

Постоянный комитет по патентному праву

**Девятнадцатая сессия
Женева, 25 – 28 февраля 2013 г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ИСПАНИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОТНОСИТЕЛЬНО УЛУЧШЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ
ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМ УРОВНЕ

Документ подготовлен Секретариатом

1. В приложении к настоящему документу содержится представленное делегацией Испании, а также делегациями Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции и Соединенного Королевства предложение относительно улучшения понимания требования об изобретательском уровне для рассмотрения по пункту 6 проекта повестки дня, озаглавленному «Качество патентов, включая системы возражения».

2. Членам Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) предлагается рассмотреть содержание приложения.

[Приложение следует]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УЛУЧШЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМ УРОВНЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. С шестнадцатой сессии Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) вопрос «Качество патентов, включая системы возражения» остается в повестке дня Комитета.
2. Первое предложение по той теме было представлено делегациями Канады и Соединенного Королевства (SCP/16/5).
3. Настоящее предложение представляется в рамках подпункта, озаглавленного «Совершенствование процесса», который содержится в документе SCP/16/5, говоря более конкретно – в пункте 17 этого документа.
4. Предметом настоящего документа является предложение о проведении серии исследований, координируемых Секретариатом ВОИС и осуществляемых в сотрудничестве с экспертами и/или государствами-членами Комитета, которые предназначаются для улучшения понимания изобретательского уровня в качестве требования патентоспособности.
5. Большинство специалистов в мире патентов согласны с тем, что оценка изобретательского уровня является самым противоречивым и трудным аспектом процесса оценки требований патентоспособности.
6. В рамках данного Комитета значительное число государств-членов вновь и вновь высказывают свои возражения против унификации патентного законодательства. Однако, за исключением небольших различий, определение требования изобретательского уровня является весьма схожим в большинстве законодательных актов. Поэтому не представляется настоятельно необходимым унифицировать национальное и региональное патентное законодательство в этом отношении. Настоящее предложение отнюдь не представляет собой попытку унифицировать какой-либо аспект изобретательского уровня, будь то определение самого требования или ряда элементов, имеющих отношение к его оценке, таких как фигура эксперта в этой области или состояние науки и техники, степень изобретательского уровня либо методы оценки, используемые в различных государствах-членах. Скорее, цель предложения заключается в углублении знаний относительно изобретательского уровня.
7. В настоящем документе будут рассмотрены следующие аспекты:
 - I. Введение к концепции изобретательского уровня и ее оценка.
 - II. Различия в степенях изобретательского уровня.
 - III. Предложение об исследованиях.
- I. **ВВЕДЕНИЕ К КОНЦЕПЦИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ И ЕЕ ОЦЕНКА**
8. Изобретательский уровень является одним из трех требований патентоспособности, используемых в большинстве государств применительно к изобретениям, в отношении которых их владельцы пытаются получить патенты. В Соединенных Штатах Америки изобретательский уровень известен как «неочевидность».

9. В отличие от других требований патентоспособности «изобретательский уровень» не всегда присутствовал в патентном законодательстве различных стран; его включение в национальное законодательство происходило на протяжении XX века.
10. Из всех требований патентоспособности оценка изобретательского уровня является наиболее сложной, что объясняется самим характером этого требования: по сути дела, оценка изобретательского уровня предполагает попытку определить, является ли то или иное конкретное изобретение очевидным для эксперта в этой области с учетом состояния науки и техники на дату подачи соответствующей патентной заявки.
11. Оценка требования относительно изобретательского уровня зависит от определения «эксперта в этой области» или «состояния науки и техники». В то время как «состояние науки и техники» используется при определении требования новизны – хотя в некоторых государствах его содержание варьируется в зависимости от того, проводится ли оценка одного требования или другого, - фигуру «эксперта в этой области» можно рассматривать как практически целиком относящуюся к требованию относительно изобретательского уровня, и ее определение является решающим фактором при оценке этого требования. В некоторых государствах считается, что эксперт в этой области не обладает никаким изобретательским потенциалом, в то время как законодательство других государств признает за ним определенный потенциал.
12. Итоги оценки изобретательского уровня зависят от определения этой гипотетической фигуры «эксперта в этой области». Поэтому было бы желательно провести исследование об определении «эксперта в этой области», используемом в различных государствах-членах, будь то в законодательстве, руководящих указаниях или прецедентном праве.
13. В целях оценки этого требования по возможности максимально объективным образом были разработаны различные методы оценки, как, например, «метод проблема/решение», применяемый Европейским патентным ведомством (ЕПВ), так называемые «факторы Грэма», определяемые прецедентным правом Соединенных Штатов Америки, и ряд других систем, разработанных в руководящих принципах экспертизы и судебных решениях различных стран.
14. Было бы интересно увидеть детальный анализ различных методов, применяемых при оценке изобретательского уровня. Такое исследование должно быть проведено не в целях унификации, а, скорее, для того, чтобы выявить преимущества и недостатки каждого метода, дабы различные национальные патентные ведомства могли решать, какой метод им следует использовать в зависимости от обстоятельств, связанных с каждым изобретением, тем самым улучшая их методы предоставления патентов с целью обеспечения надлежащего качества.

II. РАЗЛИЧИЯ В СТЕПЕНЯХ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ

15. Из трех требований патентоспособности, традиционно применяемых к изобретениям, в отношении которых подана заявка на патент, именно изобретательский уровень дает государствам-членам и их национальным патентным ведомствам наибольшие возможности для маневра. По сути дела, посредством определения этого требования, промежуточных элементов и их методов оценки либо посредством законодательства или руководящих принципов экспертизы можно облегчить или усложнить получение патента.
16. Низкая степень изобретательского уровня предполагает, что можно получить исключительные права в отношении незначительных усовершенствований, создавая угрозу ограничения предпринимательской деятельности третьих сторон.

17. Очень высокая степень изобретательского уровня означает, что изобретения, которые, возможно, заслуживают этого, могут и не получить исключительные права или же получить весьма ограниченные права, что будет препятствовать инвестициям и исследованиям.

18. Некоторые национальные ведомства придерживаются подхода, заключающегося в том, чтобы предоставлять патенты в случаях, когда имеются сомнения относительно изобретательского уровня, и при этом они оставляют за судами вынесение окончательного решения о действительности патента, если какая-то третья сторона подает жалобу.

19. Было бы интересно провести сравнительное исследование касательно различных существующих степеней изобретательского уровня. Такое исследование должно иметь не цели унификации, а, скорее, весьма практическую направленность, приводя большое число примеров и рассматривая случаи, когда оценка изобретательского уровня привела к разным результатам в различных государствах-членах.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ

20. По мнению Испанского ведомства по патентам и товарным знакам (ИВПТЗ), все государства-члены, независимо от уровня их развития, заинтересованы в улучшении знаний касательно требования изобретательского уровня. В этом также заинтересованы пользователи и общество в целом.

21. Чтобы выполнять свою функцию, патенты должны соответствовать требованиям патентоспособности и должны предоставляться только в отношении тех изобретений, которые того заслуживают.

22. Чтобы улучшить знания касательно требования изобретательского уровня среди государств-членов, Испанское ведомство по патентам и товарным знакам (ИВПТЗ) предлагает провести исследования, координируемые Секретариатом ВОИС и осуществляемые в сотрудничестве с государствами-членами и/или экспертами, по следующим темам:

- определение эксперта в этой области в качестве ключевой фигуры при оценке изобретательского уровня;
- методы, используемые для оценки изобретательского уровня;
- различия в требуемой степени изобретательского уровня.

Если это будет сочтено целесообразным, можно предусмотреть одно исследование, охватывающее различные аспекты. В рамках указанного исследования можно принять вопросник, в котором представители различных государств-членов ответят на вопросы о том, как такие проблемы решаются в их соответствующих странах.

[Конец приложения и документа]