



SCP/32/6
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 17 АПРЕЛЯ 2020 Г.

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать вторая сессия
Женева, 7–10 декабря 2020 г.

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

Документ подготовлен Секретариатом

1. На своей тридцать первой сессии, состоявшейся в Женеве 2–5 декабря 2019 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) постановил, что Секретариат продолжит подборку информации о положениях патентного законодательства, в том числе в отношении достаточности раскрытия, способствующих эффективной передаче технологии. Государства-члены провели обмен информацией и опытом по данному вопросу, в частности в ходе двадцать седьмой и двадцать восьмой сессий ПКПП, состоявшихся соответственно в декабре 2017 г. и июле 2018 г. Кроме того, на двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой сессиях ПКПП, прошедших соответственно в декабре 2018 г. и июне и декабре 2019 г., были представлены документы SCP/29/6, SCP/30/8 и SCP/31/7, содержащие подборку дополнительной информации по рассматриваемому вопросу.

2. По своей структуре настоящий документ аналогичен предыдущим документам, посвященным данной теме. В нем кратко представлена в разбивке по странам информация, полученная от государств-членов в ответ на циркулярное письмо С. 8940 от 10 января 2020 г.¹ В нем приводятся как конкретные правовые положения законодательства о патентах, так и положения законодательства о передаче технологии,

¹ В полном объеме с информацией, полученной от государств-членов, можно ознакомиться по адресу: https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html.

а также информация о практической инструментальной, программах и инициативах, разработанных на основе таких правовых положений или содействующих их применению.

3. В материалах, представленных государствами-членами, затрагивались следующие правовые положения патентного законодательства: достаточность раскрытия; лицензирование и передача патентных прав и их регистрация; снижение пошлин, регулирование деятельности патентных поверенных, права интеллектуальной собственности (ИС) как залоговое обеспечение и механизмы стимулирования добровольного лицензирования (например, лицензирования прав).

Алжир

4. В целях повышения полезности результатов научных исследований на национальном уровне созданы институциональные и регулирующие механизмы. В 2009 г. появились бизнес-инкубаторы; усилена роль Национального агентства по развитию научных исследований. Кроме того, улучшению общей ситуации способствовало введение в действие в 2015 г. новых законов о направлениях развития научных исследований и о малом и среднем бизнесе.

5. Чрезвычайно важную роль в этих механизмах играет Национальный институт промышленной собственности Алжира, повышая осведомленность о необходимости соблюдения прав ИС. В этом контексте национальная сеть центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) служит платформой для обмена информацией и оказания технической помощи с целью содействия расширению инновационной деятельности. На сегодняшний день Алжирским национальным институтом промышленной собственности создано 78 ЦПТИ в университетах, на предприятиях, в бизнес-инкубаторах, исследовательских центрах, колледжах и для Института «Ускоритель стартапов» (НАВА).

Аргентина

6. Как указано ниже, Национальный институт промышленной собственности (INPI) предпринимает ряд шагов, способствующих эффективной передаче технологии.

- (a) Патентообладатели могут использовать платформу INPI для того, чтобы официально изъявить желание лицензировать свои патенты.
- (b) Любое лицо, лицензирующее право интеллектуальной собственности, может зарегистрировать соответствующий договор и получать облагаемую налогом прибыль. Это способ поощрения добровольных лицензий и эффективной передачи технологий.
- (c) В соответствии с законодательством Аргентины в патентной заявке изобретение должно быть раскрыто достаточно ясно и полно для его реализации специалистом в данной области. При невыполнении этого требования изобретение патентованию не подлежит.
- (d) Малым и средним предприятиям (МСП), частным лицам, национальным и региональным государственным университетам и некоммерческим организациям предоставляется 50-процентная скидка от установленного размера пошлин.
- (e) Для повышения профессионального уровня патентных поверенных была пересмотрена программа курсов подготовки, необходимой для получения соответствующей лицензии. Преподавание ведется специалистами INPI в двух форматах: в виде дистанционного обучения через платформу Академии ВОИС и в форме очных занятий в штаб-квартире INPI. Кроме того, организуются курсы и

семинары для поверенных по промышленной собственности, чтобы они могли быть в курсе современных тенденций в области применимого законодательства.

Эквадор

7. Конституционный закон о социальной экономике знаний, творчества и инноваций (COESCCI) охватывает ряд связанных с нормативными положениями аспектов, которые способствуют передаче технологии и стратегическому использованию прав ИС в целях поощрения развития науки, технологий и инноваций и трансформации производственных систем в стране. Он также способствует обмену информацией и передаче технологий в рамках национальной системы науки, техники, инноваций и традиционных знаний.

8. В частности, соответственно в статьях 23 и 24, дается определение «центров передачи технологий» и «государственных научно-исследовательских институтов». В статье 24 также предусмотрено, что все государственные научно-исследовательские институты должны иметь структуру и правила, позволяющие им должным образом осуществлять свою деятельность в области научных исследований, технологических разработок и передачи технологий.

9. В соответствии с положениями статьи 81 передача технологии включает в себя деятельность, направленную на передачу знаний, методов или технологических процессов, которые позволяют разрабатывать продукцию, процессы и услуги. Она включает в себя договорные механизмы, такие как проверка концепции, апробация технологии, передача прав интеллектуальной собственности, предоставление лицензий на интеллектуальную собственность, соглашения о передаче «ноу-хау», профессиональная подготовка и наем национальных кадров. Положения о передаче технологии предусматриваются в качестве обязательного требования при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг, включая консалтинговые услуги, а также при заключении инвестиционных договоров и при осуществлении государством любых других закупок, за исключением случаев, когда иное надлежащим образом оправдано с точки зрения политики, разработанной в этих целях. В рамках таких процессов могут определяться конкретные параметры и квалификационные критерии для тех участников конкурсных торгов, которые готовы взять на себя более широкие обязательства в отношении передачи технологий в соответствии с методологией, определенной для этого правительством.

10. К тому же, согласно пункту 28 раздела «Общие положения» COESCCI в целях наращивания национального потенциала в области передачи технологий учебные модули и программы высших учебных заведений могут быть сориентированы на воспроизведение или поиск дополнительных способов применения запатентованных изобретений.

11. Кроме того, достаточное раскрытие изобретения в патентной заявке важно для передачи технологии (статья 280 COESCCI). Это обеспечивает воспроизводимость изобретения специалистом в данной области.

12. В нормативных актах Эквадора передача технологии признается инструментом стимулирования научных исследований и создания механизма развития экосистем знаний и инноваций и входит в сферу компетенции Министерства высшего образования, науки, техники и инноваций (SENESCYT). Национальная служба по интеллектуальным правам (SENADI) в качестве своего вклада в передачу технологии на национальном уровне принимает меры в целях содействия развитию патентной системы и обеспечения ясности и достаточности раскрытия изобретений в патентных заявках.

Франция

13. В статье L.612-5 Кодекса интеллектуальной собственности предусмотрено требование о достаточности раскрытия, включая депонирование биологического материала. Недостаточность раскрытия влечет признание патента недействительным (см. L.613-25).

14. Национальный институт промышленной собственности (INPI) планирует деятельность и оказывает постоянную поддержку для обеспечения профессиональной подготовки специалистов исследовательских и инновационных экосистем. Помимо этих постоянных целей повышения осведомленности и подготовки кадров, INPI, в частности, оказывает поддержку стартапам, малым и средним предприятиям (МСП) и предприятиям промежуточной категории (Entreprises de Tailles Intermédiaire (ETI)). Вопросы, связанные с передачей технологий, обычно рассматриваются в рамках посещения компаний, предварительной оценки интеллектуальной собственности, программы финансовой помощи стартапам и компаниям в сфере интеллектуальной собственности (по-французски – программа «Pass PI»), мастер-классов и услуг по поиску патентных документов. Институт также занимается проработкой и распространением материалов, касающихся совместных исследований и передачи технологий.

(a) Чтобы помочь изобретателям и предпринимателям в реализации их проектов, организуются личные и конфиденциальные встречи с экспертами Института, а также бесплатные юридические консультации с консультантами по ИС или специалистами-юристами. Эти встречи организуются бесплатно по предварительной записи с целью обеспечения базового уровня осведомленности.

(b) При проведении предварительной оценки ИС учитываются все инструменты промышленной собственности, которые могут быть задействованы внутри компании, включая контракты, лицензии, поиск документов и покупку/продажу технологий. Предварительная оценка интеллектуальной собственности позволяет наметить курс действий и выявить накопленный компанией опыт в целях реализации политики в области интеллектуальной собственности. Таким образом можно четко определить круг участников и размеры затрат в этой области.

(c) Программа стартапов предусматривает оказание бесплатной поддержки силами экспертов Института в течение как минимум двух лет; например, такая помощь может включать разработку планов действий и оценку эффективности стратегии компании с помощью разработанного Институтom инструментального средства Empreinte PI («Отпечаток ИС»). Кроме того, в рамках программы имеется возможность получения от Института финансовой помощи по линии программы финансовой помощи «Pass PI».

(d) Программа мастер-классов по тематике интеллектуальной собственности представляет собой не требующую больших затрат программу подготовки кадров, которая включает шесть дней учебы в течение шести месяцев с целью внедрения надлежащих методов в сфере промышленной собственности, в частности в отношении стратегии подачи патентных заявок. Программа позволяет разработать стратегии подачи заявок и расширения деятельности с учетом целей участника и имеющихся ресурсов; выстраивать внутренние процессы управления инновациями и промышленной собственностью; повышать степень автономности при обеспечении инновационного процесса; и совершенствовать процесс принятия стратегических решений. Кроме того, в рамках программы участники: (i) поддерживают связь с экспертом Института, которому поручено заниматься данной участвующей в программе компанией; (ii) имеют доступ к созданной Институтom сети признанных экспертов в области интеллектуальной собственности и инноваций; (iii) получают наставника, являющегося специалистом по вопросам интеллектуальной собственности компаний, и могут пользоваться его опытом; и (iv) получают

поддержку от финансируемого Институтом агентства Business France, если по итогам оценки выявлена потребность в международном развитии.

(е) Программа «Pass PI» – это механизм финансовой помощи, позволяющий малым и средним предприятиям получить доступ к услугам патентного поверенного. В рамках этой программы Институт поощряет компании-бенефициары применять полученные рекомендации на практике и тем самым оптимизировать свою стратегию инноваций в области промышленной собственности. Эта программа рассчитана на инновационные стартапы и малые и средние предприятия, которые прошли одну из проводимых Институтом предварительных оценок интеллектуальной собственности или которых посещали специалисты INPI, после чего было рекомендовано предпринять новые шаги.

(f) «Bourse Brevet» («Рынок патентов») – онлайн-платформа², с помощью которой можно выявлять патенты, предлагаемые для лицензирования, устанавливать контакты с патентообладателями и предлагать патенты для лицензирования. Там же размещена учебная документация по следующим вопросам: (i) подготовка к переговорам по заключению лицензионного соглашения; (ii) образцы договоров; и (iii) типовое соглашение о конфиденциальности и обязательствах после подписания договора.

(g) Институт также предлагает множество общедоступных учебных курсов, в том числе в соответствующих случаях по теме лицензионных соглашений.

Япония

15. Японское патентное ведомство (ЯПВ) стремится активно поддерживать деятельность WIPO GREEN и способствовать более широкому применению экологически безопасных технологий во всем мире. Многие японские компании активно участвуют в WIPO GREEN (и занимают второе место по количеству пользователей и зарегистрированных технологий). При поддержке целевого фонда Japan Industrial Property Global (далее «FIT Japan») по линии WIPO GREEN проводятся различные мероприятия по оказанию поддержки, например рекламные акции для японских компаний. Кроме того, в феврале 2020 года ЯПВ стало партнером WIPO GREEN, и теперь насчитывается 19 японских партнеров.

16. Развитие и совершенствование систем интеллектуальной собственности позволяет активнее осуществлять передачу технологии из развитых стран в развивающиеся. Ввиду этого ЯПВ проводит ряд совместных мероприятий по совершенствованию систем ИС во всем мире. Поддерживая инициативы ВОИС по развитию систем интеллектуальной собственности в развивающихся странах, ведомство за 32 года добровольно внесло в фонд FIT Japan около 80 млн шв. франков. В 2019 г. вклад ЯПВ составил 5,78 млн шв. франков. Оно помогает ВОИС продвигать инициативы по расширению технической инфраструктуры и инфраструктуры знаний, включая курсы подготовки кадров, командирование экспертов и поддержку программ компьютеризации. За период с 1996 по 2019 г. ЯПВ направило 403 эксперта в 38 стран Азиатско-Тихоокеанского и Африканского регионов и пригласило в Японию 1862 человека из 65 стран.

17. ЯПВ осуществляет сотрудничество и собственными силами. Например, в августе 2019 г. оно организовало учебный курс по вопросам сотрудничества научно-педагогических и промышленных кругов и передачи технологий, для участия в котором были приглашены 24 специалиста, занимающихся управлением интеллектуальной собственностью в университетах и исследовательских институтах 11 стран. На лекциях о развитии в Японии сотрудничества между промышленными и научно-педагогическими

² <https://bourse-brevets.inpi.fr/?/>.

кругами и передачи технологий слушателей знакомили с эффективными и действенными методами управления интеллектуальной собственностью и инициативами в этой области. Слушатели также обсудили варианты решения проблем, с которыми сталкиваются их организации.

18. Что касается развития национальной правовой базы по вопросам передачи технологий, то в прошлом, несмотря на то, что университеты и академические научно-исследовательские институты при проведении исследований нередко получали выдающиеся результаты, такие результаты не в полной мере становились предметом дальнейших разработок и коммерческого освоения в промышленности. В вузах также не было специальных факультетов по вопросам интеллектуальной собственности. В университетах все острее ощущалась необходимость бюро по вопросам лицензирования технологий (БЛТ), которые занимались бы вопросами патентной охраны результатов проводимых исследований и внедрения этих успешных достижений в промышленности, заключая лицензионные соглашения с компаниями. Ввиду этого в мае 1998 г. с целью поддержки создания БЛТ в университетах был принят Закон о содействии передаче технологий университетами частным предпринимателям.

19. Кроме того, прежде в случае предоставления прав ИС на результаты деятельности в области научных исследований и разработок (НИОКР), осуществлявшихся при поддержке государства, такие права ИС принадлежали правительству страны. В целях повышения заинтересованности отдельных лиц (изобретателей), участвующих в осуществлении НИОКР, и содействия более широкому использованию результатов исследований, полученных при государственном финансировании, в 1999 г. правительство Японии приняло решение выступить с инициативой, позволяющей физическим лицам сохранять права ИС на изобретения, сделанные на основе НИОКР, финансируемых государством. Впоследствии была принята японская версия Закона Бэа-Доула (статья 17 действующего Закона о повышении конкурентоспособности промышленности).

20. Наглядным примером созданной в университете технологии, которая позже была поставлена на промышленную основу, является разработка синих светодиодов. В 1986 г. г-ну Исаму АКАСАКИ, являвшемуся в то время профессором Университета Нагойи, и его помощникам удалось найти методы синтеза высококачественного монокристаллического нитрида галлия (GaN). В 1987 г. Японская корпорация научных исследований и разработок (JRDC) (в настоящее время – Японское агентство по науке и технике (JST)) разместила заказ на осуществление проекта НИОКР «Производство синих светодиодов на основе нитрида галлия», в рамках которого г-н Акасаки и компания Toyota Gosei Co., Ltd. получили первый в мире синий светодиод на основе нитрида галлия. В 1995 г. компания Toyota Gosei Co., Ltd начала промышленный выпуск синих светодиодов. Теперь синие светодиоды широко используются не только в осветительных устройствах, но и в областях связи и здравоохранения, что способствует энергосбережению во всем мире и закладывает основу для дальнейших инноваций.

21. В отчете об исследовании, опубликованном Японским агентством по науке и технике, сообщается, что с 1987 по 1990 г. Агентство выделило на проработку технологии производства синих светодиодов 550 млн иен (около 4,86 млн шв. франков). За период с 1997 по конец 2005 г. общий объем продаж продукции с использованием синих светодиодов, включая продажи сотовых телефонов и полноцветных дисплеев большого размера, составил около 3,6 трлн иен (31,8 млрд шв. франков). Объем добавленной стоимости продукции с применением синих светодиодов, выпущенной японской промышленностью в целом, составил почти 350 млрд иен (3,10 млрд шв. франков); при этом было создано около 32 тыс. рабочих мест. С 1995 по 2005 год Японское агентство по науке и технике получило в виде лицензионных отчислений около 4,6 млрд иен (40,7 млн шв. франков).

22. В качестве одной из национальных инициатив по поощрению передачи технологий Японское патентное ведомство и Национальный центр информации и подготовки кадров в области промышленной собственности (INPIT) с 2016 г. организуют функционирование службы командирования консультантов по вопросам интеллектуальной собственности для налаживания сотрудничества между университетами и предприятиями. Она помогает университетам осуществлять управление и лицензирование ИС для коммерческого освоения «ростков технологии». С согласия университетского руководства, отвечающего за сотрудничество между университетами и предприятиями, консультанты оказывают помощь в следующих вопросах: (i) выявление и оценка ростков технологий и запуск проектов сотрудничества между университетами и предприятиями; (ii) поиск потенциальных компаний-партнеров; (iii) разработка стратегий в области интеллектуальной собственности с учетом соответствующих бизнес-моделей; (iv) поиск и патентование изобретений на основе результатов НИОКР и создание портфеля патентов; и (v) заключение договоров с компаниями-партнерами и т. д.

Нигерия

23. Статья 3(1)(а) Закона Нигерии о патентах и промышленных образцах содержит требование о раскрытии, в силу которого все заявители обязаны в полном объеме раскрывать технологию, лежащую в основе их изобретения, что позволяет осуществлять передачу технологии. Предусмотренный в статье 7(1) двадцатилетний срок действия патентов может стимулировать прямые иностранные инвестиции, что, в свою очередь, будет способствовать передаче технологий. Кроме того, признание права заявителей притязать на иностранный приоритет стимулирует увеличение количества заявок, подаваемых за рубежом, с последующим расширением передачи технологий.

Филиппины

24. На Филиппинах недавно было принято три новых закона для поддержки микро, малых и средних предприятий (ММСП) и стартапов. Это свидетельствует о том, что инновациям отводится ключевая роль в политике развития страны.

25. Семнадцатого апреля 2019 г. был утвержден Закон Республики № 11293, известный также как Филиппинский закон об инновациях. В первую очередь закон призван обеспечить стимулирование и расширение масштабов действий на всех уровнях и в сферах образования, профессиональной деятельности и научных исследований и разработок в интересах содействия инновациям и интернационализации ММСП. Согласно этому закону, правительство руководствуется широкой концепцией разработки инновационных целей и стратегий, охватывающей все потенциальные типы и источники инноваций. Филиппинским законом об инновациях учрежден межведомственный комитет – Национальный совет по инновациям – для постановки целей, определения приоритетов и разработки долгосрочной национальной стратегии государства в области инноваций, включая подготовку документа о национальной программе и стратегии в области инноваций. Предполагается, что в рамках программы инновационного развития стартапов из числа ММСП правительство объединит усилия различных ведомств для совместной работы с частными организациями с целью осуществления программ технической и/или финансовой поддержки для повышения профессионального уровня предпринимателей. Одной из важных программ, предусмотренных упомянутым законом, является Инновационный фонд, гранты которого будут выдаваться отвечающим установленным требованиям предпринимателям и предприятиям, которые занимаются разработкой инновационных решений в интересах бедных и маргинализованных слоев населения. В разрезе интеллектуальной собственности данный закон требует соблюдения Кодекса интеллектуальной собственности Филиппин (Кодекса ИС), а также других профильных законодательных актов в области интеллектуальной собственности (например, Закона об электронной торговле, Закона о передаче технологий и т. д.) для охраны исключительных

прав ученых, изобретателей и новаторов на их интеллектуальную собственность и разработки. Кроме того, перед Ведомством интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL) поставлена задача осуществления реформ с целью продвижения, упорядочения и рационализации процедур регистрации патентов, товарных знаков, авторских прав, промышленных образцов и географических указаний для обеспечения охраны инноваций от незаконного присвоения.

26. Шестого августа 2019 г. был утвержден Закон Республики № 11337, известный как Закон об инновационных стартапах. Он призван упорядочить государственные и неправительственные инициативы как на национальном, так и на международном уровнях с целью создания новых рабочих мест и возможностей, модернизации производства и содействия расширению инновационной деятельности и торговли на Филиппинах. Закон предусматривает предоставление налоговых льгот всем зарегистрированным стартапам на Филиппинах. Государственные учреждения, уполномоченные в этой связи реализовывать программы и предоставлять льготы и стимулы, будут, в частности, субсидировать в полном объеме или частично: (i) затраты на обработку деловой документации; (ii) расходы на обработку требований к другим государственным органам; (iii) плату за использование объектов, офисных помещений, оборудования и услуг, предоставляемых государственными или частными учреждениями, и за использование перепрофилированных государственных помещений и объектов; и (iv) проекты осуществления научных исследований и разработок, подготовки кадров и расширения деятельности.

27. Законом Республики № 11057, который также известен как Закон о безопасности личного имущества, допускается использование личного имущества (включая права интеллектуальной собственности) в качестве обеспечения при оформлении заемных обязательств.

Сингапур

28. В 2018 г. Сингапур ввел в действие национальный протокол в сфере интеллектуальной собственности для облегчения передачи государством технологий коммерческим предприятиям и стартапам. Протокол позволяет:

- (i) ускорить эффективное коммерческое освоение ИС компаниями за счет оптимизации связанной с ИС практики в научно-исследовательских институтах, университетах и государственных учреждениях;
- (ii) повысить гибкость условий в сфере ИС с учетом потребностей предприятий; и
- (iii) обеспечить баланс коммерческих интересов предприятий и национальных интересов обеспечения максимальной отдачи от финансируемых государством НИОКР.

Благодаря принятому Сингапуром национальному протоколу в сфере ИС государственные учреждения руководствуются в вопросах управления интеллектуальной собственностью, получаемой в результате осуществления НИОКР, финансируемых государством, единым оптимизированным подходом с возможностью предоставления исключительных или неисключительных лицензий и даже передачи ИС предприятиям для содействия ее коммерческому освоению.

29. Еще одним механизмом поощрения совместного использования и эксплуатации запатентованной технологии является лицензирование патентов. В статье 53 Закона Сингапура о патентах предусмотрена схема лицензирования прав, поощряющая добровольное лицензирование технологий и обмен знаниями, поскольку патентообладателям предлагается значительная скидка с пошлин за продление.

Информацию о патентах, в отношении которых действуют такие предложения о добровольном лицензировании, третьи стороны могут найти на веб-сайте ВИС Сингапура IP2SG.

Зимбабве

30. Согласно статье 9(3) Закона о патентах в спецификации должно содержаться полное и конкретное описание изобретения и способа его реализации. Заявители также должны раскрыть оптимальный способ реализации изобретения, известный им на момент подачи спецификации. Кроме того, Закон предусматривает лицензирование прав (статья 29), что способствует эффективной передаче технологий.

31. В дополнение к этому национальная политика и стратегия практических мер в области интеллектуальной собственности Зимбабве предусматривают создание системы управления интеллектуальной собственностью в высших учебных заведениях и частном секторе с целью институционального закрепления механизма лицензионного контроля и создания типовой национальной системы лицензирования и ЦПТИ.

[Конец документа]