

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать пятая сессия
Женева, 16–20 октября 2023 года

РЕЗЮМЕ ДОКУМЕНТА SCP/35/7: 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 подходах разных юрисдикций 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. С учетом вышеизложенного в приложении к документу SCP/35/7 содержится упомянутая выше подборка информационных материалов для их обсуждения Комитетом на его тридцать пятой сессии, которая состоится в Женеве 16–20 октября 2023 года. Настоящий документ представляет собой резюме документа SCP/35/7. В связи с тем, что объем резюме ограничен, в нем отсутствуют подробные ссылки на решения судов и цитаты.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: КРАТКИЙ ОБЗОР И БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

3. Для целей настоящего документа под системами искусственного интеллекта (ИИ) понимаются самообучающиеся системы, т.е. машины, способные обучаться и за счет этого лучше справляться с задачами, которые обычно выполняются человеком. Машинное обучение является доминирующей технологией ИИ. Краткое введение в машинное обучение, нейронные сети и глубокое обучение дано в документе SCP/30/5.

4. В последнее время все большее внимание привлекают генеративные модели ИИ, представляющие собой модели машинного обучения, способные после обучения «создавать» новые выходные данные. Они используются не только для генерации новых текстов, но и, например, для создания новых химических соединений. Тем не менее в настоящее время существуют лишь «слабые» системы ИИ, требующие взаимодействия с человеком. При этом именно человек оценивает результаты работы ИИ, исходя из того, чего он хочет добиться.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ

5. 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». В ракурсе создания изобретений взаимодействие между человеком и ИИ может происходить по-разному, по крайней мере, теоретически. Например: (i) один или несколько человек создают изобретения; (ii) изобретателям-людям помогают инструменты ИИ; (iii) изобретатель-человек и ИИ совместно создают изобретения; (iv) ИИ создает изобретения, а человек ему помогает; и (v) полностью автономный ИИ создает изобретения.

6. Поэтому представляется необходимым рассмотреть основополагающий вопрос: что стоит за понятием «изобретатель» и как оно определяется? Несмотря на важное значение как аналитически-правового (вопрос о том, как именно правила об авторстве на изобретения, предусмотренные действующим патентным законодательством, применяются к изобретениям ИИ), так и практического (вопрос о том, какие правила должны применяться к изобретениям ИИ в будущем) аспектов данной проблемы, в документе SCP/35/7 основное внимание уделяется именно первому вопросу, поскольку он является исходным вопросом, который необходимо прояснить, прежде чем переходить к дальнейшему анализу и обсуждению.

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. В период с XIV по XVI век монархи в Европе выдавали привилегии в виде патентных грамот, часто в пользу своих придворных и приближенных. В 1623 году британский парламент принял Статут о монополиях, который запрещал выдачу привилегий короной, за исключением патентов для «первого и подлинного изобретателя» нового продукта.

8. Статут о монополии рассматривал патенты как «общественный договор» между патентообладателем и обществом, в котором признавалась личность и ее изобретательность. 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.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ РАМКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9. Статья 4-ter Парижской конвенции предусматривает, что «[и]зобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте». Данное положение устанавливает личные неимущественные права изобретателя, из которых вытекает право на признание. Изобретатель может отказаться от права быть упомянутым, если иное не предусмотрено национальным законодательством. 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.

10. В соответствии со статьей 4(1)(v) Договора о патентной кооперации (РСТ) и правилом 4.6 Инструкции к РСТ в той части заявки, где содержится заявление, должны указываться имя(имена) и адрес(а) изобретателя(ей). Имена физических лиц сообщаются фамилией и именем, причем фамилия приводится перед именем (правило 4.4(a) Инструкции к РСТ). Что касается адресов, то они сообщаются таким образом, чтобы удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки по указанному адресу (правило 4.4(c) Инструкции к РСТ). Правовые последствия отсутствия в заявлении имени и других установленных сведений об изобретателе предусматриваются в статье 4(4) Договора РСТ. Кроме того, международная заявка может содержать определенные декларации относительно личности изобретателя, права заявителя на патент и авторства на изобретение (правило 4.17 Инструкции к РСТ). Согласно статьям 6(1) и (2) Договора о патентном праве (PLT) требования, касающиеся формы или содержания международной заявки в соответствии с Договором РСТ, в том числе в отношении изобретателей, включены в текст PLT путем отсылки.

11. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) само по себе не содержит положений, касающихся авторства на изобретения. Вместе с тем согласно статье 2.1 Соглашения ТРИПС члены Всемирной торговой организации (ВТО) обязаны выполнять, в частности, статью 4-ter Парижской конвенции.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ/РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РАМКИ, КАСАЮЩИЕСЯ АВТОРСТВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Право изобретателя на патент

12. Авторство на изобретение является «статичным» понятием, т.е., будучи установленным, оно не изменяется с течением времени. Оно связано с автором изобретения и направлено на идентификацию лица, стоящего за созданием изобретения. Понятие права собственности на патент отличается от понятия авторства на изобретение, поскольку право собственности связано с юридическим владением изобретением. Это – «динамичное» понятие, поскольку патентные права могут быть переуступлены или переданы.

13. 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». Иными словами, в принципе, после создания 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. Согласно Патентному закону Австралии, помимо изобретателя или правопреемника, патент может быть выдан лицу, получившему право собственности на изобретение от изобретателя или правопреемника, или законному представителю умершего лица.

14. В качестве исключения из общего принципа многие национальные и региональные законы предусматривают отдельный свод правил, если изобретение создается в рамках отношений между работодателем и работником и/или создание изобретения осуществляется по заказу. Кроме того, в некоторых странах могут применяться особые правила, если изобретения создаются при содействии государства.

15. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы изобретатель (изобретатели) представил (представили) официальное заявление о том, что он (они) считает себя автором (или соавтором) заявленного изобретения. Кроме того, если изобретатель не

является заявителем, во многих юрисдикциях требуется представление заявления или документа, подтверждающего право заявителя на получение патента.

Личные неимущественные права

16. В контексте осуществления статьи 4-й Парижской конвенции в национальные нормативно-правовые акты включаются правила, касающиеся личных неимущественных прав изобретателей, в том числе права на упоминание в патенте. Многие национальные/региональные законы предусматривают, что передача личных неимущественных прав является невозможной, хотя изобретатели и вправе отказаться от них.

Личность изобретателя

17. В соответствии с патентным правом охраноспособные изобретения должны отвечать требованию промышленной применимости/полезности. Патентоспособные изобретения часто характеризуются как технические решения конкретных задач. Таким образом, понятие «изобретения» в патентном праве отражает потребности человечества и общества. Для этого изобретатель осуществляет процесс, приводящий к созданию изобретения: осознание проблемы, поиск ответа и выработка решения.

18. В некоторых юрисдикциях нормы законодательства определяют изобретателей как «физических лиц»; пояснения, согласно которым под «изобретателями» понимаются физические лица, могут также содержаться в подзаконных актах.

19. Некоторые страны при толковании термина «изобретатель» опираются на прецедентное право или контекстуальное прочтение этого термина. Многие из тех стран, которые имеют определенные рекомендации по толкованию данного термина, указывают, что изобретатель должен быть физическим лицом.

20. Помимо политического обоснования патентной системы как механизма, стимулирующего инновационную деятельность, в качестве важных моментов, обуславливающих такую интерпретацию, часто рассматриваются законодательные положения, касающиеся личных неимущественных прав изобретателя, права на получение патента, принадлежащего изобретателю, возможности передачи права на получение патента от изобретателя правопреемнику, а также требования указывать имя изобретателя в патентной заявке (в виде имени и фамилии). Анализ вопроса о личности изобретателя, проведенный некоторыми национальными/региональными ведомствами ИС и судами, также содержится в подборке их решений, касающихся заявок от имени системы ИИ «DABUS» (см. раздел VI.B документа SCP/35/7).

Определение понятия «изобретатель»

21. В каждой юрисдикции авторство на изобретение устанавливается по-разному, однако существуют общие черты. Как правило, изобретатель вносит творческий вклад в технический прогресс, результатом которого является изобретение. Таким образом, общепринято, что лица, которые просто указали цель, которой необходимо достичь, просто выполняли задания или рутинную работу, просто координировали исследовательскую работу или просто предоставляли средства и оборудование, не являются изобретателями.

22. Так, например, в Соединенных Штатах Америки, согласно сложившемуся прецедентному праву, для получения статуса изобретателя лицо должно участвовать в создании замысла изобретения. Термин «замысел» понимается как умственный процесс и далее определяется как «завершение умственной части создания изобретения». Обеспечение практической применимости изобретения само по себе не имеет значения для определения изобретателя.

23. Патентный закон Соединенного Королевства определяет изобретателя как «фактического разработчика изобретения». При определении авторства на изобретение суды считают, что сначала необходимо выявить изобретательский замысел, а затем определить, кто его разработал. Понятие изобретательского замысла было разработано в многочисленных судебных делах. Аналогичным образом, в Австралии «изобретателем» считается «лицо, которое создает или разрабатывает способ или продукт». Это лицо, которое вносит существенный вклад в изобретательский замысел, выявляемый по всей спецификации.

24. В патентном законодательстве таких стран, как, например, Китай и Чехия, подход к установлению авторства на изобретение заключается в требовании «творческой активности» изобретателя. В Японии общепринято, что изобретатель должен внести реальный вклад в акт создания технической идеи. Как правило, японские суды оценивают существенный вклад лица в «отличительную часть» изобретения (то, что позволяет преодолеть технические проблемы и получить технический эффект от изобретения) в рамках процесса, направленного на «завершение создания изобретения».

25. Во Франции лицо признается изобретателем, если оно играло активную или существенную роль на стадии формализации, технической разработки и доработки изобретения или при анализе решаемой задачи и предлагаемого технического решения. Согласно законодательству Германии акт создания изобретения предполагает творческий вклад в поиск решения технической задачи, причем для этого необходимо рассматривать все изобретение, охраняемое патентом. Изобретение является законченным только в том случае, если идея, на которой оно основано, технически выполнима, т.е. если специалист со средним уровнем квалификации в данной области может успешно работать в соответствии с техническими требованиями изобретателя.

Установление соавторства

26. В целом установление соавторства изобретения определяется соображениями, связанными с определением авторства на изобретение в целом: кто и какой вклад внес в изобретение. Один из американских судов назвал соавторство изобретений «одним из самых размытых понятий в неопределенной метафизике патентного права». Установление соавторства изобретений в различных юрисдикциях происходит по-разному.

27. Законодательство Соединенных Штатов Америки указывает на необходимость той или иной формы «совместной работы» и «определенного вклада» соавторов изобретения. Одним из примеров совместных действий является «сотрудничество или работа под общим руководством, когда один изобретатель видит соответствующий отчет и опирается на него или слышит предложение другого на совещании». Соавторы изобретения должны внести свой вклад в замысел заявленного объекта.

28. В Германии установлено, что стандарт для установления соавторства охватывает все изобретение, описанное в патентной заявке, включая способ его получения. Любой, кто внес достаточно существенный вклад в изобретение, считается соавтором. При этом вклад соавтора изобретения не обязательно должен быть изобретательским.

29. Согласно прецедентному праву Франции считается необходимым определить, продемонстрировало ли лицо, претендующее на статус соавтора, творческий вклад в формулу заявленного патента. Кроме того, изобретателем считается любое лицо, играющее активную роль в коллективе и вносящее свой вклад на стадии формализации, технической разработки и доработки изобретения. Аналогичным образом, в Японии ключевые понятия для определения авторства изобретения, указанные выше, такие как существенный «вклад в отличительную часть» изобретения в процессе «завершения создания изобретения», применяются и для определения соавторов изобретения.

30. Что касается совместного владения патентом, то в разных странах мира существуют различные подходы к регулированию зачастую противоречивых интересов совладельцев по использованию запатентованного изобретения, лицензированию, передаче прав собственности и защите патента. Подходы колеблются между позицией, благоприятствующей использованию патентов одним совладельцем, и более осторожными подходами, предоставляющими группе совладельцев больший контроль над использованием. Примеры некоторых юрисдикций приведены в документе SCP/35/7.

Изобретатели, работающие по найму

31. Патентное право стремится 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. Применимое законодательство многих стран обычно рассматривает 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. В документе SCP/35/7 приводятся примеры подходов, применяемых в некоторых юрисдикциях.

Правовые последствия неверного указания автора изобретения

32. 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. Документ SCP/35/7 иллюстрирует различные сценарии и содержит информацию из некоторых юрисдикций о процедурах исправления неточного указания изобретателей и правовых последствиях в случае несоблюдения соответствующих требований.

СИТУАЦИЯ С СИСТЕМОЙ ИИ «DABUS»

33. Стивенем Талером были поданы две патентные заявки, в которых в качестве имени изобретателя была указана система ИИ «Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science» (DABUS). Первоначально заявки были поданы в Европейское патентное ведомство (ЕПВ) и Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (УКИРО) и, как сообщается, впоследствии были поданы еще в 15 юрисдикциях. В Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) поступила международная заявка по линии РСТ, в которой в качестве изобретателя указана система ИИ «DABUS» (РСТ/IB2019/057809).

34. Различные ведомства ИС получили одну или несколько таких заявок от имени «DABUS» либо через заявки по линии РСТ, перешедшие на национальную фазу, либо путем прямой подачи. Ведомства ИС, уже обработавшие эти заявки, в большинстве случаев отклоняли их, ссылаясь на то, что в качестве имени изобретателя не было указано имя физического лица. Во многих случаях заявитель обжаловал эти решения в судах.

35. В документе SCP/35/7 приводится информация о решениях ведомств ИС и судов (если применимо) Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Канады, Новой Зеландии, Республики Корея, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Южной Африки, а также о решениях Европейского патентного ведомства (ЕПВ).

КОНЦЕПЦИЯ АВТОРСТВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗОБРЕТЕНИЯМ ИИ

36. Хотя принято считать, что технология ИИ не достигла того уровня, когда системы ИИ смогут автономно 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 документе SCP/35/7 приводится частичный обзор теорий, касающихся патентной охраны изобретений, созданных ИИ.

37. В связи с заявками от «DABUS» 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 правоспособности, 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 указания личности изобретателя, а также указания 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).

Что касается предусмотренных в национальном законодательстве различных моделей ситуаций, при которых изобретателем является лицо, работающее по найму, то отсутствие правосубъектности систем ИИ станет существенным препятствием для применения этих моделей.

38. 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 ИИ выходит за рамки документа SCP/35/7. 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.

39. Взаимодействие человека и системы ИИ в процессе создания изобретения может принимать различные формы. Это может быть причиной того, что дискуссии об авторстве ИИ уже начались, даже если человек продолжает участвовать в

изобретательском процессе. Например, в создании замысла изобретения с использованием системы ИИ могут участвовать несколько человек, или же и человек, и система ИИ могут вносить существенный вклад в процесс создания изобретения.

40. 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. По результатам консультаций правительство выпустило итоговый документ под названием «Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность: авторское право и патенты; ответ правительства на итоги консультаций». Аналогичным образом, ВПТЗ США опубликовало запрос на общественные комментарии по проблеме искусственного интеллекта и авторства на изобретения, содержащий ряд вопросов, которые касаются современного состояния технологий ИИ, вклада ИИ в создание изобретений и соавторства, прав собственности и будущих направлений развития изобретательства. В связи с этим были организованы слушания по данной группе вопросов, в ходе которых ВПТЗ США инициировало обсуждения различных сценариев.

[Конец документа]