку личные

## VI. СИТУАЦИЯ С СИСТЕМОЙ ИИ «DABUS»

### A. ОБЗОР ЗАЯВОК ОТ ИМЕНИ СИСТЕМЫ «DABUS»

114. На фоне стремительного развития технологий в области ИИ неудивительно, что системы ИИ помогают человеку в процессе создания изобретений, причем некоторые люди считают именно ИИ реальным изобретателем<sup>207</sup>. Наиболее ярким примером этой точки зрения является так называемое дело DABUS, названное по имени системы ИИ "Устройство автономной загрузки унифицированного сознания" (DABUS).

115. В самом простом виде работу такой системы ИИ можно объяснить как взаимодействие двух нейронных сетей<sup>208</sup>. Первая сеть обучается на некотором массиве данных, что изменяет коэффициенты (веса) связей между узлами, и сохраняет полученные данные. Затем первая сеть "генерирует шум", изменяя свои собственные веса связей, по сути, повреждая данные, на которых она обучалась, что приводит к появлению нового массива выходных данных. Новые выходные данные – это вариация объектов, на которых система была первоначально обучена. Вторая сеть знает, на каких данных обучалась первая сеть, и поэтому может определить, являются ли новыми данные, выходящие из первой сети, и насколько они отличаются от исходных данных. Вторая сеть может контролировать уровень шума в первой сети, а также может быть обучена моделировать результаты работы первой сети. Вкратце, утверждается, что первая сеть производит новые результаты со сверхчеловеческой скоростью, а вторая сеть оценивает, насколько "хорошо" эти результаты будут работать. При современных технологиях такая система ИИ может состоять из тысяч нейронных сетей, каждая из которых моделирует определенные понятия, например, "тепло" или "удовольствие", и то, как они связаны друг с другом, например, теплая пища может вызвать ощущение удовольствия. Утверждается, что в дальнейшем, при самостоятельной работе без внешнего контроля, машина объединяет базовые идеи в сложные идейные комплексы и прекращает работу, когда такой комплекс превращается в особенно интересную концепцию.

116. Утверждается, что система DABUS создала два отдельных изобретения, а именно: (i) проблесковый маячок для привлечения внимания в чрезвычайных ситуациях; и (ii) фрактальный контейнер для еды. Как утверждается, при создании первого изобретения системе DABUS не было сказано, что она должна изобрести "проблесковый маячок для экстренных ситуаций", а, скорее, что она должна искать вещи, которые могут предотвратить смерть<sup>209</sup>. Поэтому ИИ якобы объединил идею нового устройства, испускающего мигающий свет, с необходимостью привлечь внимание в чрезвычайных ситуациях и, по сути, создал патентную заявку<sup>210</sup>.

117. Патентные заявки на эти два изобретения были первоначально поданы Стивеном Талером в патентное ведомство Великобритании и в ЕПВ, поскольку в обеих юрисдикциях не было необходимости первоначально указывать изобретателя<sup>211</sup>. После того, как ЕПВ попросило назвать изобретателя, Талер указал в качестве изобретателя систему DABUS, а себя обозначил как работодателя этой системы ИИ. Позже Талер

---

[Footnote continued from previous page]

неимущественные права изобретателя рассматриваются как часть более широкого "общего права личности", охраняемого этим разделом ГК.

<sup>207</sup> Ryan Abbott, Intellectual property and artificial intelligence: an introduction, in *Research Handbook on Intellectual property and Artificial Intelligence*, p. 2, 11-13 (Ryan Abbott ed., 2022).

<sup>208</sup> Приведенное в этом абзаце объяснение принципа работы системы DABUS взято из *Ibid*, p. 17.

<sup>209</sup> *Ibid*.

<sup>210</sup> *Ibid*.

<sup>211</sup> *Ibid*, p.16.

утверждал, что получил право на патент как правопреемник. Сообщается, что впоследствии Талер подал заявки еще в 15 юрисдикциях<sup>212</sup>.

118. В Международное бюро ВОИС в соответствии со статьей 3(1) РСТ поступила международная заявка за номером РСТ/IB2019/057809 и с датой подачи 17 сентября 2019 года. На бланке заявления РСТ изобретатель был указан как: "DABUS, Изобретение было самостоятельно создано искусственным интеллектом". Кроме того, была представлена декларация об удостоверении личности изобретателя в соответствии с Правилами РСТ 4.17(i) и 51bis.1(a)(i), которая содержала следующую информацию:

"DABUS, Изобретение было самостоятельно создано искусственным интеллектом, расположенным по адресу: 1767 Waterfall Dr St. Charles, Missouri 63303 United States of America

он является изобретателем объекта, в отношении которого испрашивается охрана посредством данной международной заявки".

119. Международная заявка была обработана обычным образом, поскольку, согласно статье 4(4) РСТ, даже «[о]тсутствие в заявлении имени и других установленных сведений об изобретателе не влечет никаких последствий в любом указанном государстве, национальное законодательство которого требует представления этих сведений, но разрешает представлять их после подачи национальной заявки. Непредставление упомянутых сведений в отдельном письме не влечет никаких последствий в любом указанном государстве, национальное законодательство которого не требует их представления»<sup>213</sup>.

## V. РЕШЕНИЯ ВЕДОМСТВ ИС И СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

120. Различные ведомства ИС получили одну или несколько таких заявок от имени «DABUS» либо в виде заявок по процедуре РСТ, перешедших на национальную фазу, либо путем прямой подачи. Далее будут описаны некоторые разбирательства в ведомствах ИС и судах (если таковые имеются) в разных странах.

### Австралия

121. 9 сентября 2020 года заявка по процедуре РСТ перешла на национальную фазу в Австралии. Ведомство ИС Австралии пришло к выводу, что обработка заявки с машиной, обладающей искусственным интеллектом, в качестве изобретателя не соответствует разделу 15(1) Закона о патентах<sup>214</sup>. В частности, это не соответствует разделу 15(1)(a), согласно которому изобретателем должно быть физическое лицо. Также невозможна уступка прав от машины с искусственным интеллектом к заявителю в соответствии с разделом 15(1)(b) Закона о патентах, поскольку в настоящее время закон не признает за искусственным интеллектом возможности уступать собственность<sup>215</sup>. Далее, раздел 15(1)(c) Закона о патентах Австралии предусматривает, что патент может быть выдан лицу, получившему право собственности на изобретение от изобретателя. Однако это

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> РСТ Article 4(4).

<sup>214</sup> Раздел 15(1) Закона о патентах Австралии гласит:

"(1) В соответствии с настоящим Законом, патент на изобретение может быть выдан только лицу, которое:

- (a) является изобретателем; или
- (b) в случае выдачи патента на изобретение будет иметь право на уступку патента этому лицу; или
- (c) получает право собственности на изобретение от изобретателя или лица, упомянутого в пункте (b); или

(d) является законным представителем умершего лица, упомянутого в пункте (a), (b) или (c).

<sup>215</sup> Stephen L. Thaler [2021] APO 5 (9 February 2021), para. 26.

положение также было признано неприменимым. Ведомство ИС Австралии отметило, что хотя "можно утверждать, что машина с искусственным интеллектом может передавать информацию об изобретении владельцу машины для любых целей", она не может иметь "бенефициарный интерес в какой-либо собственности", как это установлено прецедентным правом<sup>216</sup>. Поскольку ИИ не может быть изобретателем, Ведомство ИС Австралии постановило, что невозможно определить лицо, которому может быть выдан патент. Таким образом, заявка не соответствовала положению 3.2С Патентной инструкции, которое, помимо прочего, требует от заявителя указать имя изобретателя. Соответственно, Ведомство ИС Австралии пришло к выводу, что заявка прекратила свое действие в соответствии с положением 3.2С(5).

### *Судебные решения*

122. Решение Ведомства ИС Австралии было обжаловано. Федеральный суд Австралии постановил, что система ИИ может быть изобретателем с точки зрения Закона о патентах Австралии от 1990 года<sup>217</sup>. Решение было основано, *в частности*, на том, что термин "изобретатель" является отглагольным существительным и как таковой может относиться как к лицу, так и к предмету, который изобретает<sup>218</sup>. Кроме того, было отмечено, что ничто в Законе о патентах Австралии прямо не опровергает утверждение, что ИИ может быть изобретателем<sup>219</sup>, и что данное решение просто отражает реальность современных изобретений и меняющийся со временем характер термина "изобретатель", так же как и термина "изобретения"<sup>220</sup>. Кроме того, в решении отмечается различие между правом собственности и авторством изобретения и подчеркивается, что признание ИИ DABUS в качестве изобретателя не означает в то же время, что ИИ владеет изобретением<sup>221</sup>.

123. Это решение Федерального суда Австралии было отменено в апреле 2022 года полным составом Федерального суда Австралии, который постановил, что система ИИ не может быть изобретателем в соответствии с Законом о патентах Австралии, поскольку изобретателем должно быть физическое лицо<sup>222</sup>. Хотя термин "изобретатель" не определен в Законе о патентах, в разделе 15(1)(а) этого закона он рассматривается как "лицо, действия которого привели к возникновению изобретательского замысла"<sup>223</sup>. Принимая во внимание сложившуюся судебную практику в отношении определения изобретателя, суд заявил, что "закон, касающийся права лица на получение патента, исходит из того, что изобретение с точки зрения Закона о патентах возникает в уме физического лица или лиц"<sup>224</sup>. Таким образом, суд пришел к выводу, что выдача патента является наградой за работу именно человека<sup>225</sup>.

124. Поскольку Высокий суд Австралии отказал в дальнейшем обжаловании, решение полного состава Федерального суда Австралии является окончательным<sup>226</sup>.

---

<sup>216</sup> *Ibid.* para. 27 with further references to *H's Application* in footnote 19, and para. 28.

<sup>217</sup> *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879, para. 10, <https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2021/08/Thaler-v-Commissioner-of-Patents-2021-FCA-879.pdf>.

<sup>218</sup> *Ibid.* para. 120.

<sup>219</sup> *Ibid.* para. 118.

<sup>220</sup> *Ibid.* para. 121.

<sup>221</sup> *Ibid.* paras. 12, 165 to 200.

<sup>222</sup> *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62, paras. 108, 113.

<sup>223</sup> *Ibid.* para. 101.

<sup>224</sup> *Ibid.* para. 105.

<sup>225</sup> *Ibid.* para. 116.

<sup>226</sup> Transcript of the Special Leave Hearing, [2022] HCA Trans 199, para. 625; см. ответ Австралии на меморандум С. 9141.

### Бразилия

125. После перехода заявки по процедуре PCT №BR 11 2021 008931-4 A2<sup>227</sup> на национальную фазу, в качестве изобретателя в ней был указан "DABUS" с пояснением, что изобретение было самостоятельно создано искусственным интеллектом. В настоящее время Бразильский национальный институт промышленной собственности (INPI) придерживается мнения, что изобретатель – это физическое лицо, и не имеет четкого представления о том, кого следует считать изобретателем в контексте изобретательской деятельности искусственного интеллекта<sup>228</sup>. Соответственно, Федеральный юридический отдел INPI в августе 2022 года выпустил юридическое заключение, в котором сказано, что указание ИИ в качестве изобретателя невозможно<sup>229</sup>.

### Канада

126. После перехода заявки по процедуре PCT на национальную фазу, Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) приступило к обработке заявки на патент от системы DABUS (CA 3137161). 8 ноября 2021 года оно выпустило уведомление о соответствии<sup>230</sup>. В уведомлении было отмечено, что в патентной заявке в качестве изобретателя указана машина. Следовательно, заявка не соответствует разделу 27(2) Канадского Закона о патентах (патентная заявка должна быть подана изобретателем или его законным представителем) и разделу 54 Патентных правил (*в частности*, указание имени и почтового адреса каждого изобретателя и заявление о праве заявителя на подачу заявки), поскольку в соответствии с канадским законодательством машина не может обладать правами или передавать права человеку.

127. В своем ответе на уведомление о соответствии от 22 июля 2022 года<sup>231</sup> заявитель утверждал, что право на подачу патентной заявки появилось у него как у владельца системы ИИ DABUS на основании доктрины собственности, возникающей в результате акцессии, согласно которой владелец вещи является также владельцем ее плодов.

### Германия

128. В марте 2020 года Ведомство Германии по патентам и товарным знакам (ВГПТЗ) (Deutsches Patent- und Markenamt) отклонило две патентные заявки, в которых в качестве изобретателя была указана система DABUS, сославшись на то, что в соответствии с разделом 37 Закона о патентах Германии изобретателем в патентной заявке может быть указано только физическое лицо<sup>232</sup>. Свое решение ВГПТЗ основывало, в частности, на формулировке раздела 63(2) Закона о патентах, касающегося неправомерного указания изобретателя, в котором говорится об изобретателе как о лице ("*die Person des Erfinders*"). По мнению ВГПТЗ, такая формулировка указывает, что изобретатель должен быть физическим лицом. ВГПТЗ также сослалось на то, какова цель указания имен физических лиц: имена служат не только целям идентификации, но и позволяют физическим лицам осуществлять свои права. Согласно Гражданскому кодексу Германии (BGB), в котором зафиксированы решения, принятые немецким законодателем, только физические лица

<sup>227</sup> См.: <https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/8f/6c/3934ebf654b034/BR112021008931A2.pdf>.

<sup>228</sup> См. ответ Бразилии на меморандум С. 9141.

<sup>229</sup> Legal Opinion No. 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

<sup>230</sup> Compliance Notice by CIPO, dated November 8, 2021, searchable at: <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>.

<sup>231</sup> Searchable at: <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>.

<sup>232</sup> Раздел 37(1) Закона о патентах Германии гласит:

"(1) В течение 15 месяцев с даты подачи заявки или, если в ней заявлена более ранняя дата, в течение 15 месяцев после этой даты, заявитель должен указать изобретателя или изобретателей и подтвердить, что, насколько ему известно, никакие другие лица не участвовали в создании изобретения. Если заявитель не является изобретателем или не является единственным изобретателем, он также должен указать, каким образом он или она приобрел(а) право на получение патента. Ведомство Германии по патентам и товарным знакам не проверяет точность представленных заявлений".

(раздел 1 и далее ГК Германии) и юридические лица (раздел 21 и далее ГК Германии) могут быть носителями прав и обязанностей. Поскольку система ИИ не является ни юридическим, ни физическим лицом, она не может обладать личными правами изобретателя ("Erfinderpersönlichkeitsrecht"), которые также включают материальное право на патент (раздел 6 Закона о патентах Германии) или право быть указанным (раздел 63 Закона о патентах Германии)<sup>233</sup>. ВГПТЗ сослалось также на судебную практику<sup>234</sup>, согласно которой юридическое лицо не может быть изобретателем. Кроме того, поскольку система ИИ не является ни физическим, ни юридическим лицом, она не может обладать правами и обязанностями и, следовательно, не может передать право на патент в соответствии с разделом 6 Закона о патентах Германии<sup>235</sup>.

129. Впоследствии, заявка по процедуре РСТ, перешедшая на национальную фазу в ВГПТЗ, была отклонена в январе 2023 года по той же причине.

### *Судебные решения*

130. Вышеуказанные решения ВГПТЗ об отклонении двух немецких патентных заявок были обжалованы в Федеральном патентном суде Германии (ФПСГ). Что касается дела о патентной заявке DE1020191281202, то ФПСГ, ссылаясь на концепцию личных неимущественных прав изобретателя, отраженную в разделе 37(1) Закона о патентах<sup>236</sup>, отверг идею о том, что ИИ как таковой может быть изобретателем. Следовательно, система ИИ не может быть указана в качестве изобретателя в патентной заявке. ФПСГ также пришел к выводу, что дальнейшее уточнение законодательства путем судебного разбирательства невозможно, поскольку суд не признает существование правового пробела в отношении нормы об указании изобретателя.

131. Однако ФПСГ также установил, что указание изобретателя особым образом, а именно: "[имя физического лица], который побудил искусственный интеллект DABUS создать изобретение", допустимо на бланке патентной заявки и достаточно для указания изобретателя<sup>237</sup>. Суд обосновал свой вывод тем, что раздел 7(2) Патентной инструкции не содержит исчерпывающего перечня утверждений, которые могут быть сделаны заявителем<sup>238</sup>. Таким образом, дополнительное утверждение ("[...] который побудил искусственный интеллект DABUS создать изобретение") является допустимым. ФПСГ отклонил возражение относительно практических трудностей из-за большой длины записи в графе "указание изобретателя", отметив, что ВГПТЗ имеет право по своему усмотрению публиковать информацию, содержащуюся в графе "изобретатель" бланка патентной заявки.

132. Наконец, ФПСГ принял к рассмотрению апелляцию, в которой поставлен правовой вопрос о том, может ли система ИИ быть указана в качестве изобретателя по смыслу раздела 37(1) Закона о патентах, поскольку этот вопрос имеет принципиальное значение, и для обеспечения согласованности будущих судебных решений в различных судах необходимо принятие решения Федеральным судом (Bundesgerichtshof, BGH). Поданная в Федеральный суд апелляция находится в процессе рассмотрения<sup>239</sup>.

<sup>233</sup> DPMA, decision of 24.03.2020 (102019128120.2) at II.1.a).

<sup>234</sup> BGH GRUR 71,210, 212 – *Wildverbißverhinderung*

<sup>235</sup> DPMA, decision of 24.03.2020 (102019128120.2) at II.1.a) 2

<sup>236</sup> См.сноску 233. См. также ответ Германии на меморандум С. 9141.

<sup>237</sup> *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), decision of November 11, 2021 – 11 W (pat) 5/21; см. перевод решения в: 71 GRUR International: Journal of European and International IP Law, 1189 (2022).

<sup>238</sup> В разделе 7(2) Патентной инструкции приведен перечень сведений, которые должны содержаться в графе «указание изобретателя» на бланке установленной формы. Этот перечень включает имена, фамилии и адреса изобретателей.

<sup>239</sup> См. ответ Германии на меморандум С. 9141.

## Индия

133. После перехода на национальную фазу патентной заявки по процедуре PCT № 202017019068, в которой в качестве изобретателя была указана система DABUS, Патентное ведомство Индии 26 октября 2021 года выпустило заключение об экспертизе этой заявки. В нем сказано, что заявка не может быть передана на формально-техническую экспертизу, поскольку истинным и первым автором данного изобретения указан искусственный интеллект<sup>240</sup>. В заключении утверждается, что DABUS не является лицом в смысле раздела 2 (Определения и толкование)<sup>241</sup> и раздела 6 (Лица, имеющие право подать заявку на получение патента)<sup>242</sup> Закона о патентах от 1970 года, а заявитель не представил убедительное доказательство своего права. Кроме того, в заключении отмечены другие элементы заявки, не соответствующие требованиям патентоспособности по существу.

134. В ответ на заключение об экспертизе заявитель представил исправленную заявку и подтвердил, что хотя система DABUS не является лицом, она является единственным подлинным создателем изобретения, что заявитель должен указать в патентной заявке в соответствии с Законом о патентах Индии. 27 октября 2022 года против заявки было подано возражение до выдачи патента, основанное на различных причинах, включая несоответствие разделу 6. В частности, автор возражения утверждает, что "истинным и первым изобретателем" должен быть человек-изобретатель, а машина не обладает никакими юридическими правами, которые могут быть переданы заявителю. Он также отмечает, что те случаи, когда Закон о патентах относится к не физическим лицам, прямо оговариваются как исключение, например, в разделе 2(1)(s) прямо указано, что "лицо" включает правительство. Кроме того, автор возражения утверждает, что заявитель просто обнаружил патентоспособный объект, изучая результаты, выданные ИИ, и решил подать заявку на патент.

## Новая Зеландия

135. Заявка по процедуре PCT перешла на национальную фазу в Новой Зеландии 12 мая 2021 года. В январе 2022 года Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ) вынесло решение о том, что заявка д-ра Талера на выдачу патента является недействительной, поскольку в ней не указан изобретатель – физическое лицо (т.е. человек). Поскольку изобретатель не был указан, то из заявки не может быть выведено право на получение патента.

136. В частности, помощник руководителя ведомства счел, что заявка не соответствует разделу 22(1) Закона о патентах, который предусматривает, что патент на изобретение может быть выдан только лицу, которое: (а) является изобретателем; или (б) получает право собственности на изобретение от изобретателя; или (с) является личным представителем умершего лица, упомянутого в пункте (а) или (б). В частности, IPONZ заявило, что "термин "изобретатель", используемый в Законе о патентах от 2013 года (Закон), относится только к физическому лицу, к личности. То, что изобретатели [sic] относятся к классу физических лиц, является неотъемлемым условием правильного толкования Закона. Если бы законодатели хотели разрешить выдачу в Новой Зеландии

---

<sup>240</sup> Examination Report re application no. 202017019068, section (7)(l)1.1.

<sup>241</sup> Раздел 2(1)(y) гласит: понятие «истинного и первого изобретателя» не включает ни первого импортера изобретения в Индию, ни лицо, которому изобретение впервые было сообщено из-за пределов Индии.

<sup>242</sup> Раздел 6(1) гласит: С учетом положений, содержащихся в разделе 134, заявка на получение патента на изобретение может быть подана любым из следующих лиц, а именно: (а) любым лицом, претендующим на роль истинного и первого изобретателя изобретения; (б) любым лицом, являющимся цессионарием лица, претендующего на роль истинного и первого изобретателя, в отношении права на подачу такой заявки; (с) законным представителем любого умершего лица, которое непосредственно перед своей смертью имело право подать такую заявку.

патентов на изобретения, созданные исключительно не-людьми, такими как искусственный интеллект, или формами жизни, отличными от человека, они специально и четко прописали бы в Законе такие возможности. Этого не было сделано. Руководитель IPONZ не может игнорировать этот факт и решать дело так, как будто законодатели должны были это сделать"<sup>243</sup>.

137. Что касается раздела 5(1) Закона о патентах, который гласит, что в общем случае термин "изобретатель" применительно к изобретению означает его *фактического создателя* (выделено автором), то IPONZ заявила, что это всего лишь заявление о том, что для того, чтобы стать изобретателем, человек должен внести вклад в реальное создание изобретения, а не в его импорт или сообщение о нем в Новую Зеландию.

#### *Судебные решения*

138. Высокий суд Новой Зеландии, Веллингтонское отделение, в марте 2023 года отклонил поданную апелляцию и подтвердил решение IPONZ о том, что "термин "изобретатель", как он используется в Законе о патентах от 2013 года и при его применении, относится только к физическому лицу, к личности". Таким образом, искусственный интеллект под названием DABUS не может быть фактическим создателем изобретения<sup>244</sup>. Решение суда было основано, главным образом, на законодательной истории, включая историю развития патентного законодательства Новой Зеландии с 1860 года до Закона о патентах 2013 года<sup>245</sup>.

139. Признавая, что раздел 22(1) не содержит прямого определения изобретателя как физического лица, суд заявил, что естественное прочтение этого раздела предполагает именно такое определение<sup>246</sup>. Кроме того, по мнению суда, формулировки разделов 9 и 177-193 лучше всего соответствуют определению изобретателя как физического лица<sup>247</sup>. Суд также рассмотрел вопрос, были ли принятые в 2013 году поправки к Закону о патентах, которые устранили прямые ссылки на "лиц" в соответствующих положениях закона, направлены на то, чтобы открыть для ИИ возможность стать изобретателем. Суд постановил, что в пояснительной записке к законопроекту при его внесении указывалось, что цель поправок – не допустить, чтобы могли зарегистрироваться в качестве изобретателей простые импортеры, не являющиеся реальными создателями импортируемых изобретений<sup>248</sup>. Следовательно, по мнению суда, было бы нецелесообразно фактически расширять определение изобретателя путем судебной интерпретации закона<sup>249</sup>.

#### Республика Корея

140. После перехода на национальную фазу поданной в рамках процедуры РСТ заявки № 1020207007394, Корейское ведомство интеллектуальной собственности (КИПО) 28 сентября 2022 года отказало в выдаче патента по этой заявке на том основании, что изобретателем должно быть физическое лицо<sup>250</sup>. Указание системы ИИ как автора изобретения не соответствует требованиям Закона о патентах Республики Корея,

<sup>243</sup> Stephen L. Thaler [2022] NZIPOPAT 2 (31 January 2022) para. 2.

<sup>244</sup> *Thaler v Commissioner of Patents* [2023] NZHC 554.

<sup>245</sup> *Ibid.*, para. 31.

<sup>246</sup> *Ibid.*, para. 27 с дальнейшими подробностями.

<sup>247</sup> *Ibid.*, para. 28-29 с дальнейшими подробностями.

<sup>248</sup> *Ibid.* para. 32; более подробная информация о законодательной истории также приведена в: para. 11.

<sup>249</sup> *Ibid.*, para. 33.

<sup>250</sup> Press statement issued by KIPO, dated October 3, 2022, available at:

[https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board\\_id=kiponews&catmenu=ek06\\_01\\_01&seq=1734](https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1734).

поскольку в качестве действительного изобретателя признается только физическое лицо<sup>251</sup>.

#### *Судебные решения*

141. В июне 2023 года административный суд Сеула подтвердил, что КИРО имело право потребовать внесения изменений в графу "Изобретатель" бланка заявки на основании статьи 203(3) Закона о патентах Республики Корея. Во-первых, истец утверждал, что КИРО отклонило заявку необоснованно, поскольку заявка соответствовала формальным требованиям РСТ для заявок по процедуре РСТ. Суд отклонил этот довод, указав, что в соответствии с Законом о патентах КИРО обладает полномочиями на проведение формальной экспертизы. Во-вторых, суд подтвердил, что в соответствии с Законом о патентах в качестве изобретателя может быть указано только физическое лицо. В-третьих, суд отметил, что на текущем уровне технического развития нет достоверной информации, подтверждающей существование сильного ИИ, который мог бы самостоятельно принимать решения и действовать, не полагаясь на алгоритмы или данные, разработанные или предоставленные человеком. В-четвертых, суд постановил, что статус изобретателя требует правосубъектности, которая в принципе предоставляется только физическим лицам (ст. 3 Закона о гражданском состоянии), в то время как юридическое лицо обладает ограниченной правосубъектностью (ст. 34). Поскольку система ИИ не входит ни в категорию физических лиц, ни в категорию юридических лиц, наделение ИИ правосубъектностью в рамках действующего законодательства не представляется возможным<sup>252</sup>.

#### Южная Африка

142. В июле 2021 года ЮАР без проведения экспертизы заявки по существу выдала патент системе DABUS, указав в качестве изобретателя: "DABUS, Изобретение было самостоятельно создано искусственным интеллектом"<sup>253</sup>.

#### Соединенное Королевство

143. В декабре 2019 года UKIPO отказало в рассмотрении патентных заявок GB1816909.4 и GB1818161.0 от имени DABUS из-за несоответствия требованиям законодательства в отношении авторства изобретения и права на подачу заявки<sup>254</sup>. В частности, UKIPO заявило, что в Законе о патентах явно предполагается, что как "изобретатель" в смысле раздела 7, так и лицо, которое заявитель считает изобретателем в смысле раздела 13, являются физическими лицами. Что касается права на получение патента, то заявитель утверждал, что он приобрел это право в силу владения изобретателем (т.е. системой DABUS). Однако UKIPO постановило, что даже если бы система DABUS была изобретателем, ни один закон не позволяет передавать право собственности на изобретение от изобретателя к его владельцу, и что выведение права на получение патента из права собственности на изобретателя не соответствует требованиям раздела 7(2).

#### *Судебные решения*

144. Высокий суд, Хозяйственный и имущественный суд Англии и Патентный суд Уэльса подтвердили решение UKIPO, что ИИ не может считаться изобретателем в соответствии с Законом о патентах от 1977 года<sup>255</sup>; это решение было также подтверждено в

<sup>251</sup> См. ответ Республики Корея на меморандум С. 9141.

<sup>252</sup> См. резюме судебного решения на английском языке по адресу: <https://artificialinventor.com/patent-applications/>.

<sup>253</sup> Patent Journal of South Africa, July 2021, Vol. 54 No. 7, /3242, p. 255.

<sup>254</sup> UKIPO Decision: BL O/741/19.

<sup>255</sup> [2020] EWHC 2412 (Pat).

апелляционном порядке Апелляционным судом (Гражданское отделение)<sup>256</sup>. По мнению судов, термин "изобретатель" понимается как "лицо", являющееся фактическим создателем изобретения<sup>257</sup>. Высокий суд также указал, что "суд может только толковать законодательство и не может сам издавать законы, независимо от того, насколько велика политическая необходимость".

145. Кроме того, Высокий суд также выдвинул аргумент, что понятие "изобретательский уровень", используемое в патентном праве, ограничивает круг возможных изобретателей физическими лицами, поскольку только они способны к умственной деятельности и созданию чего-то, что "не очевидно для специалиста в данной области"<sup>258</sup>. Однако Апелляционный суд не поддержал эту аргументацию, указав, что "на вопрос об изобретательском уровне можно ответить, рассмотрев, как бы повел себя *условный* специалист в данной области"<sup>259</sup>. 12 августа 2022 года было выдано разрешение на обжалование решения, вынесенного Апелляционным судом.

146. Устные слушания в Верховном суде Великобритании состоялись 2 марта 2023 года, решение будет вынесено позднее<sup>260</sup>.

### Соединенные Штаты Америки

147. ВПТЗ США в решении, принятом в апреле 2020 года<sup>261</sup>, высказало мнение, что определение изобретателя, содержащееся в § 100 (f) раздела 35 Кодекса США ("индивидуум или, если изобретение совместное, все индивидуумы вместе, которые изобрели или открыли объект изобретения"), требует, чтобы изобретателем являлось физическое лицо. По мнению ВПТЗ, формулировка §101 раздела 35 Кодекса США – "Тот, кто изобретает или открывает какой-либо новый и полезный (...)» – указывает на то, что изобретателем должно быть физическое лицо<sup>262</sup>. Кроме того, ВПТЗ ссылается на судебную практику<sup>263</sup>, в частности, на дело *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.*, в котором Апелляционный суд США по федеральному округу установил, что государство не может быть изобретателем, поскольку для осуществления ментального акта придумывания замысла изобретения изобретатели должны быть физическими лицами и не могут быть корпорациями или суверенными государствами<sup>264</sup>.

### *Судебные решения*

148. Окружной суд США по Восточному округу штата Вирджиния<sup>265</sup> в 2021 году и Апелляционный суд США по Федеральному округу (АСФО)<sup>266</sup> в 2022 году подтвердили решение USPTO.

149. Оба суда отрицают возможность системы ИИ быть изобретателем и считают, что в соответствии с Законом о патентах изобретателем должно быть физическое лицо. Эти

---

<sup>256</sup> [2021] EWCA Civ 1374.

<sup>257</sup> [2021] EWCA Civ 1374, paras. 50 to 54, 97; [2020] EWHC 2412 (Pat), para. 45(1).

<sup>258</sup> [2020] EWHC 2412 (Pat), para. 45(3)(c).

<sup>259</sup> [2021] EWCA Civ 1374, para. 56 (выделено автором).

<sup>260</sup> <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2021-0201.html>.

<sup>261</sup> Decision on Petition: In Re Application No. 16/524,350.

<sup>262</sup> *Ibid.*, page 4.

<sup>263</sup> *Ibid.*, page 5.

<sup>264</sup> См.: 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013) *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.* at page 13.

<sup>265</sup> *Thaler v. Hirshfeld, et al*, 558 F.Supp.3d 238 (E.D. Va. 2021).

<sup>266</sup> *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).

решения согласуются с ранее принятыми АСФО, хотя и не связанными с ИИ, решениями о том, что изобретателями могут быть только физические лица<sup>267</sup>.

150. В своем решении от 2022 года АСФО основывался на положениях раздела 35 Кодекса США, которые прямо предусматривают, что изобретатели являются индивидуумами (§ 100(f)<sup>268</sup> и (g), а также § 115 раздела 35 Кодекса США). Хотя в самом Законе о патентах США нет дополнительного определения термина "индивидуум", суд утверждал, что его следует понимать как "человек, личность", следуя решению Верховного суда США по делу *Mohamad v. Palestinian Auth*<sup>269</sup>, поскольку "ничто в Законе о патентах не указывает, что Конгресс намеревался отклониться от значения, принятого по умолчанию"<sup>270</sup>. Далее суд указал на использование в Законе о патентах личных местоимений ("сама", "сам"), а также на требуемые в § 115(b) этого закона заявления в форме присяги или декларации изобретателя. Тем самым АСФО отверг предположение, что Закон о патентах допускает иные разумные толкования термина "изобретатель". Соответственно, он не использовал другие толкования закона. Политические аргументы, касающиеся поощрения инноваций и раскрытия информации общественности за счет возможности указать ИИ в качестве изобретателя на бланке патентной заявки, подаваемой заявителем, были отклонены судом как умозрительные и необоснованные. Суд также пояснил, что перед ним не стоял "вопрос о том, могут ли получить патентную охрану изобретения, сделанные человеком с помощью ИИ"<sup>271</sup>.

151. 24 апреля 2023 года Верховный суд США отклонил ходатайство о выдаче приказа об истребовании дела (*writ of certiorari*)<sup>272</sup>.

#### Европейское патентное ведомство (ЕПВ)

152. В ноябре 2019 года отдел приема заявок ЕПВ отклонил две патентные заявки, EP 18275163 и EP 18275174, в которых система DABUS была указана в качестве изобретателя. Основными причинами принятия таких решений являются:

- По смыслу ЕПК только человек может быть изобретателем и соответствовать формальным требованиям статьи 81<sup>273</sup> и правила 19(1)<sup>274</sup> ЕПК в отношении указания изобретателя.

В течение всей истории принятия ЕПК изобретатель постоянно упоминался как физическое лицо. Кроме того, имена, присвоенные физическим лицам, выполняют не только функцию их идентификации, но и позволяют им осуществлять свои права и являются частью их личности.

---

<sup>267</sup> *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften E.V.*, 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013); *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993).

<sup>268</sup> Согласно § 100(f) Закона о патентах США, изобретатель определяется как "[...] индивидуум или, если изобретение совместное, все индивидуумы вместе, которые изобрели или открыли объект изобретения".

<sup>269</sup> См.: *Mohamad v. Palestinian Authority*, 566 U.S. 449, 454.

<sup>270</sup> *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1211 (Fed. Cir. 2022).

<sup>271</sup> *Ibid.* at 1213; см. также ответ Соединенных Штатов Америки на меморандум С. 9141.

<sup>272</sup> <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/22-919.html>.

<sup>273</sup> Статья 81 гласит: В заявке на европейский патент должен быть указан изобретатель. Если заявитель не является изобретателем или не является единственным изобретателем, то указание должно содержать заявление, указывающее на происхождение права на получение европейского патента.

<sup>274</sup> Правило 19(1) гласит: Заявление о выдаче европейского патента должно содержать указание изобретателя. Однако если заявитель не является изобретателем или не является единственным изобретателем, то указание должно быть подано в отдельном документе. В указании указываются фамилия, имя, страна и место жительства изобретателя, содержится заявление, упомянутое в статье 81, и ставится подпись заявителя или его представителя.

- Поскольку ИИ не обладает правосубъектностью, требования статей 60(1)<sup>275</sup> и 81 ЕПК не выполняются, так как ИИ не может ни работать по найму, ни передавать какие-либо права правопреемнику.

Системы или машины ИИ в настоящее время не имеют никаких прав, поскольку не обладают правосубъектностью, сравнимой с правосубъектностью физических или юридических лиц. Правосубъектность не физических лиц основана на юридических фикциях, либо созданных законодательством, либо выработанных последовательной судебной практикой.

153. Заявитель подал апелляции на эти решения, которые были рассмотрены Апелляционным советом по правовым вопросам Европейского патентного ведомства в рамках дел J 8/20 и J 9/20 (см. ниже, раздел "Апелляционный совет").

154. 20 декабря 2021 года заявитель подал выделенную заявку (EP 21216024), разделив заявку EP 18275163, которая рассматривалась в рамках дела J 8/20<sup>276</sup>. Отдел экспертизы в своем отчете от 14 марта 2023 года представил предварительное заключение, в частности, относительно вопросов, поставленных в основном и дополнительном заявлениях, и пришел к выводу, что заявка не соответствует требованиям, касающимся указания изобретателя. В основном заявлении от 22 августа 2022 года заявитель вместо указания изобретателя написал, что он не может обозначить изобретателя и что заявитель, которому принадлежит система DABUS, имеет право на получение патента. Отдел экспертизы пришел к выводу, что заявитель не представил заявление о происхождении права и, следовательно, заявка не соответствует требованиям статьи 81 ЕПК. В новом дополнительном заявлении от 22 августа 2022 года в форме "Указание изобретателя" заявитель назвал в качестве изобретателя "Стивена Л. Талера в силу того, что он является владельцем системы ИИ (DABUS), которая создала изобретение, раскрытое в заявке". Кроме того, заявитель включил в описание следующее утверждение: "Заявитель указал доктора Стивена Л. Талера в качестве предполагаемого изобретателя в силу того, что доктор Талер является владельцем машины искусственного интеллекта DABUS [...]. Раскрытое в настоящем документе изобретение было создано DABUS самостоятельно и является изобретением, созданным искусственным интеллектом [...]". Отдел экспертизы отметил, что дополнительное заявление не соответствует требованиям статьи 81, поскольку в нем изобретатель не указан четко и однозначно. Он также отметил, что приведенное выше утверждение, включенное в описание, не имеет отношения к пониманию сути изобретения и поэтому должно быть исключено. По состоянию на сентябрь 2023 г. выделенная заявка все еще находится на рассмотрении<sup>277</sup>.

#### *Апелляционный совет по правовым вопросам*

155. Апелляционный совет ЕПВ по правовым вопросам (Апелляционный совет) рассмотрел вопрос об указании ИИ как изобретателя в своих решениях J 8/20 (апелляция на отклонение заявки № 18275163) и J 9/20 (апелляция на отклонение заявки № 18275174) от 21 декабря 2021 года. Он не согласился с утверждением, что искусственный интеллект может быть указан в качестве изобретателя в контексте ЕПК<sup>278</sup>. Апелляционный совет утверждает, что в соответствии со статьей 81 ЕПК указанный изобретатель должен

<sup>275</sup> Статья 60(1) гласит: Право на получение европейского патента принадлежит изобретателю или его правопреемнику. Если изобретатель является наемным работником, то право на европейский патент определяется в соответствии с законами государства, в котором работник преимущественно работает; если государство, в котором работник преимущественно работает, определить невозможно, то применяются законы государства, в котором находится предприятие работодателя, с которым связан работник.

<sup>276</sup> EPO Board of Appeal, Case J 8/20, decision of December 21, 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Designation of inventor/DABUS.

<sup>277</sup> См. Европейский патентный реестр по адресу: <https://register.epo.org/application?number=EP21216024>.

<sup>278</sup> См. ответ ЕПВ на меморандум С. 9141.

обладать правосубъектностью. Этот вывод можно сделать, не обращаясь к *истории разработки* ЕПК, а исходя из прямого значения слова "изобретатель"<sup>279</sup>. Его дополнительно подтверждает сама цель данного положения, направленного на защиту прав изобретателя. Апелляционный совет указывает, что целью статьи 81 ЕРС и соответствующих положений Инструкции является "прежде всего предоставление и защита прав изобретателя [...], облегчение исполнения потенциальных требований о компенсации, предусмотренных национальным законодательством, и выяснение юридического основания права на подачу заявки"<sup>280</sup>. Поскольку ИИ не обладает правами, он не может быть указан в качестве изобретателя в соответствии с ЕПК<sup>281</sup>.

156. Далее Апелляционный совет пояснил, что передача прав на патент от системы ИИ физическому лицу невозможна, поскольку система ИИ как таковая не имеет никаких прав и не обладает правосубъектностью. Простое указание на право собственности на систему ИИ не распространяет на ее владельца действие статьи 60(1) ЕПК, т.е. владелец не может автоматически рассматриваться как "правопреемник" прежде всего потому, что исходно не была совершена никакая юридическая трансакция, наделяющая ИИ правом на патент<sup>282</sup>.

157. Что касается более широкого вопроса, являются ли вообще патентоспособными изобретения, созданные искусственным интеллектом, то Апелляционный совет согласился с тем, что сфера применения статьи 52(1) ЕПК, касающейся патентоспособности изобретений, не ограничивается изобретениями, созданными человеком<sup>283</sup>. Поэтому Апелляционный совет пояснил, что *способ* создания изобретения не играет никакой роли в рамках ЕПК<sup>284</sup>. Однако Апелляционный совет считает, что широкая формулировка статьи 52(1) не может отменить формальное требование ЕПК об указании в качестве изобретателя лица, обладающего правосубъектностью<sup>285</sup>.

## **VII. КОНЦЕПЦИЯ АВТОРСТВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗОБРЕТЕНИЯМ ИИ**

### **A. ОБЗОР ТЕОРИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНОЙ ЗАЩИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ ИИ**

158. Хотя принято считать, что технология ИИ не достигла того уровня, когда системы ИИ смогут самостоятельно создавать изобретения, некоторые ученые высказывают свои соображения относительно того, должны ли изобретения, созданные ИИ, охраняться в рамках патентного права, и если да, то как это должно быть оформлено. В этом подразделе приводится частичный обзор теорий, касающихся патентной охраны изобретений, созданных ИИ.

159. Некоторые ученые утверждают, что в рамках патентного права следует признать за ИИ возможность быть авторами или, по крайней мере, соавторами изобретений, поскольку это будет способствовать инновациям за счет расширения исследований и инвестиций в системы ИИ<sup>286</sup>. Такие аргументы соответствуют классической теории

<sup>279</sup> EPO Board of Appeal, Case J 8/20, decision of December 21, 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Designation of inventor/DABUS, section 4.3.2 and 4.3.3.

<sup>280</sup> *Ibid.*, section 4.3.3.

<sup>281</sup> *Ibid.*, section 4.3.3.

<sup>282</sup> *Ibid.*, section 4.4.2.

<sup>283</sup> *Ibid.*, section 4.6.2.

<sup>284</sup> См. ответ ЕПВ на меморандум С. 9141.

<sup>285</sup> EPO Board of Appeal, Case J 8/20, decision of December 21, 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Designation of inventor/DABUS, section 4.6.5.

<sup>286</sup> Ryan Abbott, *The reasonable robot*, p. 82-87 (2020); Donrich Thaldar & Meshandren Naidoo, *AI Inventorship: The right decision?*, 117 S. Afr. J. Sci. 1, 3 (2021) (утверждается, что решение Южноафриканского патентного

стимулирования патентов, хотя и не в отношении самих систем ИИ (которые не нуждаются в стимулах для продуктивной работы<sup>287</sup>), а в отношении людей, разрабатывающих и поддерживающих эти системы. Далее можно задать вопрос о косвенных стимулах для компаний, которые вкладывают средства в системы ИИ и получают прибыль от результатов работы своих ИИ.

160. Реже встречается доказательство прав ИИ на авторство изобретений на основе теории естественных прав, например, в русле рассуждений Гегеля<sup>288</sup>, поскольку это трудно согласовать с самой природой систем ИИ, если только не признать их юридическими лицами<sup>289</sup>. В конечном счете, как полагают некоторые судьи в своих решениях по делу DABUS, главным вопросом является именно правосубъектность систем ИИ, причем не только применительно к связи между ИИ и ИС, но и в отношении правового статуса ИИ в целом. По мере того, как системы ИИ поддерживают и фактически заменяют все больше видов деятельности, традиционно выполнявшихся человеком, например, вождение автомобиля, вопрос об их правах (а также об ответственности, например, за правонарушения) становится все более актуальным. Эти вопросы широко обсуждаются<sup>290</sup>, однако предложения наделить системы ИИ правосубъектностью обычно вызывают большие сомнения<sup>291</sup>.

161. Некоторые ученые утверждают, что изобретения, сделанные ИИ, ставят под сомнение теорию, обосновывающую существование патентов той пользой, которую приносит содействие раскрытию (новой) информации с помощью патентной системы. Другие утверждают, что это обоснование не применимо к созданным ИИ изобретениям, поскольку "[...] внутренняя работа и использование ИИ в изобретательском процессе не поняты должным образом или в значительной степени неизвестны"<sup>292</sup>. "Доктрина возможности реализации в патентном праве ориентирована на конкретный результат изобретательского процесса, однако, как утверждают некоторые, функционированию ИИ свойственны непрозрачность и сложность в воспроизведении, что бросает серьезный и принципиальный вызов теории раскрытия в патентном праве"<sup>293</sup>. Однако обсуждение этого вопроса в общем виде может оказаться бессмысленным, поскольку достаточность раскрытия в патентном праве зависит от различных факторов, таких как охват формулы изобретения и квалификация специалиста в данной области. Требование достаточности раскрытия применяется и к тем изобретениям, воспроизведение точных копий которых не

---

[Footnote continued from previous page]

ведомства разрешить указание системы DABUS в качестве изобретателя является "прогрессивным и научно обоснованным").

<sup>287</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era, 39 *Cardozo L. Rev.* 2215, 2239 (2018).

<sup>288</sup> Гегель утверждает, что право собственности содействует реализации личности человека, см.: Georg W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (Elements of the Philosophy of Right), 1821. Следовательно, "[...] идея принадлежит ее создателю, поскольку идея является проявлением личности создателя", см.: Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, 77 *Geo. L.J.* 287, 330 (1988).

<sup>289</sup> Brown, Property ownership and the legal personhood of artificial intelligence, 30 *Information & Communications Technology Law* 208-234 (2021) (утверждается, что правосубъектностью может быть наделен лишь слабый, но не сильный ИИ); Mark Fenwick & Stefan Wrba, AI and Legal Personhood, in *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics* p. 288-303 (Larry DiMatteo, Cristina Poncibò et al., eds, 2022) (поддерживается изучение вопроса о правосубъектности ИИ в случаях причинения им вреда); Visa Kurki, A Theory of Legal Personhood, p. 175-190 (2019) (утверждается, что сильный ИИ может обладать правосубъектностью независимо от того, имеет ли смысл обсуждать такие ИИ с моральной точки зрения); Eliza Mik, AI as a Legal Person?, in *Artificial Intelligence and Intellectual Property* p. 419-439 (Jyh- An Lee & Reto M. Hilty eds., 2021) (утверждается, что наделение ИИ правосубъектностью в контексте права ИС бессмысленно или не принесет пользы).

<sup>290</sup> См. обзор в: James Dempsey, Artificial Intelligence: An Introduction to the Legal, Policy and Ethical Issues, Berkeley Center for Law & Technology, August 10, 2020.

<sup>291</sup> См., например, ответ Финляндии на меморандум С.9141.

<sup>292</sup> Tabrez Ebrahim, Artificial Intelligence Inventions & Patent Disclosure, 125 *Penn St. L. Rev.* 147 (2020).

<sup>293</sup> *Ibid.*

представляется возможным (например, вследствие биологической изменчивости воспроизводимого материала).

162. Некоторые ученые считают, что признание авторства ИИ предотвратит неправомерные или недобросовестные притязания людей на изобретения, созданные ИИ, и в то же время обеспечит лучшее признание изобретателей-людей, создавших изобретение самостоятельно<sup>294</sup>.

163. Другие ученые согласны с тем, что авторство ИИ на изобретения действительно существует, поскольку эти системы ИИ воспринимаются как истинные и единственные авторы изобретений, ими созданных. В то же время эти ученые не убеждены, что из авторства на изобретение должно следовать право собственности на него, т.е. охрана изобретения посредством исключительных прав, а рассматривают изобретение как часть общественного достояния<sup>295</sup>. Некоторые, однако, утверждают, что это может привести к так называемой «трагедии антиобщин» и ее пагубному влиянию на инновации<sup>296</sup>. Кроме того, недостатком систем ИИ считается отсутствие гибкости в распределении вознаграждения, поскольку в создании изобретения участвуют несколько сторон, вносящих вклад разного размера<sup>297</sup>. Кроме того, патентная охрана, особенно в случае экспоненциального роста числа изобретений, созданных ИИ, может препятствовать последующим изобретениям из-за резкого увеличения транзакционных издержек на разработку кумулятивных инноваций на основе накопленных знаний<sup>298</sup>.

164. Если допустить, что системы ИИ могут считаться изобретателями в соответствии со стандартами патентного права и, таким образом, могут быть не просто инструментами, используемыми в процессе изобретения, то, по мнению некоторых ученых, к ним могут применяться правовые доктрины соавторства на изобретение или изобретателей — наемных работников, выработанные в патентном праве<sup>299</sup>. Вопрос о том, будет ли применяться принцип соавторства или правила, касающиеся изобретений наемных работников, в основном зависит от того, как будут восприниматься отношения между человеком и ИИ. Если это будут отношения между равными новаторами, то может получить преимущество принцип соавторства. Если же это будут отношения типа спонсор-изобретатель с *как бы* взаимозависимостью, то в качестве модели могут использоваться правила, касающиеся изобретений наемных работников. В любом случае кажется, что отсутствие у систем ИИ статуса личности или правосубъектности не позволяет им вписаться в существующие правовые рамки<sup>300</sup>.

---

<sup>294</sup> Ryan Abbott, *The reasonable robot*, p. 83 (2020).

<sup>295</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, *When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era*, 39 *Cardozo L. Rev.* 2215, 2258 (2018) (утверждается, что естественные преимущества первоизобретателя, электронные инструменты с открытым исходным кодом и общественное признание предпочтительнее патентной охраны).

<sup>296</sup> James Buchanan & Yong Yoon, *Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons*, 43 *Journal of Law and Economics* 1-13 (2000); Michael Heller, *The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets*, 111 *Harv. L. Rev.* 621-688 (1998).

<sup>297</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, *When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era*, 39 *Cardozo L. Rev.* 2215, 2252 (2018).

<sup>298</sup> *Ibid.*; Suzanne Scotchmer, *Innovation and Incentives* p. 127-161 (2004) (обсуждаются кумулятивные инновации).

<sup>299</sup> См. ответ Российской Федерации на меморандум С. 9141; Xiang Yu & Runzhe Zhang et al., *Challenges of artificial intelligence to patent law and copyright law and countermeasures*, in *The Future of Intellectual Property*, p. 150, 156 (Daniel Gervais, ed., 2021).

<sup>300</sup> См. ответ Колумбии на меморандум С. 9141.

## В. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ АВТОРСТВОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИИ

165. Патентные заявки от системы DABUS пока являются единственным конкретным случаем, когда утверждается, что система ИИ является изобретателем. В этом случае национальные/региональные ведомства ИС преимущественно рассматривали вопрос о том, соответствует ли указание системы ИИ в качестве изобретателя в патентной заявке формальным требованиям действующего законодательства. Однако расширенный анализ, проведенный некоторыми патентными ведомствами и судами, показывает, что этот вопрос может затрагивать многие основополагающие проблемы, являющиеся краеугольными камнями современного патентного права. К ним относятся:

- (i) право изобретателя на получение патента (в принципе), которое может быть переуступлено правопреемнику (вопросы, связанные с отсутствием у систем ИИ правосубъектности, установлением цепочки прав собственности и владения, соблюдением формальных требований, включая декларации или заявления об авторстве и праве заявителя на получение патента);
- (ii) личные неимущественные права изобретателей (обоснование наличия у изобретателей личных неимущественных прав и указание личности изобретателя, а также указание имен изобретателей в патентной заявке);
- (iii) определение и толкование терминов «изобретатель» и «соавтор изобретения» (понятие «изобретения» в патентном праве и изобретателя как автора изобретения, вопрос о том, должен ли изобретатель являться физическим лицом, квалификация и определение «изобретателя» и «соавтора изобретения»);
- (iv) неточное указание изобретателя, в том числе узурпация (механизмы исправления неточного указания изобретателя, правовые последствия неуказания или неточного указания изобретателя, включая случаи, когда авторство ложно заявлено третьим лицом, и возможные средства защиты в случае узурпации).

Хотя в настоящем документе, как описано выше, собрана также информация о предусмотренных в национальном законодательстве разных стран моделях ситуации, когда изобретателем является лицо, работающее по найму, отсутствие правосубъектности у систем ИИ станет существенным препятствием для применения этих моделей.

166. Само собой разумеется, что правовые механизмы, в русле которых рассматриваются эти вопросы, определяются обоснованием и политическими целями патентной системы, которые обычно описываются как содействие изобретательской деятельности и передаче технологий путем создания системы, стимулирующей инновационную деятельность, охрану изобретений и содействие распространению новой технической информации и технологий. Политико-правовой анализ этих взаимосвязанных вопросов в контексте использования ИИ выходит за рамки настоящего документа. С другой стороны, как отмечается в предыдущем пункте, подборка национальных/региональных законов и решений патентных ведомств и судов в большей степени указывает на некоторые вопросы, нежели на другие.

167. Как было указано в главе II, взаимодействие человека и системы ИИ в процессе создания изобретения может принимать различные формы. Иными словами, вклад и человека, и системы ИИ в процесс создания изобретения может быть очень разным. Это приводит к очень разным результатам с точки зрения патентного права в зависимости от того, какую роль в создании изобретения играет система ИИ и как эта система была создана, обучена и использована. Возможно, это послужило причиной того, что дискуссии

об авторстве ИИ уже начались, даже если в изобретательском процессе продолжает участвовать человек.

168. Например, в создании изобретений с помощью ИИ могут участвовать несколько человек. Один человек может выявить техническую проблему, требующую решения, и предложить использовать ИИ для поиска решения. Другой человек может разрабатывать или обучать модель ИИ, например, проектировать алгоритм ИИ, генерировать и отбирать данные для обучения модели ИИ. Кроме того, еще один человек может использовать обученную модель ИИ для поиска решения выявленной проблемы. Еще один человек может быть привлечен для анализа и верификации результатов работы ИИ. Вопрос о том, кто является изобретателем или кто может считаться соавтором изобретения, должен решаться, исходя из обстоятельств каждого конкретного случая, даже если это не связано с вопросом о том, может ли машина с искусственным интеллектом сама быть изобретателем.

169. Кроме того, учитывая впечатляющий прогресс технологий машинного обучения, система ИИ, даже если она не является полностью самостоятельной, в будущем может вносить в процесс создания изобретения существенный вклад на гораздо более высоком уровне. Возможен, например, сценарий, когда человек-изобретатель вносит достаточный вклад в замысел изобретения, однако система ИИ также вносит в создание изобретения вклад такого уровня, что она могла бы претендовать на роль соавтора, если бы была человеком.

170. В некоторых странах начались консультации с заинтересованными сторонами по вопросам интеллектуальной собственности и ИИ, в том числе по вопросам, связанным с авторством на изобретения. Например, правительство Соединенного Королевства запросило факты и мнения по ряду вариантов, касающихся, в частности, патентной охраны изобретений, созданных с помощью ИИ<sup>301</sup>. По результатам консультаций правительство выпустило итоговый документ под названием «Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность, авторское право и патенты: ответ правительства на итоги консультаций»<sup>302</sup>.

171. ВПТЗ США опубликовало запрос на общественные комментарии по проблеме искусственного интеллекта и авторства на изобретения<sup>303</sup>, содержащий ряд вопросов, которые касаются современного состояния технологий ИИ, вклада ИИ в создание изобретений и соавторства, прав собственности и будущих направлений развития изобретательства. Были также организованы слушания по данной группе вопросов, в ходе которых ВПТЗ США инициировало обсуждения различных сценариев<sup>304</sup>.

[Конец приложения и документа]

---

<sup>301</sup> <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents>.

<sup>302</sup> <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation>.

<sup>303</sup> <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/14/2023-03066/request-for-comments-regarding-artificial-intelligence-and-inventorship>.

<sup>304</sup> <https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/ai-and-emerging-technology-partnership-engagement-and-events>.