A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCP/31/8 REV.
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 12 نوفمبر 2020

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة الحادية والثلاثون
جنيف، من 2 إلى 5 ديسمبر 2019

اقتراح منقح مقدّم من وفدي البرازيل وإسبانيا

وثيقة من إعداد الأمانة

1. يحتوي مرفق هذه الوثيقة على اقتراح منقح مقدم من وفدي البرازيل وإسبانيا بشأن إجراء دراسة إضافية عن كفاية الكشف، كي تنظر فيه اللجنة ضمن البند 6 من مشروع جدول الأعمال: جودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض.

2. إن أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة البراءات) مدعوون إلى النظر في مضمون المرفق.

[يلي ذلك المرفق]

الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة البراءات)

اقتراح من وفدي البرازيل وإسبانيا

دراسة إضافية عن كفاية الكشف

1. في الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة البراءات)، التي عُقدت في جنيف في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2015، ناقشت اللجنة دراسة عن كفاية الكشف من إعداد الأمانة (الوثيقة SCP/22/4).

2. واستندت الدراسة إلى المعلومات المقدمة من الأعضاء ومكاتب البراءات الإقليمية إلى المكتب الدولي ردّاً على التعميم C. 8403، المؤرخ 15 ديسمبر 2014. وقدمت 58 دولة عضو وثلاثة مكاتب إقليمية للبراءات معلومات عن قوانين البراءات الوطنية المتعلقة بمتطلبات كفاية الكشف.

3. وتعرض الوثيقة SCP/22/4 معلومات قيّمة عن القوانين الوطنية وتطبيقها للمبادئ العامة الرئيسية لكفاية الكشف، ولا سيما: "1" شرط الكشف التمكيني؛ "2" وشرط الدعم؛ "3" وشرط الوصف الكتابي.

4. وساهمت وثيقة التجميع الأولى هذه في تبادل أفضل الممارسات والحلول التي اعتمدها الأعضاء بشأن دور كفاية الكشف لأغراض ضمان منح براءات عالية الجودة. ولكن بما أنها وثيقة تجميعية للتشريعات الوطنية، لم تتناول الوثيقة عتبة تحليل طلبات البراءات الفعلية، كما هو الحال بالنسبة إلى عمل اللجنة بشأن شرط النشاط الابتكاري، بناءً على الاقتراح المقدم من إسبانيا (الوثيقة SCP/24/3).

5. وتلزم المادة 29 من اتفاق تريبس الأعضاء بمطالبة مودع طلب البراءة بالكشف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع، ويسمح الاتفاق للأعضاء بمطالبة مودع الطلب ببيان أفضل طريقة لتنفيذ الاختراع يعرفها المخترع. وبالتالي، فإن كفاية الكشف هي عنصر محوري في نظام البراءات المتوازن ونظير ضروري لمنح البراءة.

6. ونظراً إلى أهمية هذه المسألة لموضوع "جودة البراءات"، ترى البرازيل وإسبانيا أن النقاش بشأن كفاية الكشف ينبغي أن يُنقل إلى بند جدول الأعمال "جودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض". ويُقترح أيضاً أن تعد الأمانة دراسة عن كفاية الكشف لمعالجة جوانب محددة من الوصف في طلبات البراءات المتعلقة بالقطاع الكيميائي.

7. ونظراً لمدى تعقيد هذا القطاع التكنولوجي، من المهم بشدة أن يكون وصف البراءة كافياً لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من إعادة إنتاج الاختراع دون إجراء تجارب لا مبرر لها و/أو إجراء مزيد من المشاورات مع مالك البراءة. ويجمع الأعضاء على أن وصف البراءة أمر بالغ الأهمية لضمان الاستنساخ الكامل للاختراع عند ترخيص البراءة لأطراف ثالثة وبعد انتهاء صلاحية البراءة. ومن شأن ذلك أن يتيح الاستخدام الفعال للبراءة ويسهم في البحث والتطوير للمنتجات والعمليات الجديدة.

8. وترى البرازيل وإسبانيا أن إجراء دراسة أخرى بشأن كفاية الكشف سيزيد الشفافية بشأن كيفية تحليل هذا الشرط بواسطة مكاتب البراءات، والنهج المختلفة المعتمدة لضمان الاستنساخ الفعال للاختراع من قبل أطراف ثالثة بمجرد انتهاء صلاحية البراءة أو عند الترخيص.

9. وخلال المناقشات التي جرت في الدورة الحادية والثلاثين للجنة البراءات بشأن النسخة الأولى من هذا المقترح، رحبت وفود عديدة بالاقتراح. وذكرت وفود أخرى، ومنها وفد إسبانيا، أن كفاية الكشف هي مسألة ذات أهمية ليس بالنسبة إلى القطاع الكيميائي فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى قطاعات أخرى. وأحد الأمثلة الواضحة على قطاع تكنولوجي تشكل فيه كفاية الكشف مسألة ذات أهمية هو قطاع الكائنات الدقيقة. وقد طُبق نظام بودابست بدقة من أجل معالجة هذه المسألة.

10. وهناك قطاع تكنولوجي آخر قد استرعى قدراً كبيراً من الانتباه لا على مستوى هذه اللجنة فحسب، بل على مستوى الويبو ككل، ألا وهو الذكاء الاصطناعي. وفي حالة الاختراعات التي تشير إلى التعلم العميق، فإنه من المعروف جيداً ما الذي يحدث بين المدخلات والمخرجات، ويقارن بعض الخبراء هذه الحالة بالصندوق الأسود. وهناك أيضاً انعدام لليقين فيما إذا ينبغي إتاحة بيانات التدريب وطرقه للجمهور. ولذلك، تتضح الحاجة إلى معالجة مسألة كفاية الكشف في ميدان الذكاء الاصطناعي.

11. وتقترح البرازيل وإسبانيا تغطي الدراسة مجالي الكيمياء العضوية وغير العضوية، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية، وكذلك الأحياء الدقيقة والذكاء الاصطناعي وأي قطاع تكنولوجي آخر تستحق فيه تلبية كفاية الكشف اهتماماً خاصاً. وبالتالي، نقترح القائمة التالية غير الحصرية للمواضيع من أجل إعداد الدراسة بشأن كفاية الكشف:

- المركبات الكيميائية المحددة بواسطة صيغة ماركوش؛
- وإسترات وإيثرات وأملاح وأكاسيد الأمين؛
- والمتصاوغات المجسّمة (المتصاوغات المرآوية والتماكب مقرون – مفروق والتماكب E-Z)؛
- والأدوية الأولية؛
- والتركيبات والصيغ؛
- والأشكال البلورية والمتعددة الأشكال والبلورات المشتركة والهيدرات والمذيبات؛
- والاستخدام الجديد لمركب معروف؛
- وعملية تصنيع المنتجات الكيماوية؛
- والأحياء الدقيقة (جوانب مختلفة تتعلق بتنفيذ نظام بودابست)؛
- والذكاء الاصطناعي.

12. وستستند الدراسة إلى المعلومات المقدمة من الأعضاء ومكاتب البراءات الإقليمية، وتتكوّن من مجموعة من المعلومات الواقعية عن ممارساتهم.

13. وبعد نشر الدراسة وعرضها من قبل الأمانة على لجنة البراءات، ستدعى الدول الأعضاء إلى جلسات المشاركة لتقديم تجاربها وممارساتها في مجال الفحص.

[نهاية المرفق والوثيقة]