A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCP/19/5 REV.
الأصل: بالإسبانية
التاريخ: 5 مارس 2014

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة التاسعة عشرة
جنيف، من 25 إلى 28 فبراير 2013

اقتراح وفد إسبانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحسين فهم الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري

وثيقة من إعداد الأمانة

1. يحتوي مرفق هذه الوثيقة على اقتراح قدمه وفد إسبانيا فضلا عن وفود النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولكسمبرغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة بخصوص تحسين فهم الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري.

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

[يلي ذلك المرفق]

اقتراح بشأن لتحسين فهم الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري

مقدمة

1. منذ عقد الدورة السادسة عشرة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (اللجنة)، ظلّ موضوع "جودة البراءات، بما في ذلك أنظمة الاعتراض"، مطروحا على جدول أعمال اللجنة.

2. وقُدم أول اقتراح بخصوص هذا الموضوع من قبل وفدي كندا والمملكة المتحدة (SCP/16/5).

3. ويُقدم هذا الاقتراح بمقتضى البند الفرعي المعنون "تحسين الإجراءات" والوارد في الوثيقة SCP/17/8، وتحديدا في الفقرة 17 من تلك الوثيقة.

4. وموضوع هذه الوثيقة هو اقتراح بشأن إجراء مجموعة من الدراسات، بتنسيق من الويبو وبالتعاون مع الخبراء في المجال المعني و/أو الدول الأعضاء في اللجنة، يكون الغرض منها تحسين فهم النشاط الابتكاري بوصفه شرطا لقابلية الحماية ببراءة.

5. ويتفق معظم المهنيين في الأوساط المعنية بالبراءات على أنّ تقييم النشاط الابتكاري يمثّل أكثر الجوانب المثيرة للجدل وأكثرها صعوبة ضمن عملية تقييم شروط قابلية الحماية ببراءة.

6. وعلى مستوى هذه اللجنة أبدى عدد كبير من الدول الأعضاء اعتراضه على مواءمة التشريعات الخاصة بالبراءات. غير أنّ هناك، باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة، تشابها كبيرا في تعريف الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري في معظم التشريعات. وبناء عليه لا يبدو أنّ ثمة حاجة ملحّة إلى مواءمة التشريعات الوطنية والإقليمية الخاصة بالبراءات من حيث ذلك الجانب. ولا يُعد هذا الاقتراح، بأي شكل من الأشكال، محاولة لتحقيق المواءمة بشأن أي جانب من جوانب النشاط الابتكاري، سواء كان ذلك بشأن تعريف الشرط نفسه أو عدد العناصر التي تدخل ضمن تقييمه، مثل 'الشخص الذي يمتلك المهارات التقنية اللازمة' أو 'حالة التقنية الصناعية' أو مستوى النشاط الابتكاري أو وسائل التقييم المُستخدمة في مختلف الدول الأعضاء. بل إنّ الغرض من الاقتراح هو تحسين معرفة النشاط الابتكاري.

7. وستركّز هذه الوثيقة على الجوانب التالية:

أولا. التعريف بمفهوم النشاط الابتكاري وتقييمه.
ثانيا. الاختلافات القائمة من حيث مستويات النشاط الابتكاري.
ثالثا. اقتراح بإجراء دراسات.

أولا. التعريف بمفهوم النشاط الابتكاري وتقييمه

8. النشاط الابتكاري هو أحد الشروط الثلاثة التي تحدّد قابلية الحماية ببراءة والتي تستخدمها غالبية الدول فيما يخص الاختراعات التي يلتمس أصحابها براءات لحمايتها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يُعرف النشاط الابتكاري بمصطلح "عدم البداهة".

9. وعلى عكس الشروط الأخرى لقابلية الحماية ببراءة لم يكن 'النشاط الابتكاري' واردا دوما في مختلف التشريعات الوطنية الخاصة بالبراءات، بل تم إدراجه فيها خلال القرن العشرين.

10. ويُعد النشاط الابتكاري أكثر الشروط تعقيدا من ضمن شروط قابلية الحماية ببراءة. وذلك بسبب طبيعة الشرط في حد ذاتها: بمعني أنّ تقييم النشاط الابتكاري ينطوي على محاولة تحديد ما إذا كان اختراع ما بديهيا بالنسبة إلى شخص يمتلك المهارات التقنية اللازمة بمراعاة حالة التقنية الصناعية وتاريخ إيداع طلب البراءة المعني.

11. ويتم تقييم الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري من خلال تعريف 'الشخص الذي يمتلك المهارات التقنية' و'حالة التقنية الصناعية'. وتُستخدم 'حالة التقنية الصناعية' أيضا لدى تحديد الشرط الخاص بالجدة، ولو أنّ هناك، في بعض الدول، اختلافا في محتوى ذلك العنصر حسب الشرط الذي يجري تقييمه من ضمن الشرطين المذكورين. غير أنّ العنصر المتمثّل في 'الشخص الذي يمتلك المهارات التقنية اللازمة' قد يُعتبر العنصر المرتبط بشكل حصري تقريبا بالشرط الخاص بالنشاط الابتكاري وتعريفه يمثّل عاملا محددا لتقييم الشرط. وتعتبر بعض الدول أنّ الشخص الذي يمتلك المهارات التقنية اللازمة لا يملك أية قدرات ابتكارية من أي نوع، في حين تعتبر تشريعات بلدان أخرى أنّ لديه بعضا من تلك القدرات.

12. وتعتمد نتيجة تقييم النشاط الابتكاري على تعريف العنصر الافتراضي المتمثّل في 'الشخص الذي يمتلك المهارات التقنية اللازمة'. وبالتالي هناك حاجة إلى إجراء دراسة بشأن ما تستخدمه مختلف الدول الأعضاء من تعاريف لمصطلح 'الشخص الذي يمتلك المهارات التقنية اللازمة'، سواء كانت تلك التعاريف واردة في تشريعات أو مبادئ توجيهية أو سوابق قضائية.

13. وقد تم وضع أساليب مختلفة لتقييم الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري بأكبر قدر ممكن من الموضوعية. ومن الأمثلة على تلك الأساليب 'نهج المشكلة والحل' الذي وضعه المكتب الأوروبي للبراءات، وما يُدعى 'عوامل غراهام'، المُعرّفة في قانون السوابق القضائية للولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الأنظمة الأخرى المبيّنة في المبادئ التوجيهية الخاصة بالفحص والأحكام القانونية الصادرة عن بلدان مختلفة.

14. ومن الأمور المثيرة للاهتمام الاطلاع على تحليل مفصل لمختلف الأساليب المُستخدمة في تقييم النشاط الابتكاري. ولا ينبغي الاضطلاع بدراسة من هذا القبيل بغرض المواءمة بل في سبيل بيان مزايا ومساوئ كل أسلوب. وسيمكّن ذلك مختلف المكاتب الوطنية للبراءات من تحديد الأسلوب الذي ينبغي استخدامه، وفق الظروف المحيطة بكل اختراع. وبالتالي يمكن تحسين الأساليب التي تنتهجها المكاتب لمنح البراءات، وذلك سعيا إلى ضمان مستويات مناسبة من الجودة.

ثانيا. الاختلافات القائمة من حيث مستويات النشاط الابتكاري

15. يُعد النشاط الابتكاري، من ضمن الشروط الثلاثة التي تحدّد قابلية الحماية ببراءة وتُطبق على الاختراعات التي طُلبت براءات بشأنها، الشرط الذي يتيح للدول ومكاتبها الوطنية المعنية بالبراءات أكبر مجال للتصرّف. وبالفعل قد تسهل إجراءات الحصول على براءة أو تصعب حسب تعريف الشرط، والعناصر المؤثرة، والأساليب المُستخدمة لإجراء التقييم، سواء من خلال التشريعات أو المبادئ التوجيهية الخاصة بالفحص.

16. وانخفاض مستوى النشاط الابتكاري يعني إمكانية الحصول على حقوق استئثارية لحماية تحسينات صغيرة، واحتمال الحد من أنشطة الغير في مجال الأعمال المعني.

17. أمّا ارتفاع مستوى النشاط الابتكاري بشكل بالغ فيعني احتمال عدم منح حقوق استئثارية لحماية اختراعات قد تستحق تلك الحماية، أو إمكانية منح حقوق استئثارية محدودة للغاية، ممّا يسدّ الطريق أمام الاستثمار والبحث.

18. وتعتمد بعض المكاتب الوطنية النهج المتمثّل في منح البراءات حتى إذا كان هناك شك بخصوص النشاط الابتكاري وترك الأمر للمحاكم كي تبتّ بشكل نهائي في صحة البراءات في حال قيام الغير بتقديم شكوى للاعتراض عليها.

19. وسيكون من المفيد إجراء دراسة لمقارنة مختلف مستويات النشاط الابتكاري. ولا ينبغي إجراء تلك الدراسة بغرض المواءمة، بل ينبغي أن يتم التركيز فيها على أمور عملية للغاية، والاستشهاد فيها بعدد كبير من الأمثلة وحالات الفحص التي أدى فيها النشاط الابتكاري إلى نتائج متباينة في مختلف الدول الأعضاء.

ثالثا. اقتراح بإجراء دراسات

20. يرى المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية (OEPM) أنّ لجميع الدول الأعضاء، مهما كان مستواها الإنمائي، مصلحة في تحسين المعارف في مجال الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري، وذلك ينطبق أيضا على المستخدمين والمجتمع عموما.

21. وينبغي أن تستوفي البراءات، لضمان فعاليتها، الشروط المحدّدة لمنحها ولا ينبغي أن تُمنح إلاّ لحماية الاختراعات التي تستحق تلك الحماية.

22. وفي سبيل تحسين المعارف في مجال الشرط الخاص بالنشاط الابتكاري على مستوى الدول الأعضاء، يقترح المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية (OEPM) أن تُجرى دراسات بتنسيق من أمانة الويبو وبالتعاون مع الدول الأعضاء و/أو الخبراء المعنيين، على أن تتناول تلك الدراسات ما يلي:

- تعريف الشخص الذي يمتلك المهارات التقنية اللازمة باعتباره العنصر الرئيسي في تقييم النشاط الابتكاري؛
- الأساليب المُستخدمة لتقيم النشاط الابتكاري؛
- الاختلافات القائمة من حيث مستوى النشاط الابتكاري المطلوب.

ومن الممكن، حسب الاقتضاء، توخي إجراء دراسة واحدة تغطي مختلف الجوانب. ويمكن، في إطار تلك الدراسة، اعتماد استبيان يردّ فيه ممثلو مختلف الدول الأعضاء على أسئلة تتعلق بالطريقة التي تُعالج بها هذه المسائل في بلدانهم.

[نهاية المرفق والوثيقة]