

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ ПРИСКОРЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПАТЕНТНИХ ЗАЯВОК У СФЕРІ ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Старовіт О. М.

аспірантка

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

м. Київ, Україна

Ключовим пріоритетом національної та міжнародної політики стало заохочення екологічно безпечних інновацій. Найбільш важливими регулятивними механізмами, які сприяють технологічним зеленим інноваціям є режими інтелектуальної власності, особливо це стосується патентного законодавства. З цієї причини ряд Національних відомств інтелектуальної власності вжили заходів щодо прискореної експертизи патентних заявок у сфері зелених технологій.

У цій статті представлені основні результати двох опублікованих статей про програми прискореного експертизи заявок на патенти у сфері зелених технологій. У першому дослідженні, яке опубліковане Міжнародним центром з торгівлі та сталого розвитку, забезпечується перший емпіричний аналіз прискорених процедур, на основі даних з Австралії, Канади, Ізраїлю, Японії, Республіки Корея, Великобританія і США [1].

У другому документі, опублікованому в Berkeley Technology Law Journal (BTLJ), аналізуються правила, що регулюють різні програми, з точки зору вимог до участі в програмі прискореної експертизи заявок та параметрів процесу, і рекомендується гармонізувати програми, щоб зробити їх правила однаковими для всіх Національних відомств інтелектуальної власності [2].

Основні категорії правил програми прискореної експертизи заявок є кваліфікаційні вимоги і вимоги до процесу. Заходи щодо прискореної експертизи патентних заявок у сфері зелених технологій можуть скоротити час, необхідний для отримання патенту, з кількох років до декількох місяців. Вимоги прийнятності визначають, які заявки на патент можуть брати участь в прискорених програмах. Зокрема, право на участь в предметній області визначає категорії зелених технологій, які можуть пройти прискорену експертизу. Тип технології, для якої може знадобитися прискорена експертиза, сильно відрізняється в різних патентних відомствах.

В Австралії, Канаді та Великобританії таке право мають всі екологічно чисті винаходи. Заявник повинен просто подати лист із

поясненням, чому винахід має екологічні переваги. Однак Бразилія, Китай, Японія і США накладають деякі обмеження на дозволені технології. Наприклад, в Японії дозволені тільки енергозберігаючі та вуглецевозберігаючі технології. Навпаки, в Республіці Корея найсуворіші вимоги, включаючи структуру конкретних перерахованих технологічних класів. У Кореї технології (зокрема, поновлювані джерела енергії), як правило, мають право на участь тільки в тому випадку, якщо винахід фінансується або акредитовано державою, або має «зелену сертифікацію» відповідними державними законами про навколишнє середовище. Ізраїльська програма також визначає право на отримання предмета за допомогою строго пронумерованих технологічних класів [3].

Вимоги до процесу – це обмеження, що стосуються таких параметрів, як збори і витрати, а також ці вимоги значно різняться в залежності від програми. У той час як Австралія (IP Australia) і Канадське відомство інтелектуальної власності (СІРО) допускають необмежену кількість претензій, для багатьох заявників, збори за претензію, встановлені, наприклад, Патентним відомством Японії (JPO), можуть зробити вартість більших наборів претензій занадто високою. Подібним чином, IP Australia та СІРО є відносно ліберальними щодо єдності винаходу (вимога, що заявка на патент стосується лише одного винаходу або групи тісно пов'язаних винаходів), тоді як JPO (Японське патентне відомство) в цьому відношенні жорсткіше. Більшість програм не вимагають додаткової плати за прискорене обстеження. Однак деякі відомства вимагають від заявників проведення попереднього пошуку та порівняння заявленого винаходу з найближчим рівнем техніки. Це фактично передає частину роботи патентного відомства заявнику патенту.

Швидкий процес експертизи пропонує ряд переваг, таких як: полегшення ліцензування та залучення приватного капіталу, а також забезпечення належного права проти порушників.

Проте, прискорена експертиза та процедура видачі патентів має деякі недоліки:

- збільшення витрат для заявників на патент, особливо коли від них вимагається скласти звіт про пошук за відомим рівнем техніки (наприклад, в JPO) і представити коментарі, які можуть мати наслідки в судовому розгляді;

- велика різноманітність правил прискореної програми, як з точки зору права на участь, так і з точки зору формальних вимог до процесу. Заявники, які бажають брати участь в декількох програмах, повинні проаналізувати ряд різних правил, визначити, чи відповідає їхній

винахід вимогам прийнятності для кожної програми, і скласти різні набори вимог і аргументи для кожної програми.

– не завжди в інтересах заявника, якомога швидше опублікувати або видати патент.

Як наслідок, заявники на патенти будуть зацікавлені в використанні прискорених програм тільки при певних обставинах (наприклад, при підозрі в порушенні, для залучення капіталу або забезпечення комерційних партнерських відносин).

Важливою перевагою тривалого періоду експертизи є те, що він відкладає витрати, пов'язані з видачею патенту, визначення заявником комерційної придатності та можливість коригувати патентну заявку (зокрема, список пунктів формули – в процесі експертизи).

Переважну більшість прискорених експертиз патентних заявок з деякими варіаціями по країнам, складають технології, пов'язані зі зміною клімату, особливо поновлювані джерела енергії. У США більшість прискорених запитів пов'язано з вітроенергетикою, а вловлювання та зберігання вуглецю популярні в Австралії і Канаді. На інші екологічні технології, такі як рециркуляція або технології боротьби із забрудненням, припадає близько 20 відсотків патентних заявок, за винятком Ізраїлю, де 30 відсотків заявок відносяться до водозберігаючих технологій [3].

Переважна більшість учасників прискорених програм – це вітчизняні заявники, і лише невеликий відсоток подає заявку на прискорене проходження програм з-за кордону. Це говорить про те, що іноземні заявники можуть не знати про програми та що заявники можуть захотіти прискорити тільки першу заявку, яка зазвичай подається в їхній рідній країні. Пропонується, щоб гармонізація програм стимулювала участь – особливо через кордони [2].

Поширення зелених технологічних знань впливає таким чином, що використовуючи пряме цитування як міру поширення знань, виявляється, що протягом того ж періоду патенти, подані в прискореному порядку, отримують більш ніж в два рази більше посилань, ніж патенти аналогічної цінності, подані традиційним способом.

«Це вказує на те, що програми прискореної експертизи пришвидшили поширення технологічних знань в області зелених технологій в короткостроковій перспективі (тобто протягом перших років після публікації патентів). З огляду на невідкладність вирішення екологічних проблем, цей результат обнадіює. Чи буде ефект таким же в довгостроковій перспективі, залишається відкритим питанням» [2].

Отже, гармонізована та стандартизована система прискорених вимог до експертизи патентних заявок у сфері зелених технологій забезпечить єдиний набір правил, який буде застосовуватися до всіх відомств ІВ, що

пропонують прискорену експертизу патентних заявок у сфері зелених технологій. Збалансована система буде поєднувати широкі кваліфікаційні вимоги до предмету (щоб включити якомога більше корисних зелених технологій) з розумними обмеженнями процесу (щоб робоче навантаження експертів залишалось на керованому рівні) і, таким чином, забезпечувала б досить високу швидкість експертизи.

З огляду на успішний міжнародний досвід із застосування програм прискореної експертизи патентних заявок у сфері зелених технологій, вбачається необхідним впровадження прискореної експертизи на національному рівні.

Література:

1. Dechezleprêtre, Antoine, 2013. Fast-tracking Green Patent Applications: An Empirical Analysis, ICTSD Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property; Issue Paper No. 37, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland. URL: <https://www.files.ethz.ch/isn/161230/fast-tracking-green-patent-applications-an-empirical-analysis.pdf>.

2. Lane, Eric, 2012. Building the global green patent highway: a proposal for international harmonization of green technology fast track programs. Berkeley Technology Law. URL: *Berkeley Technology Law Journal, Vol. 27, No. 3, 2012.*

3. Fast-tracking green patent applications. WIPO Magazine 3/2013. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0002.html#table.

МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Ярмолюк А. А.

*аспірантка кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права
Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна*

Сьогодні чітко вбачається необхідність переходу суб'єктів інноваційної діяльності в Україні до концепції відкритих інновацій. Вона спричинена тим, що через відсутність достатніх знань і обладнання запатентовані розробки не завжди використовуються повною мірою. Також в сфері інноваційної діяльності спостерігається