



Международная патентная система - актуальные вопросы

Летняя школа ВОИС по интеллектуальной
собственности

ВОИС и QAZPATENT

Аида Долотбаева
Старший Сотрудник по правовым вопросам
Отдел патентного права
ВОИС

Женева

18 июля 2022

Содержание

- Что такое патент?
- История развития международной патентной системы и международных договоров
- Актуальные вопросы, рассматриваемые в рамках Постоянного комитета ВОИС по патентному праву (ПКПП)

Патент на изобретение

- Изобретения являются новыми решениями технических проблем (продукт или процесс)
- Как правило, изобретения охраняются с помощью патентов — “патенты на изобретение”
- Условия патентоспособности:
 - изобретение должно относиться к патентоспособному объекту
 - Нр: во многих странах не являются изобретениями:
 - 1) открытия, научные теории и математические методы;
 - 2) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
 - 3) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
 - 4) программы для ЭВМ;
 - 5) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Патент на изобретение

■ Условия патентоспособности:

- изобретение должно быть новым (содержать новизну), демонстрировать достаточный изобретательский уровень (быть неочевидным), промышленно применимым (полезным)
- раскрытие изобретения в патентной заявке должно отвечать определенным стандартам

■ **Исключительные права** патентовладельца: право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, которые включают в себя изобретения

- Исключения: нр. использование в частных целях, экспериментальных целях или для научных исследований; использование государством

■ **Срок охраны** ограничен и в большинстве стран составляет 20 лет после даты подачи заявки на получение патента

■ **Основная цель патентной системы**- стимулирования инноваций/поощрение технических усовершенствований, и содействия их раскрытию - обеспечение прогресса в области промышленных технологий в общих интересах

История развития международной патентной системы

- Патентный закон Венецианской республики - 1474
- Закон о монополиях, Англия - 1623
- США - 1790
- Франция - 1791
- Бразилия - 1809

Международная патентная система

История

- Индустриальная революция →
 - Торговые отношения и международный обмен товарами ↑
 - Копирование ↑
- Международная выставка в Вене, 1873



Необходимость международных правил



Парижской конвенция по охране промышленной собственности (1883)

Конвенцию первоначально подписали 11 государств;
В настоящее время число стран-участниц составляет 179

Международные договора

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883)

179

Договор о патентной кооперации (РСТ) (1970)

156

Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (1971)

64

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977)

86

Договор о патентном праве (2000)

43

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (1994)

164

Постоянный комитет ВОИС по патентному праву (ПКПП)

«... форум для обсуждения, содействия, координации и выработки общих рекомендаций по обеспечению **устойчивого развития международного патентного права**, включая **гармонизацию** национальных законов и процедур...»

Государства-члены

МПО/НПО в качестве наблюдателей

Повестка дня и будущая работа определяются государствами-членами

Форум для обсуждения политики, обмена опытом и передовой практикой, переговоров по международным нормам



ПКПП

■ Пять вопросов

- ❑ Ограничения и исключения из патентных прав
- ❑ Качество патентов, включая системы возражений против выдачи патента
- ❑ Патенты и здравоохранение
- ❑ Передача технологий
- ❑ Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными

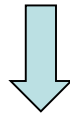
■ Следующая сессия ПКПП/34: сентябрь 2022

Ограничения и исключения из патентных прав

Ограничения прав патентообладателей (2)

Цели и задачи

- Осуществление исключительных прав во всех обстоятельствах необязательно способствует инновациям и передаче технологии
 - Препятствие дальнейшим исследованиям и инновациям
 - Конфликт с основополагающими институтами (например, образование, национальная безопасность)



Ограничения и исключения из патентных прав

Необходимость установления баланса

Международная правовая база

Ограничения прав патентообладателей

■ Парижская Конвенция:

- ст. 5.A (принудительные лицензии)
- ст. 5ter. (свободное применение запатентованных объектов, являющихся частью транспортных средств)

■ Соглашение ТРИПС:

- Ст.30 (Исключения из предоставляемых прав)
- Ст.31 (Другие виды использования без разрешения патентообладателя)
- Дохинская Декларация о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении

Национальные и региональные правовые нормы: ограничения прав патентообладателей

Существуют во многих странах:

- Использование в частных некоммерческих целях;
- Использование в целях обучения;
- Использование в экспериментальных целях или для научных исследований;
- Изготовление лекарств по рецептам врачей;
- Определенные виды использования на борту иностранных судов, самолетов и наземных транспортных средств, которые временно или случайно находятся на территории страны;
- Использование для получения официального разрешения на коммерциализацию определенных продуктов
- Действия, совершенные для собственных нужд фермеров и для выведения новых сортов растений;
- Применение правительством и принудительные лицензии.

Предложение Бразилии, четырнадцатая сессия ПКПП (25- 29 января 2010 г.)

Делегация Бразилии подчеркивает:

- Важность баланса патентной системы
- Ограниченное и неэффективное использование правовых норм в отношении ограничений прав патентообладателей, особенно развивающимися странами



Рабочая программа относительно ограничения прав патентообладателей:

- I. Обмен детальной информацией относительно всех ограничений, содержащихся в национальных и региональных правовых нормах (исполнение таких норм, почему и как страны используют эти ограничения)
- II. Анализ вопроса: какие исключения являются эффективными для решения проблем развития? И каковы условия для их реализации?
- III. Разработка пособия в качестве справочного материала для государств-членов ВОИС

Questionnaire on Exceptions and Limitations to Patent Rights

Table and links to the replies received from member states and regional offices to the SCP.

- Questionnaire [DOC](#) [PDF](#)

Country	Section 1: General	Section 2: Private and/or non-commercial use	Section 3: Experimental use and/or scientific research	Section 4: Preparation of medicines	Section 5: Prior use	Section 6: Use of articles on foreign vessels, aircraft and land vehicles	Section 7: Acts for obtaining regulatory approval from authorities	Section 8: Exhaustion of patent rights	Section 9: Compulsory licensing and/or government use	Section 10: Exceptions and limitations related to farmers' and/or breeders' use of patented inventions	Section 11: Other exceptions and limitations
Albania [PDF]	x	x	x	x	x	x	x ²⁵	x	x	x	—

Algeria
[\[PDF\]](#)

Всесторонний охват (более 100 вопросов!) национальные / региональные законы и практика (включая прецеденты, решения суда)

Armenia
[\[PDF\]](#)

Содействие обмену информацией - реализация первой фазы предложения Бразилии.

Australia
[\[PDF1\]](#)
[\[PDF2\]](#)

Ответы получены примерно от 90 государств-членов

<http://www.wipo.int/ip/exceptions/>

Ограничения и исключения из патентных прав

Результаты ПКПП - сбор всеобъемлющей информации

1. Предварительные исследования и Проекты справочных документов:

- Использование для получения официального разрешения на коммерциализацию определенных продуктов (SCP/28/3)
- Использование в экспериментальных целях или для научных исследований (SCP/29/3)
- Применение правительством и принудительные лицензии (SCP/30/3)
- Исключение по предварительному использованию (SCP/32/3)
- Исчерпание патентных прав (будет представлено на SCP/34)
https://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html

Национальные и региональные правовые нормы: ограничения прав патентообладателей

Использование в экспериментальных целях или для научных исследований

- Использование запатентованного изобретения в экспериментальных целях или научных исследованиях в период действия патента без согласия патентообладателя не является нарушением.
- Цель: способствовать развитию и распространению технических знаний – ключевая цель патентного законодательства
- Существуют во многих странах, но объем исключения варьируется
 - коммерческая и некоммерческая цель исследований
 - исследование «над запатентованным объектом» или «с использованием запатентованного объекта»

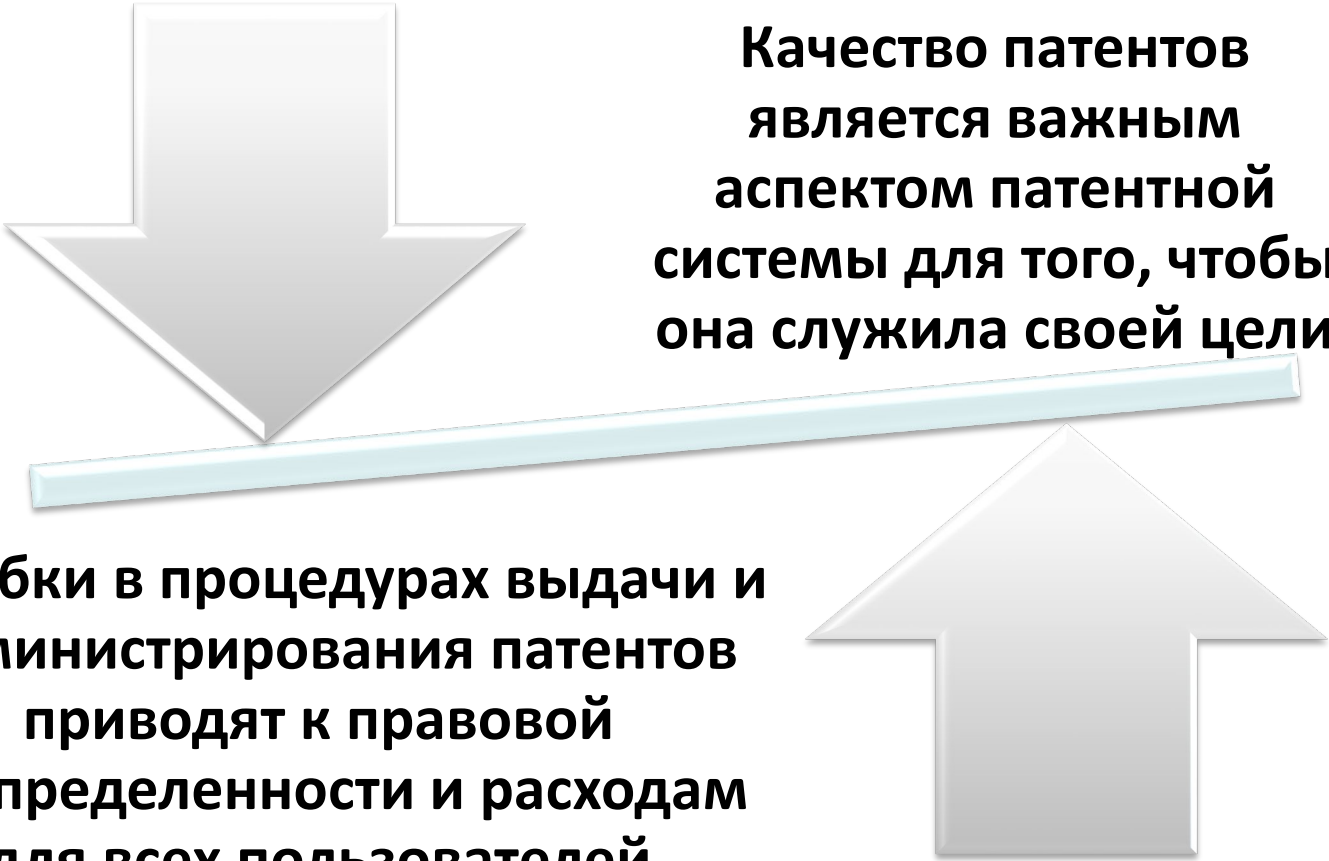
Национальные и региональные правовые нормы: ограничения прав патентообладателей

Использование запатентованного изобретения без согласия патентовладельца для получения разрешения на коммерциализацию определенных продуктов (“Bolar” exception)

- Цель: содействию конкуренции после истечения срока патентной охраны; для предотвращения «де-факто» продления такого срока
- Существуют во многих странах, но объем исключения варьируются :
 - любой продукт - определенный продукт (например, только лекарственные средства)
 - разрешенные действия варьируются: производство и/или использование и/или продажа
 - отдельное положение об исключении или в рамках положения об исключении в отношении исследования
- Комиссия ВТО: «накопление» не согласуется с ТРИПС, даже если эта продукция не реализуется до истечения срока действия патента (*Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114/R*)
- Продление срока действия патента в некоторых странах (как компенсация)

Качество патентов, включая системы возражений против выдачи патента

Качество патентов



**Качество патентов
является важным
аспектом патентной
системы для того, чтобы
она служила своей цели**

**Ошибки в процедурах выдачи и
администрирования патентов
приводят к правовой
неопределенности и расходам
для всех пользователей**

Качество патентов

- Нет общепризнанного определения термина "качество патентов"
- С точки зрения патентных ведомств, в целом:
 1. **Качество самого патента**, т.е. патент, отвечающий требованиям, установленным действующим законодательством (например, новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость и достаточность раскрытия)
 2. **Качество процесса выдачи патента**, т.е.
 - Поиск и экспертиза
 - Своевременность
 - Квалифицированный персонал
 - Прозрачность в взаимодействии с третьими сторонами
 - Системы управления качеством

Качество патентов

Сравнительные исследования:

- изобретательский уровень
- достаточность раскрытия

Оппозиция и административное аннулирование
https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/
(regularly updated)

Международное распределение
работы/International work sharing
<https://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/>

Патенты и искусственный интеллект

Патенты и искусственный интеллект (ИИ)

Как нынешняя
патентная система
применяется к
изобретениям в
области ИИ?

Как будущая
патентная система
должна/может/могла
бы применяться к
изобретениям ИИ?

Патенты и искусственный интеллект

(Автономные)
изобретения,
созданные ИИ

Изобретения,
созданные с
помощью ИИ
(например,
фармацевтическая
субстанция)

Изобретения в
самой
технологии ИИ

≈ computer
implemented
inventions?

В чем суть изобретения? Какова роль искусственного интеллекта в определении проблемы и ее решения?

Патенты и ИИ в ПКПП: текущие дискуссии

Вопросы патентоспособности, связанные с изобретениями ИИ

(патентоспособность, изобретательский уровень, достаточность раскрытия)

Использование технологии ИИ в патентных ведомствах

(классификация патентов, поиск известного уровня техники, экспертиза, перевод, обработка файлов и т.д.)

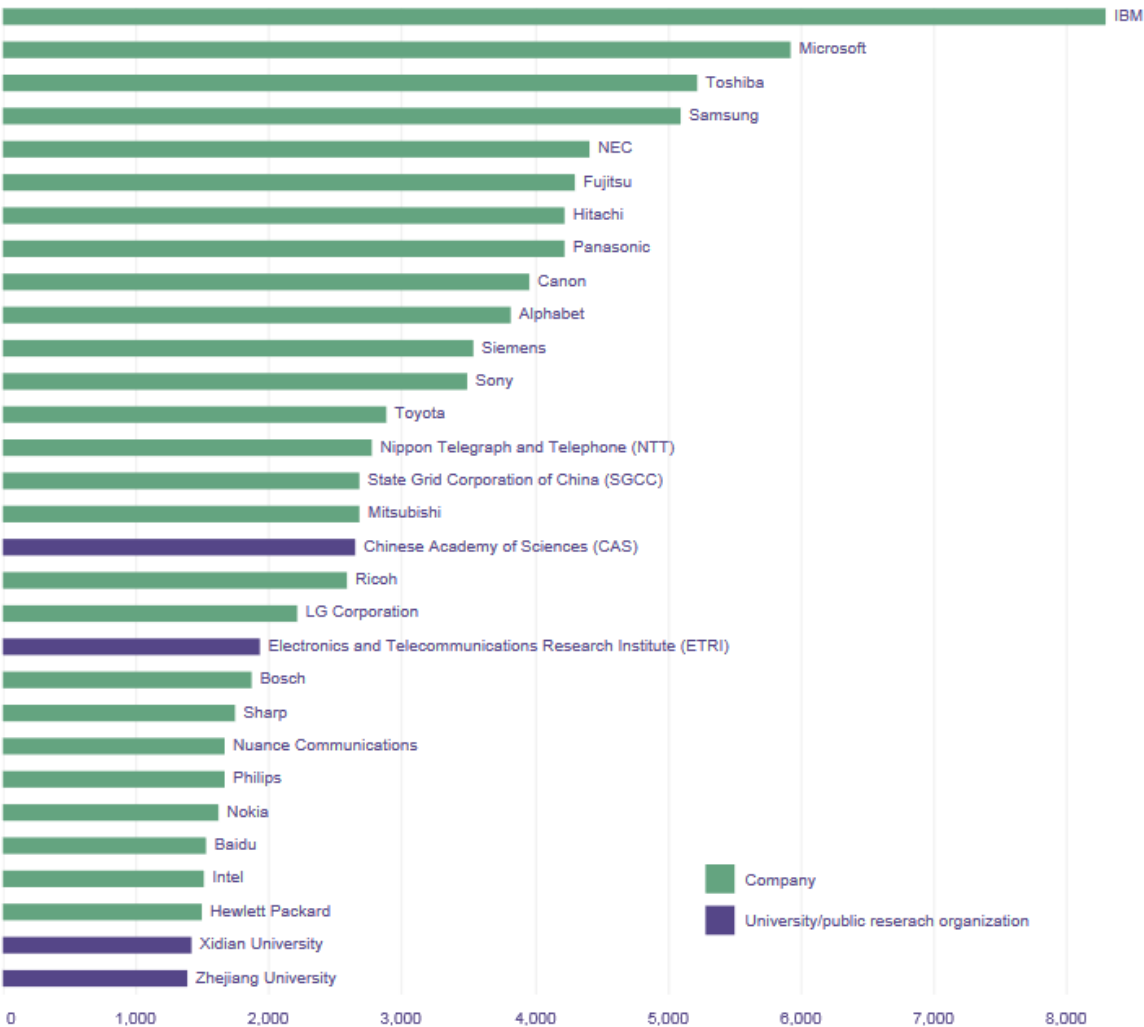
3,2 миллиона патентных заявок, поданных во всем мире (2020 год)

= большие данные

2018	Началось обсуждение
SCP/30 (June 2019)	<p><i>Справочный документ по патентам и новым технологиям (SCP/30/5)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Введение в технологии ИИ и глубокого обучения (deep learning) - Сложность вопросов, связанных с ИИ и патентами - Патентуемый объект; новизна и изобретательский уровень; достаточность раскрытия; промышленная применимость - Инструменты ИИ в патентном администрировании
SCP/31 (Dec. 2019)	Совместная сессия по использованию ИИ для экспертизы патентных заявок
SCP/32 (Dec. 2020)	Совместная сессия по вопросам патентоспособности, связанным с ИИ (SCP/32/4)
SCP/33 (Dec. 2021)	Совместная сессия по использованию ИИ для экспертизы патентных заявок

Ключевые компании в сфере патентования ИИ

Figure 4.1. Top 30 patent applicants by number of patent families
Companies represent 26 of the top 30 AI patent applicants worldwide



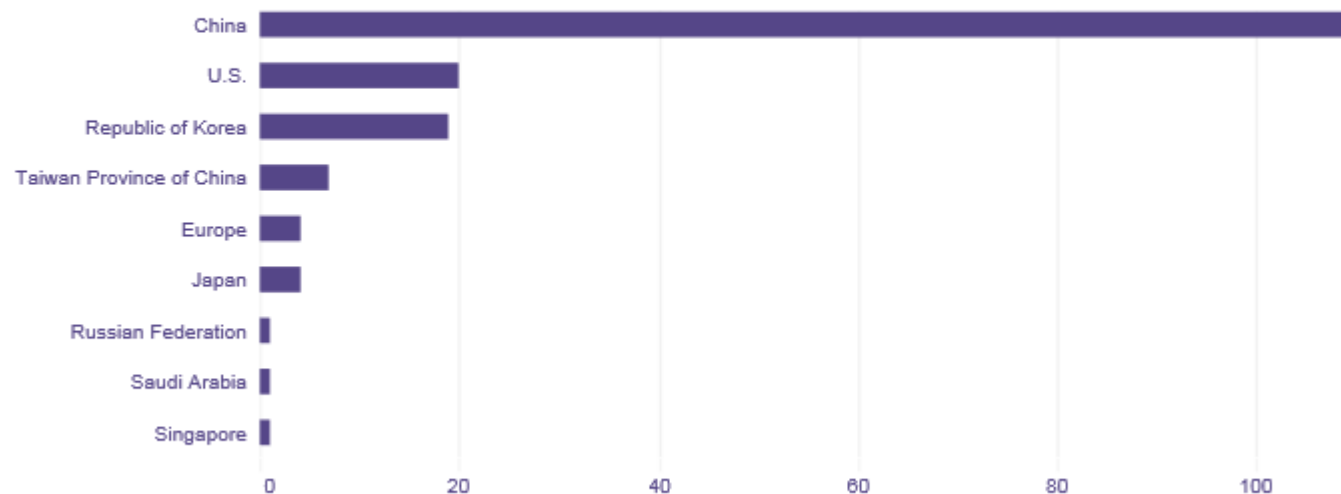
Note: Fujitsu includes PFU; Panasonic includes Sanyo; Alphabet includes Google, Deepmind Technologies, Waymo and X Development; Toyota includes Denso; and Nokia includes Alcatel

Source: WIPO Technology Trends 2019_Artificial Intelligence:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

Ключевые игроки в сфере патентования ИИ

Figure 4.3. Geographical origin of universities and public research organizations in the top 500 patent applicants, by number of organizations

Chinese universities and public research organizations account for more than one-fifth of the top 500 patent applicants



Source: WIPO Technology Trends 2019_Artificial Intelligence:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

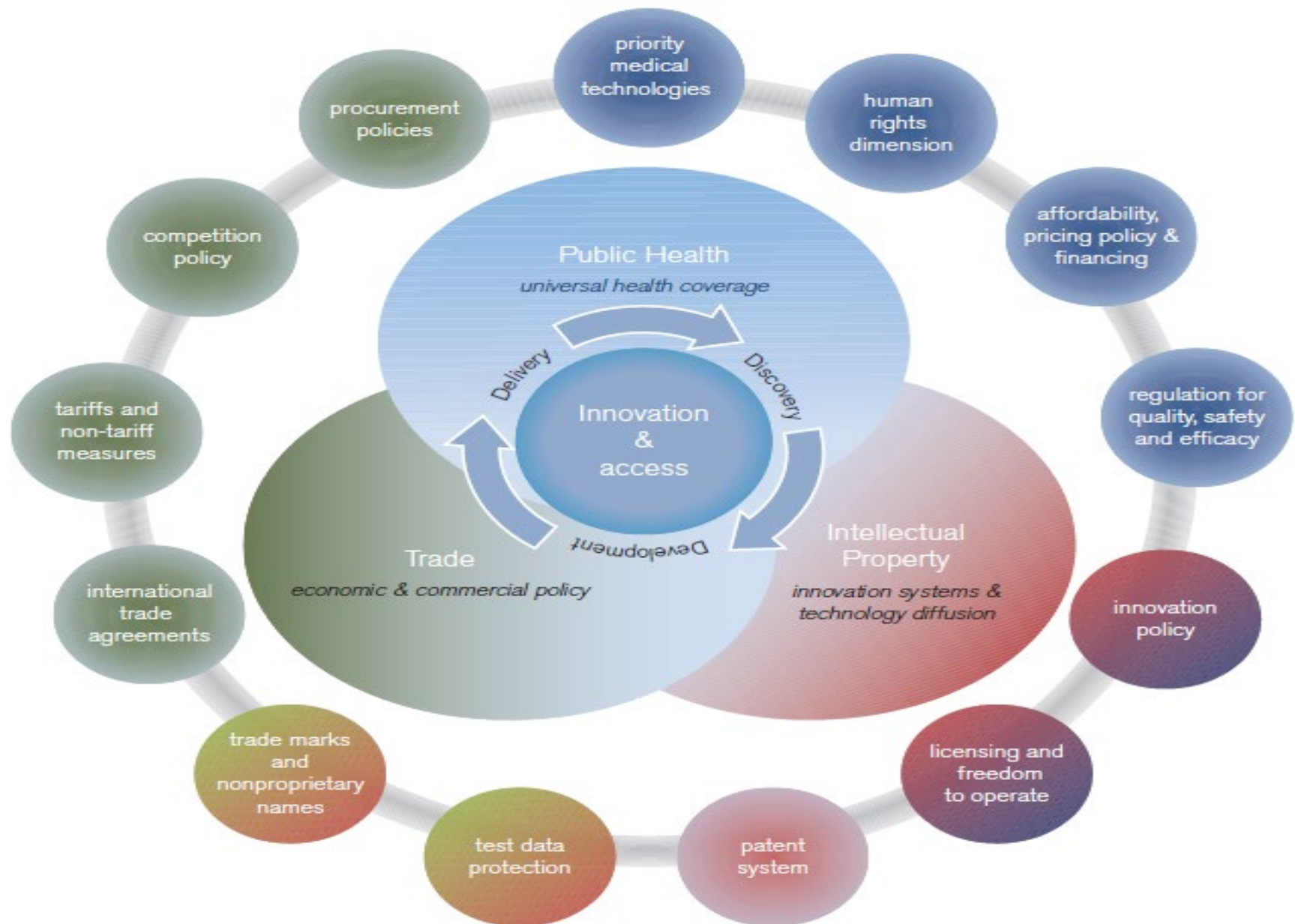
Патенты и здравоохранение

Патенты и здравоохранение

- Этот вопрос был предметом обсуждения во многих организациях (например ВТО, ВОЗ)
- Предложение представленное делегацией Южной Африки от имени Африканской группы
 - Исследования независимыми экспертами проблем, стоящих перед развивающимися странами, в использовании гибких возможностей патентного права для изобретений в области медицины
 - принудительные лицензии
 - исчерпание прав
 - обязательное раскрытие международных непатентованных наименований
 - Обмен информацией
 - Техническая помощь

Патенты и здравоохранение





WHO-WIPO-WTO “Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between public health, intellectual property and trade”

Патенты и здравоохранение: недавние темы (1)

■ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПАТЕНТАХ И ДОСТУПЕ К ИЗДЕЛИЯМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ(SCP/31/5)

- Рецензированные академические исследования, исследования подготовленные ВОЗ и ВТО, профильными межправительственными организациями (2005-2018)
- Исследования по следующим темам:
 - взаимосвязь между вопросами пат. охраны и другими смежными вопросами и проблемами ценовой доступности и наличия изделий медицинского назначения и медицинских технологий;
 - роль патентной системы, в том числе механизмов контроля качества патентов, в стимулировании разработки новых лекарственных препаратов и мед-х технологий в целях снижения глобального бремени болезней, повышения доступности изделий мед-го назначения и мед-х технологий и обеспечения поставок качественной продукции;
 - роль системы ИС как фактора, способствующего распространению знаний и передаче технологий в секторе производства изделий медицинского назначения и медицинских технологий;
 - роль механизмов обязательного и добровольного лицензирования и патентных пулов в обеспечении ценовой доступности и наличия изделий медицинского назначения и медицинских технологий; и
 - доступность основных лекарств в странах, в которых такие лекарства не охраняются патентами, с учетом различных других факторов, касающихся спроса и предложения, от которых зависят наличие и ценовая доступность препаратов

Патенты и здравоохранение: недавние темы (2)

Поиск патентной информации, относящейся к лекарственным средствам

- Патентные документации публикуются, но поиск в патентных БД требует специальных знаний.
- Информация о статусе патента (например, аннулирование, смена патентообладателя и т.д.) доступна не во всех БД стран
- Базы данных содержащие информацию о статусе патентов на лекарства и вакцины:

MedsPaL; Pat-Informed; Patent information on medicine regulation DBs (US Orange Book, US List of Off-Patent, Off-Exclusivity Drugs without an Approved Generic, Health Canada Patent Register, Eurasian Patent Organization (EAPO) Pharmaceutical Register)

Патенты и здравоохранение: недавние темы (3)

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРЕПЯТСТВИЯ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ (НРС) В ОБЛАСТИ ВСЕСТОРОННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СФЕРЕ ПАТЕНТОВАНИЯ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К НЕДОРОГИМ И В ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ МЕДИКАМЕНТАМ В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЭТИХ СТРАНАХ (SCP/26/5, SCP/27/6)

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными

Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными

- Основной вопрос: Нужно ли защищать конфиденциальность сведений полученных патентным поверенным от своего клиента от принудительного раскрытия при рассмотрении дела в судах? Если да, то каким образом?
- Есть ли необходимость в единых международных правилах по этому вопросу? если да, то в какой форме?
- Нет консенсуса на данном этапе
- Некоторые страны считают, что это вопрос касается национального гражданско-процессуального права и просят изъять его из повестки дня ПКПП (Африканские и Азиатские группы)
- Другие страны предложили принять минимальные стандарты по защите такой информации (CEBS)

Передача технологий: препятствия, связанные с патентами

- Роль патентной системы и ее влияние на ПТ: исследования, в т.ч. экономические.
- Передача технологий: препятствия, связанные с патентами
- (SCP/14/4 Rev.2; SCP/12/3 Rev.2; SCP/18/7; SCP/32/6, SCP/31/7, SCP/30/8, SCP/29/6)

Спасибо за внимание!