

Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать седьмая сессия
Женева, 11-15 декабря 2017 г.

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

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

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

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

2. В соответствии с вышеупомянутым решением государствам-членам и региональным патентным ведомствам было разослано письма С. 8625 и С. 8626 от 16 января 2017 г. с предложением ответить на вопросник, содержащий шесть вопросов по указанной теме. Да начала работы двадцать шестой сессии ПКПП, которая состоялась в Женеве 3 – 6 июля 2017 г., ответы на вопросник предоставили 60 государств-членов и два региональных патентных ведомства¹. Секретариат подготовил два документа, содержащих ответы на вопросник (документы SCP/26/3 и SCP/26/4), и представил их Комитету на его двадцать шестой сессии. По итогам обсуждения Комитет поручил Секретариату актуализировать вышеназванные документы с учетом дополнительных ответов, которые будут предоставлены государствами-членами и региональными патентными ведомствами, и представить актуализированную подборку двадцать седьмой сессии ПКПП.

3. После этого в письмах С. 8687 и С. 8690 от 21 августа 2017 г. государствам-членам и региональным патентным ведомствам было предложено, если они этого еще не сделали, ответить на вопросник. Ответы на вопросник предоставили еще 20 государств-членов² (по состоянию на 9 ноября 2017 г.). Все первоначальные ответы, полученные от 80 государств-членов и двух региональных патентных ведомств, доступны на веб-сайте электронного форума ПКПП http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html.

4. Настоящий документ представляет собой первую часть актуализированной подборки, содержащей обобщенный анализ ответов на вопрос 1. Ответы на вопросы 2–6 представлены во второй части актуализированной подборки в документе SCP/27/5.

ВОПРОС 1

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

5. Как было четко указано рядом стран, данный термин не имеет юридического определения. Поэтому смысл вопроса 1 заключается скорее в получении информации о том, как ведомства ИС понимают данный термин. В целом ответы указывают на наличие двух основных концепций. Первая состоит в том, что термин «качество патентов» связывается с качеством собственно патентных документов, в то время как вторая концепция заключается в том, что термин относится к процедуре выдачи патентов в

¹ Аргентина, Австрия, Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Канада, Кабо-Верде, Чили, Китай, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Исландия, Италия, Кот-д'Ивуар, Япония, Казахстан, Кения, Кувейт, Латвия, Лихтенштейн, Мексика, Молдова, Марокко, Намибия, Норвегия, Оман, Панама, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Испания, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Замбия, Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) и Европейское патентное ведомство (ЕПВ).

² Албания, Алжир, Азербайджан, Бенин, Бутан, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Доминиканская Республика, Греция, Иран (Исламская Республика), Иордания, Кыргызская Республика, Литва, Черногория, Пакистан, Республика Корея, Южная Африка и Швеция. Кроме того, Молдова, Словакия, Таиланд и Украина повторно представили свои ответы в связи с изменением указанной ими контактной информации.

ведомствах ИС. В одних ответах упоминается только первая концепция³, а в некоторых других – только вторая⁴. Однако многие страны ссылаются в своих ответах на обе концепции.⁵ Как будет показано ниже, эти две концепции тесно связаны друг с другом.

6. В большинстве ответов, в которых термин «качество патентов» трактуется как качество патентного документа, было отмечено, что качественный патент отвечает нормативным требованиям, предусмотренным соответствующим законом. Чаще всего в ответах упоминается принцип соблюдения критериев патентоспособности: патентоспособный предмет, новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость, а также достаточность раскрытия и требования в отношении пунктов формулы изобретения. Как сказано в этих ответах, презумпция действительности патента, который отвечает требованиям закона, высока, и в случае возникновения спора он едва ли будет признан недействительным. Это создает атмосферу правовой определенности как для патентообладателя, так и для третьих лиц. В ряде ответов такие патенты называются «надежными»⁶. Сингапур в своем ответе указал, что надежные патенты повышают уровень доверия заинтересованных сторон и инвесторов к режиму патентной охраны. В ответе Южной Африки было отмечено, что, в ее понимании, термин «качество патентов» означает ту степень, в которой ведомство может гарантировать патентообладателю правовую защиту выданного ему патента.

7. Одни страны относят патент к разряду качественного, если он отвечает существенным критериям патентоспособности, тогда как в ответах других государств упоминаются все нормативные требования или формальная экспертиза и экспертиза по существу, что, возможно, косвенно указывает на то, что концепция качества патентов предусматривает соблюдение не только критериев патентоспособности, но и других требований применимого законодательства⁷.

8. Для ведомства ИС, осуществляющего выдачу качественных патентов в том понимании, которое изложено выше, качественный патент тесно связан с качеством внутриведомственной патентной процедуры, поскольку качественный патент является желаемым «результатом», а процедура – процессом, который позволяет добиться этой цели. Если смотреть на ситуацию с этой позиции, то неудивительно, что во многих ответах отмечено, что толкование термина «качество патентов» включает в себя как качество самого патентного документа, так и качество патентной процедуры. Например, Европейское патентное ведомство (ЕПВ) утверждает, что «сама процедура выдачи патента должна обеспечивать максимально высокую степень правовой определенности». Аналогичным образом, в ответе Франции было отмечено, что не следует упускать из виду взаимозависимость «управления качеством процедуры» и «применения условия патентоспособности». Таким же образом, в ответе Алжира было указано, что, с точки зрения его ведомства, термин «качество патентов» означает качество патентной системы, которая обеспечивает высокий уровень определенности для изобретателей, зависящий от патентных процедур и патентного управления в ведомстве.

³ Ответы Албании, Беларуси, Бенина, Бутана, Доминиканской Республики, Габона, Гватемалы, Исландии, Кот-д'Ивуара, Японии, Латвии, Украины и Узбекистана.

⁴ Ответы Гондураса, Италии, Иордании, Казахстана, Кувейта, Кыргызской Республики, Молдовы, Филиппин, Саудовской Аравии, Таиланда и Туркменистана.

⁵ Обе концепции упоминаются в ответах следующих государств-членов и региональных патентных ведомств: Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Канада, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Кения, Литва, Мексика, Черногория, Марокко, Намибия, Норвегия, Панама, Польша, Катар, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Замбия, ЕАПВ и ЕПВ.

⁶ Например, ответы Чили и Сингапура.

⁷ Например, ответы Боснии и Герцеговины, Коста-Рики, Иордании, Швеции и Соединенного Королевства.

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

(i) Поиск и экспертиза

Многие ведомства считают, что поиск и экспертиза должны проводиться тщательно и всесторонне в соответствии с применимым законодательством и установленным стандартом. Например, в ответе Сингапура сказано, что процедура должна обеспечивать достоверные, надежные и согласующиеся результаты поиска и экспертизы и соответствующие услуги⁸. ЕПВ отметило, что определение известного уровня техники и обоснование решений должно быть релевантным и должно учитывать всю полноту факторов. В ряде ответов⁹ указано, что для проведения тщательного поиска на предмет известного уровня техники в рамках процедуры выдачи патента экспертам необходимы полноценные поисковые инструменты и базы данных. Кроме того, некоторые ведомства считают, что элементом качества патентов является согласованность решений, касающихся поиска и экспертизы¹⁰.

(ii) Своевременность

Многие страны также упоминали своевременность действий и решений ведомств¹¹. Национальный институт промышленной собственности (INPI) Бразилии осуществляет ряд мер с целью сократить число дел, ожидающих рассмотрения, и сроки принятия окончательного решения, и это такие меры, как внедрение электронной платформы, наем новых экспертов и проведение ускоренной экспертизы патентных заявок в некоторых областях техники, а также заявок, поданных в рамках пилотных программ по проекту ускоренного патентного делопроизводства (РРН).

(iii) Квалифицированный персонал

В ряде ответов отмечена важность наличия хорошо подготовленного персонала, имеющего необходимую квалификацию для выполнения соответствующих функций¹². Для поддержания квалификации своих сотрудников на должном уровне различные ведомства ИС систематически проводят обучение персонала¹³. В этой связи в ответе Хорватии, например, говорится о системе управления эффективностью труда и людскими ресурсами в целом, а в ответе Соединенного Королевства указано на необходимость эффективного управления и руководства.

(iv) Контакты и прозрачность

Помимо названных выше факторов ряд ведомств упомянули такой аспект, как прозрачность процедуры и контакты ведомства с заинтересованными

⁸ См. также ответы Эквадора и Франции, в которых говорится о качестве информации, содержащейся в отчетах о поиске.

⁹ Например, ответы Финляндии, Греции, Гондураса, Казахстана, Гватемалы, Мексики, Молдовы, Марокко, Сингапура и Южной Африки.

¹⁰ Например, ответы Франции и Греции.

¹¹ Например, ответы Канады, Чили, Дании, Сальвадора, Франции, Гамбии, Венгрии, Италии, Мексики, Намибии, Норвегии, Португалии, Российской Федерации, Словакии, Испании, Швеции, Таиланда, Турции, ЕАПВ и ЕПВ.

¹² Например, ответы Кабо-Верде, Германии, Иордании, Казахстана, Мексики, Панамы, Сингапура и Соединенных Штатов Америки.

¹³ Например, ответы Финляндии, Греции, Мексики, Южной Африки, Соединенных Штатов Америки и ЕПВ.

сторонами¹⁴. Например, в ответах Франции и ЕПВ упоминается информация, предоставляемая общественности через национальные базы данных и реестры, а также соответственно предоставление общественности результатов поиска и экспертизы. Что касается качества связи между патентным ведомством и его пользователями, то Норвегия отметила хорошие контакты и диалог с пользователями. В ответе Швеции говорится, что любое решение, принятое Шведским патентным ведомством, должно быть разъяснено адресату, с тем чтобы он в полной мере понимал причины и значение решения.

9. Согласно ответу Колумбии, качество патентов связано с обеспечением соответствующих механизмов «надлежащей правовой процедуры»; это означает, что заявки должны удовлетворять условиям, изложенным в законе, а третьи стороны должны иметь возможность использовать административные процедуры для осуществления своего права возражать против выданных патентов или ходатайствовать об их аннулировании¹⁵. Аналогичным образом, в ответах Литвы и Южной Африки в качестве одного из элементов определения качества патентов были также указаны механизмы пересмотра работы ведомств.

10. В ответе Португалии было указано, что «качество патентов» должно оцениваться не только по конечному результату, но по всем этапам входа на конечный продукт. Ряд стран сообщили, что инструментом мониторинга и контроля процедуры выдачи патента и итогового продукта служат введенные в их ведомствах ИС системы управления качеством¹⁶. Например, Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) реализует инициативу по выдаче патентов повышенного качества, которая призвана повысить эффективность внутриведомственных механизмов управления качеством путем институционализации передового опыта и совершенствования результатов работы, процедур и услуг ВПТЗ США на всех этапах выдачи патента. В Бразилии созданная при INPI Группа по вопросам качества Директората по патентам (DIPRA) подготовила «Контрольный перечень для проверки качества отчетов об экспертизе». Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) ответило, что внедряет систему анализа и проверки результатов поиска и экспертизы. В рамках этого механизма старшие сотрудники будут проверять произвольно выбранные материалы, подготовленные в контексте выдачи патента. В ответах ряда стран¹⁷ также указано, что их национальные ведомства ИС прошли сертификацию по стандарту ISO 9001.

11. Кроме того, в некоторых ответах упоминается четкая и эффективная нормативно-правовая база с ясно сформулированными правовыми требованиями¹⁸.

12. При этом в ряде ответов конкретно указано, что для качества процедуры имеют значение не только поиск и экспертиза, но и весь процесс делопроизводства в ведомстве.¹⁹ Например, в ответе Соединенного Королевства отмечено, что его система управления качеством связана с другими внутриведомственными процедурами,

¹⁴ Например, ответы Хорватии, Франции, Италии, Норвегии, Португалии, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Замбии и ЕПВ.

¹⁵ В ответе Пакистана было отмечено, что одним из элементов качества патентов является обеспечение, например, четких и справедливых процедур возражения, правовой защиты и судебного разбирательства.

¹⁶ Например, ответы Австрии, Бразилии, Хорватии, Дании, Сальвадора, Финляндии, Германии, Кыргызской Республики, Литвы, Польши, Португалии, Сингапура, Испании, Турции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки.

¹⁷ Например, ответы Чешской Республики, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Молдовы, Польши, Румынии, Сингапура и Соединенного Королевства.

¹⁸ Например, ответы Италии, Мексики и Замбии.

¹⁹ Например, ответы Канады, Иордании, Швеции и Соединенного Королевства.

выходящими за рамки поиска и экспертизы. Аналогичным образом, Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) включает в процесс управления качеством процедуры, связанные с классификацией и операционной поддержкой.

13. Ряд ведомств считают, что концепция качества патентов включает в себя элементы, выходящие за пределы патентного делопроизводства и выдачи патента, или подвергается их влиянию. В частности, Швейцария в своем ответе сообщила, что на качество патентов влияют все «внешние факторы», включая правозащитные и судебные процедуры. Сингапур заметил, что ряд параметров, определяющих качество патентов, как правило, неразрывно связаны с технологической зрелостью изобретения и/или патентной стратегией заявителя. Кроме того, некоторые страны также указали как один из аспектов качества патентов качество составления патентных заявок²⁰.

14. В ответе Ирана (Исламская Республика) также отмечается, что понятие «качество патентов» может быть связано с различными факторами, такими как патентные процедуры, полный и точный поиск по известному уровню техники, качество отчетов о поиске и наличие соответствующих инструментов поиска, качество патентных заявок и полное раскрытие изобретения. Кроме того, в нем было указано, что качество патентов можно также рассматривать с точки зрения производственного и творческого потенциала изобретения и возможностей его использования, а также его соответствия техническим потребностям общества.

15. Помимо названных выше факторов в отдельных ответах упоминаются дополнительные аспекты, которые нужно учитывать при определении термина «качество патентов». Например, Китай в своем ответе утверждает, что определение термина «качество патентов» на национальном, региональном и мировом уровне – задача непростая, но в целом в рамках такой работы можно было бы учитывать следующие аспекты: масштаб технологической инновации; составление патентных документов; незыблемость патентных прав; срок действия патентов; и применение патентов. Японское патентное ведомство (ЯПВ) считает патент качественным, если выполняются три следующие условия: (i) в дальнейшем патент не будет признан недействительным; (ii) объем патентной охраны соответствует раскрытию сущности изобретения и масштабу технического уровня; и (iii) патент признается во всем мире. Согласно ответу Черногории, важными критериями качества патентов являются (i) достижение оптимального баланса между объемом охраны и правовой определенностью; (ii) степень технической новации; (iii) качество патентных заявок; (iv) устойчивое обеспечение патентных прав; (v) наличие квалифицированных кадров; (vi) срок действия патентов; и (vii) использование патентов.

16. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) в своем ответе указало, что каждая заинтересованная сторона понимает термин «качество патентов» по-разному в зависимости от контекста.²¹ Патентообладатель может посчитать, что качественный патент – это патент надежный с точки зрения защиты прав, судебного разбирательства и коммерциализации (например, выдачи лицензий). Заявители, вероятно, хотели бы, чтобы патентные заявки раскрывали техническую информацию только в том объеме, которого требует законодательство, и позволяли им испрашивать максимально широкую охрану. Для бенефициаров процесса передачи технологии качественным мог бы быть патент, раскрывающий все аспекты запатентованного изобретения. При этом с точки зрения общества качество патентов может означать, что предоставляемое этим охраняемым документом право пропорционально вкладу изобретения в фонд известных научных и технических знаний.

²⁰ Например, ответы Азербайджана, Хорватии, Греции, Ирана (Исламская Республика), Литвы, Черногории, Пакистана и Португалии.

²¹ См. также ответ Соединенных Штатов Америки.

17. Как представляется, в некоторых ответах данные вопросы рассматривались с точки зрения качества патентной системы в целом. В ответе Румынии было указано, что понятие «качественный патент» означает, что объем охраны обеспечивает надлежащий баланс между предоставленными патентообладателю правами и сохранением за обществом права на использование общественного достояния. Ответы Намибии и Габона также содержат упоминание позиции пользователей патентной системы и экономической выгоды патентов, соответственно. Аналогичным образом, в ответе Бенина было указано, что качество патентов может быть связано с национальной политикой развития, а также рыночной или экономической ценностью патентов.

18. Кроме того, в ряде ответов отмечены разнообразные преимущества качественных патентов для общества в целом. Мексика указала в своем ответе, что качественные патенты необходимы для поощрения инноваций, передачи новых технологий, экономического развития и повышения конкурентоспособности. В аналогичном ключе Аргентина сообщила, что качественные патенты – помимо решения других задач государственной политики – способствуют благополучию граждан и расширяют доступ к здравоохранению. В ответе Эквадора было указано, что выдача высококачественных патентов означает, в частности, обеспечения стимула для подлинной инновационной деятельности и предотвращение выдачи патентов на «поверхностные» изобретения, что способствует конкуренции.

[Конец документа]