

知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术 政府间委员会

第二十三届会议

2013年2月4日至8日，日内瓦

关于由WIPO秘书处对避免错误授予专利和遵守现有获取与惠益分享制度的相关措施
进行研究的职责范围提案

加拿大、日本、大韩民国和美利坚合众国代表团提交的文件

导 言

1. 2013年2月1日，世界知识产权组织(WIPO)国际局收到了美利坚合众国常驻联合国及其他国际组织代表团代表加拿大、日本、大韩民国和美利坚合众国代表团提出的一项请求，要求将一份“关于由WIPO秘书处对避免错误授予专利和遵守现有获取与惠益分享制度的相关措施进行研究的职责范围提案”交知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会(IGC)第二十三届会议讨论，作为议程第6项下的工作文件。

2. 根据上述请求，现将上述提案作为本文件的附件附后。

3. *请委员会注意并审议本文件附件
中的提案。*

[后接附件]

关于由 WIPO 秘书处对避免错误授予专利和遵守现有获取与惠益分享制度的相关措施 进行研究的职责范围提案

在政府间委员会有关错误专利以及遗传资源(GR)和/或遗传资源相关传统知识(TKa)盗用问题的解决机制工作中,同时也为承认WIPO成员对发展议程建议所作出的承诺,政府间委员会请秘书处在首席经济学家的参与下开展以下额外工作:

更新《WIPO 关于涉及遗传资源和传统知识专利公开要求的技术调查》(2004 年第 3 号研究)中涉及WIPO 成员业已落实的公开要求和相关获取与惠益分享(ABS)制度的信息。鉴于需要进行一项以事实为基础的分析,研究公开要求和相关 ABS 制度是否能在不打击创新或惠益分享激励机制的前提下,解决对错误专利的关注,并解决盗用问题,研究应当分析:

1. 提供国因公开要求和相关 ABS 制度而获得的利益;
2. 国家主管局/司法管辖区因公开要求而产生的成本; 以及
3. 专利申请人因公开要求及相关要求(事先知情同意(PIC)和共同商定条款(MAT)的证据)而承担的成本。其中包括因申请人实际使用遗传资源和/或遗传资源相关传统知识而产生的成本,以及可能未使用遗传资源和/或遗传资源相关传统知识、但因需要确定公开要求方面有哪些义务而产生的成本。

具体而言,研究至少应当对那些要求公开遗传资源和/或遗传资源相关传统知识来源或起源的国家和地区性知识产权法律、法规和程序进行分析,对于有这种要求的每个国家或地区(视具体情况),还应当:

- 确定专利申请人做出的来源/起源公开有多少起。
- 确定除来源/起源公开以外,还规定了哪些额外要求。例如,这可能包括确定哪些主管机构要求提供 PIC 和 MAT 证据。
- 对于要求 PIC/MAT 证据的情况,研究应当收集有关取得 PIC/MAT 需要遵守哪些程序的信息。
- 申请人在公开要求方面犯错的,怎样纠正错误?例如,如果申请人在没有欺诈意图的情况下将一国作为来源公开,但实际上是另一国,申请人能否修改来源?主管局是否认为来源的名称是新内容,因此要求重新提交专利申请?
- 对于每个有公开要求的主管局,确定一件专利申请的平均处理时间,然后确定一件有公开要求的专利申请的平均处理时间。
- 要求公开来源/起源的,遗传资源是:直接获取的(原生境);从种子库或其他贮藏机构获取的;还是作为商品购买获得的?
- 自规定公开要求以来,在这一技术领域提交的专利申请数量是增加了还是减少了?如果减少了,原来可能提出专利申请的申请人是否决定将其发明作为商业秘密而不去提交专利申请?
- 自规定公开要求和相关 ABS 制度以来,取得了多少利益?至今已签订了多少份 ABS 协议?

- 对于有公开要求的 WIPO 成员国，自规定公开要求以来签订了多少份 ABS 协议？
- 对于有 ABS 协议的情况，协议是否提醒遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的接收方在申请知识产权保护时有必要公开其来源/起源？
- 专利申请中未公开遗传资源和/或遗传资源相关传统知识来源或起源的，是否施加刑事或民事制裁和/或罚金？如果施加，请说明在哪些情况下施加这些制裁，有哪些制裁，并说明相关上诉机构的任何上诉和裁定。
- 有公开要求的，主管局是否也要求公开对发明的可专利性有实质意义的现有技术？如果不要，那么对遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的来源规定公开要求，却对可专利性具有实质意义的现有技术不规定公开要求，是何理由？公开对改进审查有何作用？
- 来源或起源对可专利性具有实质意义的情况有多常见？在那些知识产权法要求公开的国家，是否也有关于遗传资源和/或遗传资源相关传统知识盗用与滥用的国内法？
- 主管局是否提供机制，允许第三方提交对专利申请可专利性有实质意义的信息？
- 主管局是否提供专利异议机制（授权前或授权后）？
- 对于未在专利或专利申请中提出权利要求的遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的用途，WIPO 成员国怎样确保遗传资源和/或遗传资源相关传统知识是适当获取的，并且任何 PIC 或 MAT 要求已得到满足？

这项研究应力求尽快完成，让各代表团能够就我们的遗传资源和/或遗传资源相关传统知识工作做出知情决策。

[附件和文件完]