

WIPO



WO/GA/30/7 Add.1

ORIGINAL: English

DATE: August 15, 2003

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
GENEVA

E

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЕССИЯ ВОИС

Тридцатая (16-я очередная) сессия
Женева, 22 сентября - 1 октября, 2003

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ ПО
РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
И ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ

Документ подготовлен Секретариатом

1. Проект технического исследования, приведенный в данном документе, касается требований, содержащихся в системах патентного законодательства, которые посвящены раскрытию информации относительно генетических ресурсов и традиционных знаний (ТЗ), имеющих отношение к запатентованным изобретениям. В документе WO/GA/30/7 предлагается, чтобы данный материал был бы передан в качестве технического справочного документа в Секретариат Конвенции по биологическому разнообразию, как это было рекомендовано Межправительственным Комитетом по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору на его пятой сессии (см. документы ВОИС WIPO/GRTKF/IC/5/12 and WIPO/GRTKF/IC/5/15).

2. Полные данные о подготовке данного исследования приведены в документах ВОИС WIPO/GRTKF/IC/5/10 и WIPO/GRTKF/IC/4/12. Они основаны на ответах, полученных от государств-членов на анкету, содержащуюся WIPO/GRTKF/IC/Q.3. Свод полных ответов на указанную анкету может быть предоставлен по просьбе, адресованной в Секретариат, и имеется на сайте ВОИС в Интернет.

[Приложение следует]

Приложение

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ

	Параграфы
I. ВВЕДЕНИЕ	1 to 3
II. ОБЩИЙ ПОДХОД	4 to 7
III. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.....	8 to 29
IV. АСПЕКТЫ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	30 to 79
V. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ТРАДИЦИОННЫМИ ЗНАНИЯМИ И ПАТЕНТАМИ.....	80 to 89
VI. ХАРАКТЕР ТРЕБОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСКРЫТИЯ.....	90 to 160
VII. ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ.....	161 to 181
VIII. ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ.....	182 to 199
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	200 to 208

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Данный проект исследования касается требований по раскрытию информации, содержащихся в патентном законодательстве, которые имеют отношение к генетическим ресурсам (ГР) и традиционным знаниям (ТЗ), использованным в изобретениях, на которые испрашивается патентная охрана.

2. Данный проект исследования основан на работе ВОИС, касающейся взаимосвязи интеллектуальной собственности (ИС) и ГР/ТЗ,¹ включая деятельность Рабочей группы по биотехнологии², материалы совещания ВОИС по интеллектуальной собственности (апрель 2000), и результаты последующей работы Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору ("МПК"), который был учрежден в 2000 г. Генеральной Ассамблеей ВОИС.

¹ Для простоты отсылок аббревиатура 'ГР/ТЗ' в данном проекте будет использоваться в общем виде: либо к генетическим ресурсам, либо традиционным знаниям, либо к сочетанию генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний.

² См. Документ ВОИС WIPO/BIOT/WG/99/1 «Вопросы, предлагаемые для включения в Программу ВОИС по биотехнологии», подготовленный д-ром. Баретто де Кастро, г-ном Кушаном, д-ром Залеха и проф. Штрауссом (параграф 46).

3. Непосредственным толчком для проведения данного исследования было приглашение, полученное ВОИС от Конференции стран-участниц (КСУ) Конвенции по биологическому разнообразию (КБР):

“подготовить техническое исследование и представить его выводы на Конференцию стран-участниц на ее седьмую сессию относительно методов, используемых в связи с обязательствами по договорам ВОИС, требующими раскрытия соответствующей информации в рамках патентных заявок, в частности относительно:

- (a) генетических ресурсов, использованных при создании заявленных изобретений;
- (b) Страны происхождения генетических ресурсов, использованных в заявленных изобретениях;
- (c) Связанных с ними (ассоциированных) традиционных знаний, инновации и способы, использованные в заявляемых изобретениях;
- (d) Источника ассоциированных традиционных знаний, инноваций и способов; а также,
- (e) Доказательств ранее полученного согласия.”

На своей третьей сессии в июне 2002,³ МПК принял решение, что указанное исследование должно быть проведено и договорился о графике проведения и рассмотрения результатов данного проекта. Была разослана анкета, имеющая целью получение информации в части национальных законодательств и практического опыта их применения (см. документ WIPO/GRTKF/IC/Q.3, приведенный в качестве Приложения II). Первоначальный отчет о ходе подготовки данного исследования и обзор ответов, полученных на анкету, был опубликован в ноябре 2002 года (документ WIPO/GRTKF/IC/4/11) и рассмотрен МПК на его четвертой сессии.⁴ МПК согласился, что последующие ответы должны быть представлены к 14 марта 2003 года (см. документ WIPO/GRTKF/IC/4/15, параграфы 174 and 175(x)). К 30 апреля 2003 года ответы были получены от Аргентины, Австралии, Бурунди, Канады, Китая, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Кении, Малави, Мексики, Новой Зеландии, Нигерии, Филиппин, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Российской Федерации, Испании, Швеции, Швейцарии, Уругвая, Соединенных Штатов Америки, Вьетнама, Европейской Комиссии и Европейского патентного Ведомства. После завершения дискуссий на четвертой сессии в основу данного проекта исследований был положен, по возможности, указанные ответы.

³ Документ WIPO/GRTKF/IC/3/17, параграфы 79-81.

⁴ Документ WIPO/GRTKF/IC4/15, параграфы 169-174.

II. ОБЩИЙ ПОДХОД

4. Данный проект исследования касается двух общих областей права и правового регулирования:

- регулирование доступа к генетическим ресурсам и связанными с ними ТЗ, их использование и распределение выгод (доходов) от них; а также
- правовые нормы, регулирующие выдачу патентных прав на соответствующие изобретения.

5. Данный проект исследования рассматривает взаимосвязь, а также потенциально новые формы взаимодействия между указанными двумя системами регулирования. Правовым нормам и административным механизмам, применяемым в этих областях, присущи как национальные, так и международные компоненты (включая отдельные региональные соглашения и прочие инструменты). В сущности, именно национальные законодательства определяют условия доступа к генетическим ресурсам⁵ и традиционным знаниям, и именно национальные законодательства обеспечивают признание, выдачу и поддержание в силе патентных прав⁶ (отдельные системы обеспечивают также выдачу региональных патентов с их дальнейшим правовым действием согласно национальному законодательству). Международное право, нашедшее свое особое выражение в ряде ключевых договорах, устанавливает общие принципы действия национальных законодательств и обеспечивает также их административную поддержку.

6. Поэтому данный Проект исследования направлен на упомянутые вопросы, исходя из двух уровней – общих принципов и административных систем регулирования, созданных на международном уровне, и применения этих принципов через действие отдельных национальных законов. Однако имеется также дополнительный международный аспект, который рассматривается в данном проекте – насколько возможен учет национальной правовой системой одной страны действия и правовых последствий различных областей права в другой стране. В частности, в проекте рассматривается возможность существования зависимости между выдачей или действием патента в рамках одной юрисдикции и правовыми нормами другой страны, в которых устанавливаются условия доступа к генетическим ресурсам и ТЗ.

7. Подход, принятый в данном проекте, предусматривает рассмотрение в самом начале различных взаимосвязей, существующих между запатентованным изобретением и соответствующим генетическим ресурсом или традиционным знанием, включая рассмотрение вытекающих из этого последствий в рамках патентного законодательства. Затем в проекте рассматриваются вытекающие последствия из каждой такой взаимосвязи в свете общих международных норм для патентной охраны, а также специальных договоров.

⁵ В частности, это соответствует принципам “суверенного права государства по отношению к природным ресурсам” и “наличия предшествующего согласия” относительно доступа (статья 15 КБР).

⁶ В частности, это соответствует принципу независимости патента согласно статье 4bis Парижской Конвенции.

III. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

8. Возрастающее значение биотехнологии и все увеличивающееся число патентов, выдаваемых на изобретения в области биотехнологии,⁷ подчеркивают потенциальное значение генетических ресурсов и связанных с ними ТЗ как исходного материала для создания отдельных изобретений в области биотехнологии; однако существует еще целый ряд технологий, в которых генетические ресурсы могут использоваться в качестве исходных материалов, включая традиционные знания, поэтому их значение и ценность не ограничивается только областью биотехнологии как таковой. В то же время произошли значительные международные изменения в правовой сфере, касающейся генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний, особенно в части реализации КБР и недавних переговоров по линии FAO ITPGR. Эти события в совокупности обострили озабоченность по поводу создания соответствующего механизма и средств эффективного регулирования доступа к генетическим ресурсам и связанных с ними ТЗ, в особенности, в части получения предшествующего подтвержденного согласия относительно возможности доступа, а также в части содействия справедливого распределения выгод (доходов) от использования указанных ресурсов и знаний. В то же самое время указанные события подчеркнули необходимость эффективного использования системы ИС для стимулирования выгод от использования генетических ресурсов и ТЗ в соответствии с международной правовой и политической структурами.

9. В общем случае существуют отдельные национальные (а в отдельных случаях и региональные) законодательства, которые устанавливают и регулируют права в области ИС, а также регулируют доступ к генетическим ресурсам. Указанные отдельные правовые системы соответствуют некоторым международным правовым структурам – с одной стороны. КБР и FAO ITPGR, а с другой стороны, своду международных конвенций, касающихся ИС. Однако указанные две системы регулирования взаимодействуют на практике. Например, такие права ИС, как патенты могут быть частью правовой и коммерческой структур, которые используются для получения доходов от использования генетических ресурсов, а соглашения относительно владения патентом, их лицензионного использования помогают определить распределение получаемых доходов. Отсюда озабоченность относительно доступа и распределения доходов может быть переведена в плоскость дискуссий о взаимодействии между системой ИС и регулированием использования генетических ресурсов и связанных с ними ТЗ.

⁷ Общий показатель роста активности патентования в области биотехнологии виден из недавно проведенного исследования OECD, в котором делается такой вывод: “абсолютное число патентов в области биотехнологии, выданных патентным ведомством США и ЕПВ, существенно выросло по сравнению с общим числом всех патентов. В ведомстве США в период с 1990 по 2000 г.г., число патентов в области биотехнологии увеличилось на 15 % по сравнению с общим приростом 5 %. В ЕПВ подача патентных заявок в области биотехнологии имеет аналогичную тенденцию: в период с 1990 по 1997 гг, число выданных патентов в области биотехнологии выросло на 10.5%, в то время как общее число патентов возросло на 5%,” См. “Biotechnology Statistics in OECD Member Countries: Compendium Of Existing National Statistics,” STI Working Paper 2001/6, at, p. 10.

Доступ к генетическим ресурсам и ТЗ и распределение выгод (доходов) от их использования – международные системы

10. Заключение Конвенции КБР в 1992 году было одним из ключевых шагов в международном плане при формулировании правил, регулирующих доступ к генетическим ресурсам и связанных с ними ТЗ. Целями КБР являются:

“...сохранение биологического разнообразия, поддержание уровня использования их компонентов и честное и справедливое распределение благ, возникающих в результате использования генетических ресурсов, включая путем соответствующего доступа к ним и соответствующей передачи связанных с ними технологий, учитывая все права на эти ресурсы и технологии, а также путем соответствующего финансирования.”⁸

11. Таким образом, КБР направлена на реализацию двояких целей: сохранения биологического разнообразия и содействия поддержанию определенного уровня использования их компонентов, она также оговаривает принцип честного и справедливого распределения выгод от использования генетических ресурсов. КБР формулирует следующий принцип: “Государства имеют ... суверенное право использовать свои собственные ресурсы согласно собственной политике сохранения окружающей среды...”⁹ Она признает “суверенные права государства по отношению к природным ресурсам,” и предусматривает, что «полномочия по определению доступа к генетическим ресурсам остаются за национальным правительством и регулируются национальным законодательством», а также “доступ, в случае его предоставления, должен быть согласован на взаимных условиях и регулироваться определенными положениями, включая положение о том, что доступ к генетическим ресурсам должен быть обусловлен предшествующим получением согласия Договаривающейся стороны, предоставляющей такие ресурсы, если нет иной договоренности с этой стороной.”¹⁰ Для целей КБР “генетический материал” означает любой материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные компоненты наследственности, ‘генетические ресурсы’ означает генетический материал, имеющий реальную или потенциальную ценность,” и “биологические ресурсы’ включает генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или иной биотический компонент экосистемы, имеющие действительную или потенциальную ценность или применение для человечества.”¹¹

12. С учетом мер по сохранению биологического разнообразия *in situ* (статья 8) КБР требует, чтобы каждое государство-участник “насколько это возможно и целесообразно”, а также в соответствии “со своим национальным законодательством уважать, сохранять и поддерживать знания, инновации и практические методы коренных и местных сообществ, воплощающих традиционные уклады жизни, способствующие сохранению и поддерживаемому уровню использования биологического разнообразия, а также содействовать их широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний, инноваций и практических методов и поощрять справедливое распределение выгод, вытекающих из использования таких

⁸ КБР, статья 1.

⁹ КБР, Статья 3.

¹⁰ КБР, статья 15.

¹¹ КБР, статья 2.

знаний, инноваций и практических методов” (статья 8(j)). При реализации этих требований необходимо также учитывать связанные с ними положения, такие как: статью 10(c), в которой делается отсылка на традиционное использование биологических ресурсов в рамках параметров установленного уровня использования, а также статью 18(4), касающуюся установления сотрудничества в целях развития и использования местных и традиционных технологий во исполнение целей КБР.

13. КБР предусматривает, чтобы каждая Договаривающаяся сторона “прилагала усилия по проведению научных исследований, основанных на генетических ресурсах, предоставляемых другой Договаривающейся стороной, при полном участии там, где это возможно, этой Договаривающейся стороны”¹² и чтобы она принимала соответствующие законодательные, административные или политические меры [с учетом определенных условий] в целях честного и справедливого распределения результатов исследований и разработок, а также выгод, вытекающих из коммерческого или иного использования генетических ресурсов, с другой стороной, предоставившей эти ресурсы.”¹³ Конвенция предусматривает, чтобы такое распределение выгод “происходило на взаимно согласованных условиях.” Статья 19, касающаяся “действий в области биотехнологии”¹⁴ и распределения выгод,” предусматривает среди прочих вещей, чтобы каждая Договаривающаяся сторона “предпринимала все практические меры по содействию и продвижению приоритетного доступа на честной и справедливой основе для Договаривающихся сторон, особенно для развивающихся стран, к результатам исследований и выгодам, вытекающим из биотехнологических методов, основанных на генетических ресурсах, предоставленных указанными Договаривающимися сторонами”, а также чтобы такой “доступ происходил на взаимно согласованных условиях.” Это на практике может приводить к заключению двухсторонних соглашений между стороной, предоставляющей ресурсы и традиционные знания, и стороной, использующей их.

14. Принятие в ноябре соглашения FAO ITPGR¹⁵ было дальнейшим ключевым шагом в расширении международных рамок по предоставлению доступа к генетическим ресурсам и распределению выгод. Соглашение ITPGR предусматривает применение многостороннего подхода по доступу и распределению выгод, при котором признаются суверенные права государств в отношении их генетических ресурсов. Была достигнута также договоренность по реализации этих прав путем учреждения открытой многосторонней системы обмена.¹⁶ Примером проявления этой системы является работа и функционирование Консультативной группы по международным исследованиям в области сельского хозяйства, согласно части IV Соглашения ITPGR должна быть создана система в виде Многосторонней системы доступа и распределения взаимных выгода (МСД). МСД будет включать растительные генетические ресурсы по продовольствию и сельскому хозяйству, перечисленные в

¹² КБР, статья 15.6.

¹³ КБР, статья 15.7.

¹⁴ Биотехнология определяется в статье 2 как: “любое технологическое применение, использующее биологические системы, живые организмы или их производные с целью производства или модификации продуктов или соответствующие процессы для указанных целей.”

¹⁵ См. документ WIPO/GRTKF/IC/2/INF.2.

¹⁶ См раздел IV.A.3 в документе WIPO/GRTKF/IC/1/3 в отношении дальнейших деталей, касающихся многосторонних систем.

Приложении 1 Соглашения ИТPGR и которые будут находиться под управлением и контролем Договаривающихся сторон, будучи общественным достоянием. МСД будет обеспечивать облегченный доступ в соответствии с определенными условиями и распределение выгод через механизмы информационного обмена, предоставления доступа и передачи технологии, создания соответствующих полномочий, а также распределения доходов, появляющихся в результате коммерциализации. В то время как КБР содержит определение термина “страна происхождения генетических ресурсов” (статья 2), в соглашении ИТPGR используется термин “центр происхождения” растительных генетических ресурсов (статья 2), отражая тот факт, что для многих подобных ресурсов бывает затруднительно определить единственную страну происхождения.¹⁷ Одна из организаций в статусе наблюдателя на четвертой сессии Комитета отметила, что:

“Соглашение FAO ИТPGR предусматривает многосторонний принцип доступа и распределения доходов, но только для перечня фитогенетических ресурсов и исключительно для продовольственных и сельскохозяйственных целей, и поэтому устанавливает облегченный механизм доступа для перечисленных генетических ресурсов, не являясь открытым механизмом обмена. Несмотря на то, что центры CGIAR упомянуты в Договоре, они в настоящее время находятся вне его сферы. Наконец, механизм облегченного доступа не равен понятию « в общественном достоянии».”¹⁸

Национальное регулирование доступа к генетическим ресурсам

15. Полное или авторитетное обсуждение национального регулирования, отражающего принципы и существенные положения КБР, не входит в задачи данного Исследовательского ПРОЕКТа – эти вопросы детально были исследованы на политических форумах КБР.¹⁹ Аналогично, механизмы национальной реализации Договора FAO ИТPGR являются предметом рассмотрения в рамках FAO. Однако очевидно, что разнообразие существующих механизмов на уровне национального законодательства может иметь определенные последствия для регулирования доступа к генетическим ресурсам, а также для установления и реализации условий доступа, в частности, мер по распределению доходов с учетом ограничений, налагаемых национальным суверенитетом и общими принципами соглашения КБР. Сюда могут относиться законы о собственности, законодательство об окружающей среде и ресурсах, законы, отражающие интересы коренных народностей, а также специальные законы, регулирующие доступ к различным категориям генетических или биологических ресурсов. Может существовать также специальная правовая структура, регулирующая доступ к генетическим ресурсам. Такой доступ может также регулироваться косвенно посредством законодательства, касающегося землевладения или аренды, путем соблюдения условий, применяемых в отношении доступа и

¹⁷ См. “Идентификация генетических ресурсов и их происхождение: возможности и ограничения современных биохимических и правовых систем,” CGRFA, Исследование истории вопроса No. 4, 1994.

¹⁸ См. Отчет четвертой сессии, док. WIPO/GRTKF/IC/4/15, параграф 171.

¹⁹ Особенно в материалах Открытой Рабочей группы КБР по доступу и распределению доходов и Конференции Договаривающихся сторон (КДС), как это рассматривается ниже.

использования государственных земель и ресурсов или путем применения договорного права. Правительственные органы и провайдеры доступа используют контракты (например, соглашения о передаче объектов материального права), лицензии и разрешения по установлению и выполнению условий доступа к генетическим ресурсам и связанных с ними ТЗ.

16. В рамках рассмотрения путей реализации КБР на недавней Конференции участников КБР были приняты рекомендации²⁰ относительно доступа и распределения выгод (доходов) с использованием рекомендаций Специальной открытой рабочей группы КБР по доступу и распределению доходов (отчет содержится в док. WIPO/GRTKF/IC/2/11). Они также включали так называемые Боннские директивы, которые носят добровольный и необязательный характер, но хорошо иллюстрируют возможные подходы к созданию национальных систем регулирования в данной области в части “компетентных органов, выдающих согласие с предшествующим уведомлением”:

“26. Предшествующее согласие с уведомлением относительно доступа к генетическим ресурсам *in situ* должно быть получено от Договаривающейся стороны, предоставляющей такие ресурсы, через компетентный национальный орган, если это не определено иным образом Договаривающейся стороной.

“27. В соответствии с национальным законодательством получение предшествующего согласия с уведомлением может потребоваться на разных административных уровнях (общегосударственном/региональном или областном/местном) в стране происхождения, поэтому это должно быть специально оговорено.”²¹

17. По вопросу функционирования национальных систем регулирования Боннская директива в части «процедуры» предусматривает:

“36. Ходатайства о доступе к генетическим ресурсам на основе получения предшествующего согласия с уведомлением и решения компетентных органов о предоставлении или непредоставлении доступа к генетическим ресурсам должны быть задокументированы в письменном виде.”

“37. Компетентный орган предоставляет доступ путем выдачи разрешения или лицензии или осуществления иных соответствующих процедур. При этом может быть использована национальная система регистрации факта выдачи всех разрешений или лицензий путем использования должным образом заполненных форм заявлений.”²²

18. Для выявления информации относительно применяемых правовых режимов в странах-членах ВОИС в вопросе 1 разосланной анкеты запрашивались детали “национального и/или регионального законодательства, а также других нормативных документов, которые регулируют доступ к генетическим ресурсам и/или

²⁰ См. UNEP/CBD/COP/6/20, решение VI/24; см. также WIPO/GRTKF/IC/3/12.

²¹ См. WIPO/GRTKF/IC/2/11, Приложение, стр. 20.

²² См. WIPO/GRTKF/IC/2/11, Приложение, стр. 21.

традиционным знаниям...” Ответы, полученные к настоящему времени, включают ссылки на:

- Федеральные, региональные и территориальные правовые режимы, регулирующие доступ к земельным угодьям, законы об окружающей среде или отраслевые законы (такие как: о лесном или рыбном хозяйстве), а также правовые режимы, регулирующие права аборигенов на использование природных ресурсов;²³
- Специальное законодательство по генетическим ресурсам как таковым, которое может касаться также связанных с ними ТЗ;²⁴
- Законодательное и общее право относительно недвижимого и движимого имущества, а также общие законы о собственности;²⁵
- Право собственности и договорное право, нормы, касающиеся Федеральных национальных парков, а также законы о государственной коммерческой тайне, применимые к ТЗ;²⁶
- Использование системы договоров по доступу к генетическим ресурсам;²⁷
- Депонирование биологического материала для целей патентования;²⁸
- Специальные правила относительно генетических ресурсов животного и растительного происхождения (селекционные достижения);²⁹
- Положения, касающиеся охраны окружающей среды, и законодательство о сохранении биоразнообразия, включая функционирование разрешительной системы с четко выраженными мерами по распределению доходов при непосредственном участии провайдера доступа.³⁰

19. В нескольких ответах отмечалась роль правовых систем федерального уровня, областного (штатов) или местного уровней при общем регулировании доступа к генетическим ресурсам и связанных с ними ТЗ. В одном из ответов отмечалась возможность существования консультативного механизма, направленного на обеспечение координации решений на федеральном уровне и уровне штатов.³¹

20. В большинстве ответов, полученных на данный момент, указывалось, что в настоящее время не существует специальных законов или нормативных документов, регулирующих доступ к генетическим ресурсам или ТЗ, в отдельных ответах сообщалось, что начаты работы по подготовке таких законодательных актов. Используются также широко различные процедуры, основанные на договорах, соглашениях, выдаче лицензий или разрешений, а также аналогичных подходах, что рассматривается в документе ВОИС WIPO/TKGRF/IC/4/10, “Отчет об электронной базе данных о практике заключения договоров и условиях, относящихся к интеллектуальной собственности, доступу к генетическим ресурсам и распределению

²³ Ответ Канады.

²⁴ Ответ Португалии.

²⁵ Ответ Швейцарии.

²⁶ Ответ США, включая также “Процедуры обращения и требования для проведения НИР и получения разрешений” от Службы национальных парков Департамента США по внутренним делам.

²⁷ Ответ Мексики.

²⁸ Ответ Республики Молдовы.

²⁹ Ответ Российской Федерации.

³⁰ Ответ Австралии.

³¹ Ответ Австралии.

выгод (доходов)”, а также в документе ВОИС WIPO/GRTKF/IC/5/9 “ О практике заключения договоров и условиях, относящихся к интеллектуальной собственности, доступу к генетическим ресурсам и распределению доходов.”

Интеллектуальная собственность и доступ к генетическим ресурсам и ТЗ

21. Система ИС играет практическую роль в содействии решению вопроса о распределении доходов, возникающих в результате предоставления доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними ТЗ. Вопрос о правах на ИС возник в ходе дискуссии о реализации КБР, а также в рамках самой управляющей структуры КБР, особенно на Конференции стран-участников КБР и ее подчиненных органов, таких как: Специальной открытой рабочей группы по доступу к генетическим ресурсам и распределению доходов, а также Специальной открытой межсессионной группы касательно статьи 8(j) и других связанных положений и Вспомогательного консультативного органа по научным, техническим и технологическим вопросам. Данная работа привела, например, к принятию на Конференции Договаривающихся сторон рекомендаций относительно роли прав интеллектуальной собственности при реализации мероприятий по доступу и распределению доходов.³² В конвенции КБР делается четкая ссылка на ИС и, в особенности, на патенты в рамках статьи 16 в свете обеспечения доступа к технологии и ее передачи, а также отдельные аспекты этого параграфа также приводятся в статье 17, касающейся обмена информацией. Статья 16 предусматривает, что доступ или передача “должны обеспечиваться на условиях, которые признают и согласуются с адекватной и эффективной охраной прав интеллектуальной собственности” в тех случаях, когда данная технология подлежит охране с помощью ИС. Она также предусматривает, что Договаривающиеся стороны должны предпринимать определенные законодательные, административные или политические меры относительно доступа и передачи технологии, “включая технологию, охраняемую патентами и другими видами охраны прав ИС в случае необходимости.” В положении, касающемся доступа и передачи технологии, она предусматривает (см статью 16.5), что:

“Договаривающиеся стороны, признавая, что патенты и другие виды охраны прав ИС могут иметь влияние на применение данной Конвенции, будут сотрудничать по данному вопросу, исходя из своего национального законодательства и международного права с тем, чтобы обеспечить поддержку этих прав и их непротиворечивость с учетом целей Конвенции .”

Состоялось также углубленное обсуждение роли прав ИС с учетом положений статьи 8(j), касающейся “знаний, инноваций и различных практик коренных и местных народов и сообществ, воплощающих традиционный образ жизни, ”и относящейся также к более широкому использованию и справедливому распределению выгод; что является по существу основным направлением работы данного комитета в этом направлении.³³

³² В рамках Решения Конвенции VI/24, и исходя из рекомендаций специальной открытой Рабочей группы по доступу и распределению доходов.

³³ См. Например, документы ВОИС WIPO/GRTKF/IC/5/8, WIPO/GRTKF/IC/5/7, WIPO/GRTKF/IC/4/8, WIPO/GRTKF/IC/3/9 и WIPO/GRTKF/IC/3/7.

22. Боннская директива дает определенный исторический ракурс в отношении дискуссий по практическому взаимодействию между системой ИС и КБР. Например, Директивы предлагают, чтобы соглашения о передаче материала (СПМ) в части генетических ресурсов по возможности включали “условия, при которых пользователь [предоставленного в доступ генетического ресурса] имеет право испрашивать охрану интеллектуальной собственности”;³⁴ а неденежные выгоды могут включать “совместное владение патентами и другими формами прав ИС.”³⁵

23. В ходе международных дискуссий был сделан ряд предложений, которые предполагают более специфическое взаимодействие между системой ИС и системами доступа и распределения выгод. Эти предложения потребуют от патентных заявителей предоставления информации, относящейся к генетическим ресурсами/или ТЗ, использованным при разработке изобретений, на которые поданы патентные заявки. Это может потребовать раскрытие источника использованного материала и предоставление информации о правовой основе доступа к нему (например, такого как: доказательство или указание на то, было ли получено предшествующее согласие с уведомлением). Предложения, содержащие эту концепцию в различных формах, были представлены во Всемирную Торговую Организацию (ВТО);³⁶ на Конференцию КБР;³⁷ на Конференцию ООН по торговле и развитию (UNCTAD);³⁸ и ВОИС.³⁹ Решение Конференции участников КБР VI/24 содержало обращение к Договаривающимся сторонам и их правительствам “содействовать и поощрять раскрытие страны источника происхождения генетических ресурсов в заявках на получение прав ИС во всех случаях, когда предмет изобретения в заявке касается генетических ресурсов или их использования при создании изобретения, а также установление соответствия с выданным предшествующим согласием и взаимно согласованными условиями, на которых был предоставлен доступ к данным ресурсам”, а также “поощрять раскрытие в заявках на получение прав ИС источника происхождения традиционных знаний, инноваций и практик коренных и местных сообществ, имеющих отношение к сохранению и поддержанию на определенном уровне использования биологического разнообразия во всех случаях, когда предмет изобретения в заявке касается или в нем используются такие знания.”

24. Указанные предложения детально обсуждаются ниже (см. особенно раздел V). В то время как имеется ряд других предложений, все они вращаются вокруг одного или двух общих требований: требование к патентному заявителю раскрывать происхождение или источник генетических ресурсов или традиционных знаний, использованных в изобретении (или каким-то образом связанных с данным изобретением), а также требование раскрывать правовой контекст, в соответствии с которым был предоставлен доступ к соответствующим генетическим ресурсам или традиционным знаниям или в более жесткой форме - предоставление доказательств, что был осуществлен в соответствии с некоторой процедурой или правовой нормой (в

³⁴ Боннская директива, Приложение I.

³⁵ Боннская директива, Приложение II.

³⁶ См. Также документы IP/C/W/195, IP/C/W/228, WT/GC/W/233, IP/C/M/32, пар. 128, IP/C/M/33, пар. 121.

³⁷ См. решение IV/8, пар. 3 и Приложение; Решение V/26, пар. A.15(d); документ UNEP/CBD/COP/5/8: пар. 127.

³⁸ См. Док. TD/B/COM.1/EM.13/3, пар. 17.

³⁹ См. Док-ты SCP/3/10, WIPO/IP/GR/00/2, WIPO/IP/GR/00/4.

частности, согласно некоторому критерию относительно адекватности предшествующего согласия с уведомлением). Эти предложения различаются формулировками относительно требований установления взаимосвязи между ГР или ТЗ и соответствующим изобретением, относительно правовой базы установления таких требований (в рамках или вне патентного закона с возможностью применения и интерпретации контрактного права или зарубежного доступа), а также уточнения правовой сущности таких требований и последствий их невыполнения. Например, источник или происхождение генетических ресурсов могут быть очень специфическими или могут быть ограничены только *страной происхождения генетических ресурсов* (как в случае обращения участников Конвенции). Следует отметить, что в КБР это определяется как “страна, которая обладает указанными генетическими ресурсами в условиях *in-situ*.”

25. Была высказана некоторая озабоченность по поводу практических и правовых вопросов, содержащихся в некоторых из этих предложений, особенно относительно обязательного раскрытия информации об использовании генетических ресурсов и ТЗ. Эта озабоченность касалась действия патентной системы и применимых международных договоров.⁴⁰ Соответственно продолжается международный диалог относительно необходимости, ценности, практических последствий и правовой базы механизмов, которые в особенности обеспечивают увязку доступа к генетическим ресурсам и ТЗ с патентной системой. Специальная открытая рабочая группа КБР по доступу и распределению выгод отмечала, что “существует необходимость в обеспечении точной информации относительно прав ИС и представлении разъяснений относительно методов раскрытия этой информации в рамках патентных заявок.”⁴¹

Рассмотрение вопросов раскрытия в рамках ВОИС

26. Предшествующая работа в рамках ВОИС касалась в определенной степени этих вопросов. В документе, подготовленном Рабочей группой по биотехнологии, содержались следующие комментарии:

“В рамках ВОИС и других форумов были выдвинуты ряд предложений, которые предусматривают введение требования, чтобы патентные заявители раскрывали определенную информацию относительно биологических материалов, которые были использованы при создании изобретения. Некоторые из этих предложений, по-видимому, преследовали цель обеспечить, чтобы стороны получали образцы определенных биологических материалов для разработки изобретения на законной основе или могли потребовать от заявителей раскрытия в патентной заявке определенных взаимоотношений, отраженных в контракте. Однако неясно, должно ли это требование быть включено в патентный закон в качестве субстантивного положения, приводящего к отклонению патентной заявки, в

⁴⁰ См., например, резюме дискуссий относительно предложений, касающихся Соглашения TRIPS, содержащихся в материале: «Взаимосвязь между соглашением TRIPS и Конвенцией КБР: Резюме поступивших вопросов и предложений», документ WTO IP/C/W/368, параграфы с 20 по 28.

⁴¹ Отчет Комитету в док. ВОИС WIPO/GRTKF/IC/2/11, стр. 35.

случае его несоблюдения или должно быть скорее всего чисто процедурным требованием .”⁴²

27. Рабочая группа предложила “провести оценку существующей практики и средств, используемых для идентификации и защиты интересов различных сторон, которые принимают участие в исследованиях и создании изобретений в области биотехнологии,” включая провайдеров генетических ресурсов и прочих биологических материалов.⁴³ На своем заседании 8-9 ноября 1999 г. Рабочая группа решила подготовить перечень вопросов относительно существующей практики охраны изобретений в области биотехнологии согласно патентным системам и системам охраны патентов на растения или их комбинированным вариантам, применяемым странами-участницами ВОИС. Этот перечень включал несколько вопросов относительно специальных положений, обеспечивающих запись фактов использования генетических или биологических ресурсов в изобретениях.

28. Ответы были сведены в документе ВОИС WIPO/IP/GR/00/3 Rev.1, “Информация, представленная странами-участницами ВОИС относительно специальных положений, обеспечивающих запись фактов использования генетических и биологических ресурсов при создании изобретений,” который был рассмотрен на Совещании ВОИС по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам 17-18 апреля 2000 года и представлен на рассмотрение Комитета в виде док.-та ВОИС WIPO/GRTKF/IC/1/6, “Информация, представленная членами ВОИС, относительно практики охраны изобретений в области биотехнологии.” Из 57 стран-участниц ВОИС, которые ответили на вопросы, 5 стран дали утвердительный ответ на вопросы, включают ли они “какие-либо специальные положения по обеспечению записи данных об использовании генетических или биологических материалов (в частности, относительно источника государственного финансирования, источника происхождения генетических ресурсов, использованных в биотехнологических изобретениях, наличия предшествующего согласия с уведомлением относительно доступа ?” Три другие страны указали, что ими планируется ввести соответствующие положения в их законодательство. Две страны отметили, что “невыполнение требования по раскрытию такой информации приводит к запрету на выдачу патента и/или может быть основанием для признания его недействительным или аннулирования.”

29. Комитет также рассмотрел документ WIPO/GRTKF/IC/1/3, в котором среди других вопросов рассматривался вопрос “записи заинтересованности в обладании патентами, которые создаются в связи с доступом или использованием генетических ресурсов,” и отметил, что “аспекты для дальнейшего обсуждения могут включать следующие вопросы: (i) применяется ли также предлагаемое требование в тех случаях, когда изобретение, на которое подана заявка, касается синтезированных веществ, которые были выделены или извлечены из активных соединений генетического ресурса, предоставленного в доступ, и если это имеет место, то ответить, как определяется термин «извлеченный»; (ii) применяется ли данное требование, и если да, то каким образом по отношению к генетическим ресурсам, предоставляемым для облегченного доступа из многосторонних систем, создаваемых обычно в

⁴² Док. ВОИС WIPO/BIOT/WG/99/1, *Вопросы, предложенные для включения в Программу ВОИС по биотехнологии*, подготовленные д-ром Barreto de Castro, г-ном Kushan, д-ром Zaleha и проф. Strauss, пар. 46.

⁴³ Документ ВОИС WIPO/BIOT/WG/99/1, пар. 48.

сельскохозяйственном секторе; и (iii) каковы бывают последствия несоблюдения данного требования, начиная от наложения штрафа и кончая аннулированием патента.” Комитет высказал мнение, что “с точки зрения интеллектуальной собственности существующие нормы относительно предоставления патентов, их объема и использования в том виде, как они отражены в статьях 27, 29, 32 и 62 Соглашения TRIPS, могут дать определенную ориентацию относительно того, каким образом опрошенные страны-члены ВОИС, которые являются также членами ВТО, относятся к данной концепции.”

IV. АСПЕКТЫ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30. В данном разделе рассматриваются те аспекты патентной системы, которые могут иметь отношение к требованиям, предъявляемым к патентным заявителям в отношении раскрытия определенной информации, при этом даются иллюстрации со ссылками на ответы стран-участниц Анкеты и отмечаются отдельные соответствующие положения из ключевых соглашений, находящихся в административном ведении ВОИС, особенно Парижской конвенции,⁴⁴ Договора о Патентной Кооперации (РСТ)⁴⁵ и Договора о Патентном праве (PLT).⁴⁶ В ряде ответов на Анкету содержались также ссылки на системы депонирования микроорганизмов, которые обеспечивают действие международной системы признания, учрежденной согласно Будапештскому Договору.⁴⁷ В данном Проекте Исследований цитируются также различные элементы соглашения TRIPS в рамках ВТО, так как они являются важным выражением некоторых ключевых понятий, обсуждаемых здесь, но при этом не делается попытка какой-либо интерпретации Соглашения TRIPS и сущности обязательств, налагаемых данным соглашением.

31. В то время как международные договоры устанавливают общие правовые нормы, применяемые в патентных законах, и обеспечивают административную поддержку их реализации, действительные патентные права определяются, предоставляются, реализуются и регулируются согласно национальным (в отдельных случаях - региональным) законам. Патентные права предоставляются действительному изобретателю (или его правопреемнику, обычно работодателю изобретателя) на основе заявлений, поданных в национальное или региональное ведомство. Система предусматривает подачу единственной международной патентной заявки, которая имеет правовое действие⁴⁸ отдельных заявок в каждой из стран или регионов, указанных в международной заявке.

Информационные требования к патентным заявкам

32. Патентные заявки содержат совокупность технической, правовой и административной информации. В соответствии с национальными и региональными

⁴⁴ Парижская конвенция по охране промышленной собственности с учетом пересмотра в Стокгольме, июль 1967 г.

⁴⁵ Договор о патентной кооперации (РСТ), заключенный в Вашингтоне 19 июля 1970 г.

⁴⁶ Договор о патентном праве, принятый в Женеве 1 июня 2000 г. (еще не вступил в силу).

⁴⁷ Будапештский Договор по международному признанию депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977).

⁴⁸ См. РСТ, статья 11(3).

патентными законами (а также в соответствии с принятыми международными нормами) патентные заявки должны содержать информацию по следующим четырем направлениям:

(a) Информацию, которая позволяет специалисту в данной области осуществить заявляемое изобретение, а в некоторых законах требуется раскрытие наилучшего способа реализации заявленного изобретения, известного изобретателю на соответствующую дату.⁴⁹ Для изобретений, использующих новый микроорганизм, обязательство по раскрытию может также быть связано с депонированием самого микроорганизма;⁵⁰

(b) информацию, которая определяет предмет испрашиваемой охраны (притязание или притязания);

(c) прочую информацию, релевантную для определения новизны, изобретательского уровня или неочевидности, а также возможности промышленного применения или полезности заявленного изобретения, включая отчеты о поиске и известный уровень техники;⁵¹

(d) административную или библиографическую информацию, относящуюся к заявленным патентным правам, такие как: имя изобретателя, служебный адрес, данные о приоритетных документах и т.д.

Обычно эти требования характеризуются либо как «формальные», либо как «существенные». В рамках систем PCT и PLT различают между требованиями по существу, т.е. требованиями материального патентного права и требованиями, касающимися «формы или содержания» заявки (см. обсуждение данного вопроса ниже, начиная с параграфа 168). Это важное различие в свете данной дискуссии, к тому же данное различие не всегда четко формулируется. Выражение «формальные требования» может относиться к необходимости раскрытия некоторой информации (такой как: имена изобретателей и адреса) или к необходимости представлять определенные документы (такие как: приоритетные документы, в частности копии и переводы иностранных заявок, составляющих основу для притязания на приоритет); «формальные требования» могут относиться также к физическому формату (расположение на странице, размер бумаги и т.д.). ‘Требования по существу’ в целом относятся к действительной сущности изобретения как такового и к тому, удовлетворяет ли оно критериям патентоспособности (‘материальное’ право может иметь место при определении таких вопросов как: авторство, право (правомочность)

⁴⁹ Например, статья 29.1 Соглашения TRIPS предусматривает, что: “члены ВТО должны требовать от патентного заявителя, чтобы он раскрывал изобретение достаточно ясным и полным образом с тем, чтобы специалист в данной области мог его осуществить, кроме того, они могут требовать также от заявителя, чтобы он указывал наилучший способ реализации изобретения, известный ему на дату подачи или в тех случаях, когда испрашивается приоритет, на дату приоритета данной заявки.”

⁵⁰ См. Будапештский договор по признанию депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры; данное требование применяется в некоторых странах в целом по отношению к биологическим ресурсам – см. обсуждение этого вопроса ниже в пар.45.

⁵¹ Статья 29.9 Соглашения предусматривает, что “Члены ВТО могут потребовать от заявителя представлять информацию относительно иностранных заявок и охраняемых документов заявителя.”

на подачу заявки или получение патента, а также другие интересы относительно патентных прав, совершенно отличные от характеристик изобретения как такового). Данное различие между формальными и существенными требованиями часто рассматривается, исходя из последствий, вытекающих в результате их несоблюдения (в частности, невыполнение требований по существу, таких как новизна делает патент недействительным), невыполнение отдельных формальных требований может также оказаться фатальным для патентной заявки, в особенности, если она не исправлена во время.

33. Поэтому обязанность заявителя представлять соответствующую информацию может быть рассмотрено с двух аспектов – выполнение формальных требований и выполнение требований по существу. Например, в тех случаях, когда в заявке требуется идентифицировать изобретателя (ей), это может рассматриваться формальным требованием (при этом обычно патентная заявка не будет принята, если в ней отсутствует упоминание о изобретателе), однако установление личности изобретателя также влечет за собой правовое суждение по существу и фактически составляет основу определения правомочности на получение патентных прав. Неверное или неполное указание изобретателя может привести к передаче патентного права или признания его недействительным. Аналогично, формальным требованием является то, что патентная заявка должна включать описание изобретения, однако такое описание должно удовлетворять специфическим субстантивным нормам для того, чтобы патентная заявка была бы принята (или выданный патент был бы действительным).

34. Международные нормы, которые применяются по отношению к патентной системе, оказывают влияние как на формальные, так и сущностные аспекты требований, предъявляемых к заявителю. Это различие может быть проиллюстрировано на примере требований, предъявляемых к заявке в части установления патентным ведомством, получившим заявку, даты ее подачи. Такие требования рассматриваются скорее всего как «формальные», нежели требованиями по существу. Например, как правило, бывает обязательно, представлять предполагаемое описание изобретения до установления даты подачи патентной заявки; на данном этапе не выносится никакого решения относительно существа содержания данного описания, однако заявка принимается для рассмотрения, когда она удовлетворяет формальному требованию, а именно внешне она воспринимается так , как если бы она содержала полное описание изобретения. В последствии патентные заявки могут быть рассмотрены с целью оценки того, соответствует ли данная заявка требованиям по существу, например, требованию новизны изобретения, наличия изобретательского уровня (или неочевидности) и промышленной применимости,⁵² а также требованию достаточности описания и его достаточности обоснования притязаний. На данном этапе описание может оцениваться относительно его сущностного соответствия правовым требованиям, а также требованиям формального соответствия.

35. Например, относительно описаний Договор РЛТ (статья 5(1)(а)) определяет в качестве формального требования, достаточного, наряду с другими, для установления даты подачи заявки, следующее требование: ‘ часть, которая внешне похожа на описание ’. Статья 3(2) РСТ аналогично требует, чтобы международная заявка содержала описание, наряду с другими элементами, необходимыми для установления

⁵² Статья 33(1) РСТ и статья 27(1) TRIPS.

даты подачи, но РСТ также устанавливает для описания норму по существу, уточняя, что оно «должно раскрывать изобретение ясным и полным образом с тем, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области» (статья 5). Это требование по существу отражено в Соглашении TRIPS (статья 28), согласно которому страны-члены ВТО обязаны «требовать, чтобы заявитель раскрывал изобретение ясным и полным образом, достаточным для осуществления данного изобретения специалистом в данной области...». Некоторые международные нормы являются разрешительными, нежели предписывающими, другим словами, они разъясняют факультативные требования, которые могут быть предъявлены патентному заявителю. Отсюда соглашение TRIPS содержит указание, что члены ВТО «могут (по)требовать от заявителя указывать наилучший способ осуществления изобретения, известный изобретателю,» оставляя данное требование фактически в качестве дополнительного требования к патентной заявке. Инструкция РСТ (Правило 5.1(v)) предусматривает, что описание должно: «устанавливать, по крайней мере, наилучший способ, рассматриваемый заявителем, для осуществления заявленного изобретения; это должно быть сделано с помощью примеров там, где это уместно, и с помощью ссылок на чертежи, в случае их наличия; в тех случаях, когда национальный закон указанного государства не требует описания наилучшего способа, но удовлетворяется описанием любого способа (независимо от того, рассматривается ли он наилучшим или нет), непредставление наилучшего способа осуществления не будет иметь каких-либо последствий в данном государстве.»

36. Относительно формальных требований в более общем виде соглашение TRIPS предусматривает, что «Члены ВТО могут требовать в качестве условия получения или поддержания в силе прав интеллектуальной собственности (включая патентные права), соблюдения разумных процедур и формальностей. Такие процедуры и формальности должны соответствовать положениям данного Соглашения.»⁵³ Договор PLT также предусматривает требования относительно формы и содержания патентных заявок, уточняющие фактически (в соответствии с другими положениями), что требования к форме и содержанию не должны отличаться или быть дополнительными по отношению к требованиям системы РСТ.

Требования к информации в рамках национальных законодательств

37. Для получения иллюстрации подходов, используемых в национальных законодательствах вопрос 2 анкеты, разосланной членам ВОИС, просил их «указать категории информации, которую патентный заявитель должен представить в ходе получения патента.» В общих чертах в большинстве ответов требования по раскрытию информации относились к следующим широким категориям:

- Указание на то, что испрашивается выдача патента (заявление или ходатайство);
- Имя и адрес заявителей, изобретателей и/ или патентных агентов/ легальных представителей;
- Название изобретения;
- Одно или более притязаний (пунктов формулы);
- Информация, относящаяся к утверждению о притязании на приоритет (либо соответствующая иностранная заявка в качестве основы на право приоритета согласно Парижской конвенции, либо более ранняя заявка в той же стране

⁵³ Статья 62.1 Соглашения TRIPS .

(юрисдикции) в случае выделенной заявки, продолженной заявки или аналогичной ситуации);

- Реферат;
- Описание изобретения (а также чертежи в случае необходимости).

38. В некоторых ответах особо упоминались другие элементы (что не исключало возможности применения аналогичных требований в других странах-членах ВОИС), например:

- Информация относительно аналогичных заявок или патентных прав в других странах (юрисдикциях) или предшествующего уровня техники, известного заявителю и релевантного для понимания изобретения или рассмотрения притязаний;
- Документы, относящиеся к любому поиску, проведенному для целей экспертизы иностранной заявки;⁵⁴
- Указание границ технической области или тематики изобретения или данных Международной патентной классификации;
- Распределение авторства/ правомочий на патентное право;⁵⁵
- Акт переуступки;
- Специальные положения, касающиеся описания или депонирования микроорганизмов или биологических материалов.

Требования к раскрытию изобретения

39. В вопросе 2 содержалась также просьба к странам-членам ВОИС “указать требования по раскрытию изобретения в патентной заявке.” Помимо единодушного указания на то, что описание изобретений необходимо в качестве составной части формальных требований, в ряде ответов затрагивалось требование по существу, в соответствии с которым описание должно “раскрывать изобретение достаточно ясным и полным образом для обеспечения возможности осуществления данного изобретения специалистом в данной области.” В ряде ответов сообщалось, что дополнительная факультативная норма относительно «наилучшего способа» также применяется.⁵⁶ Требования по существу о раскрытии можно охарактеризовать ссылкой на две общие цели:

(i) гарантировать, чтобы в общественное достояние попало достаточно информации, позволяющее подготовленному в данной области лицу реализовать данное изобретение. Это учитывает фундаментальный принцип в патентном законодательстве, что патентные права основаны на выполнении обязательства информировать общественность о том, как осуществить заявленное изобретение (иногда это характеризуется как обязательство по «обучению» в использовании изобретения). В некоторых правовых системах это требование расширяется таким образом, что оно включает раскрытие наилучшего способа осуществления изобретения, известного заявителю;

⁵⁴ См. Ответ Китая.

⁵⁵ См. Ответ Венгрии.

⁵⁶ Включая Аргентину, Австралию, Венгрию, Новую Зеландию, Республику Молдова и Соединенные Штаты Америки.

(ii) обеспечить основу для вынесения суждения относительно того, соответствуют ли притязания формулы, определяющие патентные права действительному объему прав, поскольку патентное притязание, которое выходит за объем того, что описано для информирования общественности, может рассматриваться слишком широкими, следовательно, не соответствующими выше названному общему принципу (иногда характеризующемуся как принцип «достаточности» или «справедливого основания»). Достаточность раскрытия может оцениваться на основе заявки, рассматриваемой в целом, включая описание, пункты формулы и чертежи в случае их наличия.⁵⁷

Во многих ответах указывалось, что для достижения указанных целей в отношении изобретений, в которых используются микроорганизмы и биологические материалы, применяется система депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, особенно для случаев, когда микроорганизм не может быть описан полностью в письменном виде.

40. В ответе США приводится детальное объяснение требований по существу относительно раскрытия информации согласно законодательству США, с выделением следующих трех требований:

“Требование о письменном описании: основной запрос требования относительно письменного описания направлен на выяснение того, сможет ли специалист (лицо с профессиональной подготовкой) в данной области прийти разумным образом к заключению относительно того, что изобретатель был владельцем заявленного изобретения во время подачи данной заявки. Если такой специалист сможет прийти к заключению о том, что изобретатель является владельцем заявленного изобретения на момент подачи заявки, даже если каждый нюанс притязания не описан явным образом в описании изобретения, то считается, что требование об адекватном письменном описании выполнено.”

“Возможность реализуемости: изобретение считается реализуемым, если описание изобретения «обучает» специалиста в данной области, как осуществить изобретение и как его использовать без проведения излишнего экспериментирования. Излишнее экспериментирование определяется путем взвешивания нескольких факторов. К ним относятся: характер изобретения, широта притязаний, уровень техники, требуемый уровень профессионализма в данной области, предсказуемость или непредсказуемость развития области, объем вспомогательной информации ориентирующего характера, приведенной в описании, наличие или отсутствие рабочих примеров в описании и объем экспериментальной работы, необходимой для осуществления заявленного изобретения.”

“Наилучший способ: описание заявки должно содержать наилучший способ осуществления изобретения. Требование наилучшего способа является превентивной мерой, предотвращающей желание отдельных людей получить охрану без полного раскрытия изобретения, как это требуется законодательством. Имеется два способа анализа наличия наилучшего способа. Первый основан на

⁵⁷ См., например, Рекомендации ЕПВ по экспертизе, пар. С.П.4.1

субъективном требовании относительно того, знал ли изобретатель на момент подачи своей заявки о каком-либо ином способе осуществления заявленного изобретения, лучше, чем прочие способы. Второй предусматривает, что в случае, если изобретатель фактически рассматривал такой предпочтительный способ, то позволяет ли раскрытие изобретения, приведенное заявителем, специалисту в данной области осуществить этот наилучший способ или изобретатель скрыл этот предпочтительный способ от общественности. Недостатки, относящиеся к раскрытию наилучшего способа осуществления заявленного изобретения, обычно встречаются редко во время рассмотрения заявок, поскольку записи, свидетельствующие о таких недостатках, практически отсутствуют.”

41. В некоторых случаях уточняется, что сущность требуемого описания изобретения должна содержаться в самом патентном документе, а не подразумеваться или приводиться путем опосредованной ссылки. Поэтому в ответе Российской Федерации отмечается, что “не допускается замена соответствующего раздела описания заявки ссылкой на источник, содержащий такую существенную информацию (источник литературы, на описание предшествующей заявки, описание к охранному документу и т.д.).”

Предшествующий уровень техники и аналогичные заявки

42. Помимо раскрытия, требуемого в отношении самого заявленного изобретения, заявители в соответствии с некоторыми национальными законами должны информировать патентные ведомства о прочей информации, которая может оказаться полезной в оценке действительности патентных притязаний или полезной в понимании изобретения. Соответственно могут предъявляться требования о раскрытии предшествующего уровня техники или о предоставлении информации о проведении патентных процедур в других ведомствах по аналогичным заявкам. Раскрытие известного уровня техники может приводиться в самом описании или даваться путем ссылки на релевантные документы. На международном уровне Инструкция РСТ предусматривает, что описание должно включать “предшествующее состояние данной области, насколько оно известно заявителю, которое может рассматриваться полезным для понимания, поиска и экспертизы данного изобретения, а также предпочтительно, приводить ссылки на документы, отражающие состояние в данной области.”⁵⁸ В соглашении TRIPS имеется отсылка на положение, требующее “представления информации относительно аналогичных зарубежных заявок и выдач у данного заявителя.”⁵⁹

43. В ответе Венгрии на данный вопрос анкеты сообщается, что у них существует требование “об указании предшествующего уровня техники путем описания решений, которые соответствуют ближе всего данному изобретению и путем цитирования, где это возможно, документов, отражающих такой уровень, а также путем описания недостатков, на устранение которых направлено данное изобретение.” Об аналогичных требованиях сообщили Мексика, Испания и Уругвай. Поэтому в некоторых законодательствах содержится требование к заявителю предоставлять информацию об известном уровне техники, включая ссылки на соответствующие документы с обоснованием необходимости определения таких материалов для целей понимания

⁵⁸ Правило 5.1(a)(ii).

⁵⁹ TRIPS, статья 29.2.

данного изобретения или осуществления задачи экспертизы патентных притязаний. В ответе США данное обязательство заявителя описывается следующим образом:

“Статья 37 С.F.R. 1.56 требует от заявителей и их представителей проявление искренности, честности и раскрытия информации. Каждое лицо, связанное с подачей и делопроизводством по патентной заявке обязано проявлять искренность и честность при ведении дел с Патентным ведомством США, что включает обязательство раскрывать перед ведомством всю информацию, известную данному лицу, и имеющую значение для оценки патентоспособности....”⁶⁰

44. В ответе этого же ведомства приводится целый ряд дел, в результате рассмотрения которых патентные права были признаны недействительными или не подлежащими охране из-за недостаточного раскрытия известного уровня техники при его противопоставлении аналогичным зарубежным заявкам,⁶¹ а также из-за отсутствия перевода существенных частей соответствующих документов на иностранные языки.⁶² В данном ответе отмечается, что “бывает желательным представлять информацию относительно предшествующих использований и продажах даже в тех случаях, когда они, как это может казаться, осуществлялись в экспериментальном порядке и не касались особо заявленного изобретения или не охватывали полностью данное сделанное изобретение.”⁶³ В ответе отмечается, что прочие заявки желательно также представлять “вниманию эксперта даже в тех случаях, когда в отношении их лишь имеется сомнение, что они могут влиять «на патентоспособность» заявки, которую рассматривает эксперт.”

⁶⁰ Кодекс 37 С.F.R., статья 1.56 также предусматривает, что “Ведомство поощряет заявителей тщательно рассматривать: (1) предшествующий уровень, приведенный в отчетах о поиске зарубежного патентного ведомства в противопоставляемой заявке и (2) ближайшую информацию, через которую лица, связанные с подачей или делопроизводством по патентной заявке, судят о патентоспособности любого рассматриваемого притязания для того, чтобы удостовериться, что вся существенная информация, содержащаяся в ней, была раскрыта ведомству.” В том же положении уточняется, что информация является существенной для патентоспособности “если она не является обобщающей по отношению к информации, уже представленной или включаемой в текст заявки и (1) она определяет сама или в сочетании с другой информацией непатентоспособность притязания *prima facie*; или (2) она опровергает или является несовместимой с позицией, занимаемой заявителем в отношении: (i) возражения против доводов о непатентоспособности, выдвигаемых ведомством или (ii) утверждения в пользу аргументов о патентоспособности.”

⁶¹ Дело компании Gemveto Jewelry Co. против компании Lambert Bros., Inc., См. 542 F. Supp. 933, 216 USPQ 976 (S.D. N.Y. 1982).

⁶² Дело компании Semiconductor Energy Laboratory Co. против компании Samsung Electronics Co., См. 204 F.3d 1368, 54 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2000).

⁶³ Дело Корпорации Nucor Corp. против компании The Schlueter Co., См. 740 F.2d 1529, 1534-37, 222 USPQ 553, 557-559 (Fed. Cir. 1984). См. Также дело LaBounty Mfg., Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 958 F.2d 1066, 22 USPQ2d 1025 (Fed. Cir. 1992).

Микроорганизмы и биологический материал

45. В ряде ответов упоминаются специальные обязательства по раскрытию информации как в отношении микроорганизмов, так и более широкого раскрытия в отношении биологического материала.⁶⁴ В этих случаях, как правило, требовалось, чтобы были представлены сведения о депонировании образца микроорганизма (или биологического материала), необходимого для реализации данного изобретения, в частности в тех случаях, когда последние не могут быть описаны письменно (более того, иногда требуется также, чтобы данный образец был доступен разумным образом для общественности), или сведения, относящиеся к специальным требованиям по идентификации или описанию биологического материала.

46. Например, в ответе Франции сообщается, что “в тех случаях, когда изобретение касается использования микроорганизма, к которому общественность не имеет доступа, соответствующее описание не считается достаточным раскрытием изобретения, если образец микроорганизма не был депонирован в уполномоченном органе.” В ответе ЕПВ сообщается, что в соответствии с правилом 28 Европейской патентной конвенции “если изобретение связано или касается использования биологического материала и данный биологический материал не доступен для общественности и не может быть описан таким способом, чтобы способствовать осуществлению изобретения специалистом в данной области, то необходимо осуществить депонирование данного биологического материала.”

47. В ответе Республики Корея говорится, что “патентная заявка на изобретение, относящееся к микроорганизму, должна содержать детальную информацию относительно любого микробного материала, использованного при создании данного изобретения с тем, чтобы любое лицо с профессиональной подготовкой в данной области было бы способно осуществить данное изобретение.” В ответе Австралии описываются требования по раскрытию биологического материала: “если исходным материалом является биологический материал, данное требование может быть выполнено путем полного словесного описания данного материала, включая информацию, где его можно найти и каким образом распознать. Например, полное описание микроорганизма подразумевает полный перечень морфологических, биохимических и таксономических характеристик этого микроорганизма, известных заявителю. В описании должно присутствовать достаточное число деталей, необходимых для специалиста в данной области, чтобы отличить, идентифицировать и повторить данное изобретение. Поэтому обычно в тех случаях, когда изобретение относится к биологическому материалу, этот материал должен быть депонирован в Международном Депозитарном органе в соответствии с Будапештским договором.”

48. В ответе Российской Федерации говорится, что “в формуле, характеризующей штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных должны быть включены родовое или специальное название биологического объекта на латыни с указанием фамилии автора(ов) данного вида, а если штамм был депонирован, название или аббревиатуру коллекции-депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту и обозначение штамма”. Молдова требует от заявителя “раскрывать в заявке, относящейся биологическому материалу информацию, касающуюся культурно-морфологических, физиологических, биохимических, а также

⁶⁴ Например, в ответе Швеции сообщается, что это расширяет данное требование.

гемо-, и генотаксономических, кариологических и биотехнологических характеристик материала; характеристику образца материала; принцип гибридизации; генеалогию колоний; условия культивирования и прочие характеристики, а также процесс производства данного материала.”

49. В ряде ответов также отмечалось, что имеются специальные требования для перечней нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, относящихся к изобретению⁶⁵ (включая машиночитаемую форму в компьютере⁶⁶). Например, в ответе Китая отмечается, что “в тех случаях, когда патентная заявка содержит раскрытие одной или более нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, описание должно содержать перечень последовательностей в соответствии со стандартом Ведомства (SIPO). Перечень последовательностей должен быть представлен в виде отдельной части описания, кроме того должна быть представлена копия указанных последовательностей в машиночитаемой форме.”

Раскрытие информации об изобретателе/авторстве

50. Согласно Парижской конвенции “изобретатель имеет право быть упомянутым как таковой в патенте,”⁶⁷ даже если данный изобретатель или соавтор не имеют прав на получение самого патента. Обычно от патентных заявителей требуется также представить определенную информацию о данном изобретении, а также информацию административного характера – например, адрес для переписки внутри страны данного патентного органа.⁶⁸ Хотя в общем удобно различать между формальными требованиями, предъявляемыми в процессе патентного делопроизводства, а также существенными требованиями, тем не менее отдельные очевидно «формальные» требования могут дать основание для правовых соображений по существу с вытекающими важными последствиями. Декларация относительно личности изобретателя(ей) может стать основой критической оценки, кто из указанных лиц внес существенный вклад в заявленное изобретение, и служить легитимной базой патентной заявки, а также предоставляемых патентных прав. Идентификация изобретателя(ей) является фундаментальным моментом, когда патентное право, прямо или косвенно, выводится из акта создания изобретения. Заявитель, который не имеет требуемых взаимоотношений с действительным(и) изобретателем(ями) (например, не является сам изобретателем, работодателем изобретателя или его правопреемником), не имеет правомочий претендовать на получение патентного права, даже если данный патент в других отношениях является полностью действительным по существенным основаниям (новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости). Таким образом, очевидное формальное требование может также оказаться значительным фактором правовых полномочий и нераскрытие действительного автора (включая соавторов) может сказаться на действительности патентного права. Иными словами, происхождение или правовая основа патентного права должна в отдельных случаях быть заявлена. В ответе Швейцарии отмечается требование Европейской патентной конвенции (статья 81), предусматривающее, что: “Европейская заявка должна указывать изобретателя. Если заявитель не является изобретателем или является не

⁶⁵ Ответ Российской Федерации.

⁶⁶ Ответ Канады.

⁶⁷ См. Статью 4*ter*; ср. статью РСТ 4(1)(v).

⁶⁸ См. Договор о патентном праве, статья 8(6); договор РСТ статью 27(7); Соглашение TRIPS, статью 3.2.

единственным изобретателем, такое указание должно содержать заявление, раскрывающее источник права на Европейский патент.”

51. Если патент основан на знаниях другого лица (независимо от того, являются ли они традиционными или нет), в такой степени, что эти знания составляют существенную часть данного изобретения, и данное лицо не было идентифицировано в качестве изобретателя, это обстоятельство может иметь существенные правовые последствия. Оно может быть основой иска, чтобы данное лицо получило полномочия на частичное или полное владение патентом, или быть основой признания патента недействительным или его аннулирования.⁶⁹ Если данная совокупность знаний была раскрыта для общественности (например, владельцем традиционных знаний) до даты приоритета данного патента, то это может привести к признанию заявленного изобретения недействительным из-за отсутствия новизны.

52. Требования о раскрытии данных об изобретателе имеют непосредственное отношение к дискуссии о присвоении традиционных знаний с учетом озабоченности, высказанной по поводу того, что некоторые заявленные изобретения могут включать традиционные знания без разрешения их провайдера. Существует большой материал по прецедентному праву в рамках патентного законодательства относительно понятия «изобретательский вклад» или, другими словами, как определить, какой вклад в создание изобретения может считаться существенным изобретательским вкладом (включая соавторство). Согласно одному авторитетному источнику по патентному законодательству Великобритании, “генерирование идеи или направления исследований, то есть, формулирование проблемы для ее решения, может также трактоваться как изобретательский вклад, при этом приводится дело⁷⁰, в котором “было признано, что лицо (А) является соавтором нового метода изолирования электрических кабелей, поскольку было мало вероятно, что лицо (Б) пришел бы к формулировке проблемы без подсказки со стороны А... На решение Суда повлиял тот факт, что внимание основного изобретателя (Б), который не работал в соответствующей области, было обращено на возможность соответствующего усовершенствования лицом (Б).”⁷¹ С другой стороны, “решение об осуществлении определенной цели мало вероятно для интерпретации этого факта как достаточного творческого усилия, необходимого для признания его изобретательским вкладом.” В тех случаях, когда в изобретательской деятельности заявителя были использованы традиционные знания (ТЗ) в качестве направления или намека, и ТЗ не составляют часть изобретательского процесса как такового, то в этих случаях владельцы ТЗ или провайдеры ТЗ могут не рассматриваться в качестве соавторов. Результат рассмотрения данных вопросов и различия между вкладом: изобретательским и неизобретательским, могут также варьироваться в связи с конкретным применением общих принципов в соответствующих национальных правовых системах. Потенциально, существует вероятность когда то, что рассматривается изобретательским вкладом в одной юрисдикции, не может считаться таковым в другой юрисдикции, а это означает, что обязательства по идентификации каждого изобретателя могут варьироваться в разных

⁶⁹ Приложение к ответу Австралии: основания для аннулирования включают: “патентообладатель не имеет права на получение патента” и “патент получен путем обмана, ложных утверждений или введения в заблуждение.”

⁷⁰ Патента *Staeng'a* [1996] RPC 183.

⁷¹ L. Bently & B. Sherman, “Закон в области интеллектуальной собственности,” Оксфорд, 2001, стр. 476.

странах, особенно в пограничных случаях, когда ТЗ были использованы в качестве направляющего пути или составляли первый шаг в изобретательском процессе. Это иллюстрируется, в частности, правилом 4.6 (с) Инструкции РСТ, которое предусматривает потенциальную необходимость в заявлении, подаваемом вместе с международной заявкой “указывать разных лиц в качестве изобретателей в тех случаях, когда требования национальных законодательств указанных государств не совпадают.”

Специальные меры относительно генетических ресурсов или ТЗ

53. Вопросы с 3 по 10 Анкеты относились к прочим специальным требованиям, предъявляемым к патентному заявителю, в отношении раскрытия определенной информации, касающейся генетических ресурсов или ТЗ. Помимо ответов на эти вопросы, в ряде ответов рассматривались специальные требования по раскрытию биологических ресурсов (как отмечалось выше). В большинстве ответов на вопрос 3 указывалось, что в действующих настоящее время законах не содержится требование об использовании специальных форм по раскрытию информации. В ранее представленных материалах для рассмотрения на данном комитете содержались также ответы относительно использования специальных механизмов.⁷²

54. В ответе Европейской Комиссии говорится, что:

“В Директиве 98/44 относительно правовой охраны биотехнологических изобретений не содержится какой-либо статьи, посвященной данному вопросу. Однако в декларативной части 27 (которая не является обязательной в юридическом плане) говорится, что “если изобретение основано на биологическом материале растительного или животного происхождения или если в нем используется такой материал, то патентная заявка должна в случае необходимости включать информацию о географическом происхождении такого материала, если он известен (...). Выполнение или невыполнение данного положения не наносит ущерба для обработки заявки или действительности прав, вытекающих в силу выданного патента.”

“Данное положение должно рассматриваться в качестве поощрения для упоминания географического источника биологического материала в патентной заявке в соответствии с рекомендациями, приведенными в статье 16(5) Конвенции

⁷² Например, документ ВОИС Document WIPO/GRTKF/IC/1/11, представленный государствами-членами Андского Сообщества, содержит Приложения III и IV неофициальный перевод Решения 391 –Общий режим по доступу к генетическим ресурсам, а также Решение 486 – Общий режим относительно интеллектуальной собственности. Статья 26 последнего решения включает требование о “копии контракта по доступу, если продукты или способы их получения, на которые поданы патентная заявка, были получены или созданы на основе генетических ресурсов или их побочных продуктов, имеющих происхождение в одной из стран- участниц Сообщества;” и “в случае необходимости копию документа, который удостоверяет лицензию или разрешение на использование традиционного знания коренного, афро-американского или местного сообщества в странах Сообщества в тех случаях, когда продукты или способы их получения, охрана которых испрашивается, были получены или разработаны на основе знания, происходящего из одной из стран Сообщества согласно положениям Решения 391 и действующих поправок и правил к ним. ”

о биологическом разнообразии. Однако предоставление такой информации не является обязательным в соответствии с законодательством Сообщества. Непредставление такой информации также не имеет никаких правовых последствий для обработки патентных заявок или действительности прав, вытекающих в силу выдачи патента.”

55. В ответе Германии отмечается, что “в нашем национальном законодательстве не содержится какого-либо специального требования. Раскрытие источника происхождения оговорено в преамбуле Директивы ЕС 98/44/ЕС по правовой охране биотехнологических изобретений, не будучи обязательным требованием.” Швеция сообщает, что в Меморандуме Правительства по реализации Директивы ЕС (98/44/ЕС) содержится предложение о принятии проекта нового правила 5(а) Декрета о патентах. Проект данного правила повторяет параграф 27 преамбулы Директивы ЕС и содержит положения о раскрытии географического источника биологического материала в следующем виде:

“Если изобретение основано на биологическом материале растительного или животного происхождения или если в нем используется такой материал, то патентная заявка должна включать информацию о географическом происхождении такого материала в случае его известности. Если происхождение неизвестно, об этом должно быть сказано. Отсутствие информации о географическом происхождении или об осведомленности заявителя в этом отношении не наносит ущерба для обработки заявки или действительности прав, вытекающих из выдачи патента. ”

56. Относительно ТЗ в ответе Румынии приводится проект поправки к ее патентному закону, которая предусматривает, что “в тех случаях, когда уровень техники включает также традиционные знания, они должны быть однозначно указаны в описании, включая источник их происхождения, если он известен.”

Действительное раскрытие релевантной информации в соответствии с общим патентным законодательством

57. Вопрос 12 Анкеты касался того, насколько традиционные требования о раскрытии действительно обязывают или могут потенциально обязать заявителя раскрывать каждую из информационных категорий, сформулированных в вопросах 3(а) по (f), , в нем содержалась просьба представить информацию о любом из таких случаев. В дополнение к ответам Анкеты Комитет получил ранее представленную информацию, касающуюся данного вопроса. В частности документ ВОИС WIPO/GRTKF/IC/1/13,⁷³ содержал следующие комментарии на основе обзора релевантных документов: “из всех патентов, в которых используется материал биологического источника, таких как: растения, грибки, животные, микроорганизмы, мы, в первую очередь, собираемся сконцентрировать внимание на патентных заявках, относящихся к растительным экстрактам, которые являются наиболее многочисленными в данной области. Как правило, если растение(я) является (ются)

⁷³ “Патенты, в которых используется материал биологического источника, и делается упоминание о стране происхождения биологического материала, используемого в патенте” (представлено делегацией Испании).

хорошо известным(и) и распространенным(и)... место происхождения не уточняется в патентной заявке. С другой стороны, когда объект патентной заявки является «редким» или «экзотическим» растительным экстрактом, заявка должна содержать информацию относительно стран(ы) происхождения в описании изобретения и традиционное использование данного растения, известное заявителю.” В ответе Испании на анкету содержатся несколько примеров и приводятся аналогичные комментарии относительно того, что требования о раскрытии могут иметь следствием раскрытие географического происхождения биологического материала растительного или животного происхождения в тех случаях, когда они являются эндемическим для данной конкретной местности. Помимо различий между «редкими» или «экзотическими» растениями и «хорошо известными и распространенными» растениями, возможна третья категория, для которой страна происхождения не может быть указана, например, в случае, когда применяется понятие центра происхождения (см. обсуждение выше, пар. 15).

58. В ответе Германии содержался аналогичный комментарий о том, что “в общем случае указание происхождения или подобная информация не требуется для специалиста, чтобы позволить ему осуществить данное изобретение; но ситуация может быть отличной в тех случаях, когда источник является уникальным и существенно необходимым для реализации изобретения на практике.” В ответе Бурунди подтверждается, что такая информация необходима в случаях изобретений, относящихся к традиционной медицине. В нем приводится случай, когда один традиционный целитель подал патентную заявку для получения охраны своих знаний. Когда компетентные органы попросили его описать способ производства его лекарств, он отказался это сделать. Поэтому его патентная заявка была отклонена.

59. Ответ Швейцарии содержал следующий комментарий:

“Изобретение должно быть раскрыто достаточно ясным и полным образом, позволяющим специалисту в данной области осуществить данное изобретение. Если для этого необходима любая информация относительно генетических ресурсов или традиционных знаний, то она должна быть раскрыта. Особенно это относится к случаям, когда генетический ресурс, используемый в изобретении, появляется только в определенной местности... Однако нам не известны какие-либо подобные случаи. В этом отношении ... число патентных заявок, поданных в соответствии с положениями Федерального закона, касающихся изобретений, которые основаны на использовании генетических ресурсов, является очень небольшим. У нас отсутствует информация о таких заявках, которые касались бы изобретений, использующих традиционные знания.”

60. Аналогично, ЕПВ подтвердило, что “категории информации, указанные в вопросе 3, иногда встречаются и получают раскрытие в соответствующих европейских заявках.” В ответе США сообщается, что основываясь на своем опыте, ведомство США в курсе патентных заявок, в которых иногда приводится информация относительно генетических ресурсов, использованных в этих изобретениях, включая источник происхождения, что позволяет выполнить требование о письменном описании, доказательства о реализуемости или наилучшем способе осуществления изобретения.” В ответе Вьетнама сообщается:

“Не существует каких-либо особых правил, обязывающих заявителя раскрывать информацию по любой из указанных категорий. Однако фактически для того,

чтобы обеспечить ясное и полное раскрытие содержания изобретения в заявках, от заявителей требуется раскрывать информацию, относящуюся к указанным категориям, определенным в вопросах с 3 (d) по (f). В качестве примера могут служить заявки, относящиеся к генетическим ресурсам, в отношении которых заявители должны это делать, чтобы удовлетворить традиционные требования о раскрытии информации.”

61. Ответ Франции содержал следующий комментарий: “ теоретически не исключено, что требование относительно достаточности(полноты) описания может обязывать заявителя раскрывать отдельные виды информации, перечисленных в вопросах с 3(a) по (f). Например, состав или структура генетического ресурса необходима для точного описания объекта патента.” В ответе Молдовы указывалось, что “для выполнения требования о раскрытии изобретения достаточно ясным и полным образом заявитель должен представить также информацию, касающуюся вопросов 3(a), (b) и (d), при этом в отношении последнего пункта только в том случае, если выделение или отличия биологического материала не могут быть раскрыты иным образом.”

62. В ответе Европейского Сообщества обращается внимание на связь со специальными требованиями о раскрытии относительно биологического материала:

“Статья 13(1)(b) Директивы ЕС 98/44/ЕС гласит, что в тех случаях, когда изобретение касается биологического материала или его использования, при этом он не доступен для общественности и не может быть описан в патентной заявке таким образом, что изобретение может быть осуществлено специалистом в данной области, то описание изобретение быть считается неадекватным с точки зрения патентного закона, если заявка в том виде, как она подана, не будет содержать соответствующей релевантной информации, имеющейся в распоряжении заявителя, относительно характеристик депонированного биологического материала .”

63. Аналогично, в ответе Республики Кореи обращается внимание на требование, касающееся того, что “патентный заявитель изобретения, относящегося к микроорганизмам, должен представить детальную информацию относительно микробного материала , использованного при создании данного изобретения , с тем, чтобы специалист в данной области мог легко осуществить данное изобретение.” В ответе Австралии отмечается, что требования о раскрытии применимы для случаев, указанных в вопросах 3(a) и (b), “когда изобретение касается микроорганизма и патентный заявитель не выполняет условий Будапештского Договора по соблюдению требований полного описания изобретения.” В приложении к ответу Австралии содержится извлечение из решения, относящегося к законному требованию о том, что микроорганизмы должны быть «разумным образом доступны» в случае «изобретений, которые основаны на микроорганизмах как таковых или их использовании, видоизменения или культивирования.”⁷⁴

64. В комментариях Новой Зеландии в отношении применения другого критерия патентоспособности, связанного с данным, содержится ссылка на специальный случай:

⁷⁴ Дело Исследовательской организации *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation против фирмы. Bio-care Technology Pty. Ltd.* (45 IPR 483), 492-3.

“Согласно разделу 17 Патентного Акта от 1953 года Комиссар по патентам может отклонить патентную заявку в тех случаях, когда использование изобретения противоречит морали». В тех случаях, когда изобретение исходит из ТЗ или использует его, или относится к местной флоре и фауне, или продуктам, полученных из них, заявителей просят дать ссылку или привести доказательства ранее полученного согласия, выданного соответствующей туземной группой народности Маори. Данное требование не является специальной частью Патентного закона, однако оно выдвигается как одно из положений внутренней процедуры ведомства.

“Указанные вопросы возникали в отношении только одной заявки (NZ 501679). Этот случай касался заявки, основанной на использовании масла, полученного из киви (редкой местной бескрылой птицы, являющейся национальным предметом поклонения) для изготовления репеллента от насекомых. В указанном случае патентный поверенный заявителя утверждал, что использование киви для производства репеллента не является оскорбительным в культурном отношении и отказался получить согласие от племени Маори. Однако позже в заявку было внесено изменение путем изъятия всех ссылок на киви из описания патента.”

Детальные положения в специальных требованиях о раскрытии

65. Вопросы с 4 по 10 касаются деталей применения специальных требований о раскрытии, упомянутых в вопросе 3, в частности, относительно области применения, рекомендаций по указанию взаимосвязи, которая существует между изобретением и генетическим ресурсом или ТЗ, территории применения, формы доказательств ранее полученного письменного согласия, последствий несоблюдения требований, а также временных требований и требований к публикации .

66. Румыния отмечает, что информационные требования относительно генетических ресурсов, использованных в изобретении, “применимы ко всем патентным заявкам на изобретения независимо от области техники, к которым они относятся”, а также равно как к заявкам местных и зарубежных заявителей.

67. В ответе Швеции отмечается, что предлагаемые информационные требования “применимы к патентным заявкам на все изобретения, основанные на биологическом материале растительного или животного происхождения или на их использовании, независимо от области техники. Данные требования применяются к патентным заявкам как местных, так и зарубежных заявителей, «независимо от того, откуда был получен биологический материал». Не существует “никаких последствий для патентного заявителя или патентовладельца в случае несоблюдения требований по раскрытию географического происхождения биологического материала.” Что касается публикации, “информация о географическом происхождении доступна для любого после выдачи патента (или по истечению 18 месяцев с даты подачи или с даты испрашиваемого приоритета). Информация, не касающаяся изобретения, на которое испрашивается патент или на которое он выдан, а также информация, содержащая коммерческие секреты, может по просьбе заявителя сохраняться в тайне.”

Несоблюдение информационных требований или представление ложной информации

68. Вопросы 2 и 13 соответственно относятся к последствиям, вытекающим из несоблюдения информационных требований, а также к последствиям предоставления информации в рамках заявки, которая является ложной или вводящей в заблуждение. Последствия, наступающие согласно национальным законам, вследствие несоблюдения информационных требований, могут широко варьироваться: например, если раскрытие является неадекватным или не содержит важной информации, то такое нарушение обязательства может в отдельных случаях приводить к отклонению патентной заявки или признанию патента недействительным; неупоминание настоящего изобретателя может приводить к потере или передаче патентных прав; административные нарушения, такие как: неупоминание нового адреса для переписки часто исправляются или устраняются в рабочем порядке. В ответе ЕПВ по этому поводу делается следующее различие:

“С одной стороны, существуют механизмы для исправления очевидных ошибок. С другой стороны, ложная или вводящая в заблуждение информация, представленная в описании изобретения или в связи с депонированием биологического материала, может привести к несоответствию требованиям относительно европейских патентных заявок (статья 83 ЕРС: неполнота раскрытия).”

69. Вопрос связи между ложной и вводящей в заблуждение информацией и требованием достаточности раскрытия был затронут в нескольких ответах, например, в ответе Франции, в котором отмечалось, что “несоблюдение требования достаточности описания подлежит наказанию в виде признания патента недействительным. Поэтому в тех случаях, когда информация, содержащаяся в патенте ложная или неоднозначная, а отсюда недостаточная для осуществления изобретения специалистом в данной области, патент может признан недействительным.” В ответе Швеции указывается, что “ложная или вводящая в заблуждение информация, возможно, может приводить к отклонению заявки или признанию недействительным выданного патента. Однако причина для отклонения или признания патента недействительным была бы квалифицирована в таком случае как несоблюдение критерия патентоспособности, а не как факт ложной информации или введения в заблуждение.” В ряде других ответов сообщалось о специальных средствах в рамках национального патентного закона, применяемых для предотвращения включения ложной или вводящей в заблуждение информации.

70. Среди специфических положений национального законодательства, приведенных в ответ на вопрос 13, были названы:

- различие между ложной информацией вообще и ложной информацией, касающейся требований патентоспособности с указанием механизма участия третьей стороны для высказывания замечаний по поводу патентоспособности заявленного изобретения;⁷⁵
- положение об аннулировании патента в случае, когда названный изобретатель не является истинным изобретателем;⁷⁶
- более общие санкции, такие как: применение уголовного законодательства например, для случаев подделки документов,⁷⁷ и правовые положения относительно фальсификации общественных документов;⁷⁸

⁷⁵ Ответ Аргентины

⁷⁶ Ответ Швейцарии

- закон относительно обмана, нечестного поведения, искренности и честности, включая патентные законы, которые обязывают заявителя и его представителей к искренности, честности и раскрытию информации;⁷⁹
- основания для патентных органов требовать дополнительную информацию и доказательства в тех случаях, когда существует разумные сомнения относительно правдивости информации, представленной заявителем;⁸⁰
- специальные меры согласно патентному закону, такие как: уголовные наказания за отдельные действия, относящиеся к представлению ложной информации или осведомленности о фактах фальсификации,⁸¹ предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации как основание для опротестования выдачи или аннулирования,⁸² уплата ущерба в дополнение недействительности или потери прав,⁸³ а также аннулирование на основании того, что патент “был получен по подложной информации,” или если подлог “не был умышленным действием”, но “представление соответствующих материалов имело существенные последствия для принятия решения о выдаче ... и фактически оказалось неверным.”⁸⁴

71. В ответе Венгрии сообщается подробно относительно последствий представления ложной информации, касающейся авторов изобретения:

“В Венгерском патентном законе не существует в целом явно выраженных положений, касающихся правовых последствий, вытекающих в связи с представлением ложной или вводящей в заблуждение информации в рамках патентной заявки. Однако в тех случаях, когда такая информация касается изобретателя, применяются положения относительно неимущественных прав изобретателя и положения о праве на патент. Следует указать, что до тех пор, пока не вынесено окончательное решение суда об обратном, лицо, упомянутое в заявке на дату подачи, рассматривается в качестве изобретателя и право на изобретение принадлежит изобретателю или его правопреемнику. Поэтому если представляется ложная информация относительно изобретателя в патентной заявке, это вызывает необходимость возбуждения судебного разбирательства соответствующей стороной для исправления такой ложной информации в патентных документах, чтобы восстановить свое право на патент. Аналогичная правовая презумпция имеет место в случае распределения авторских прав на совместное изобретение, заявленного на дату подачи заявки; следовательно, если соответствующее указание является ложным, его исправление должно быть сделано на основе судебного разбирательства. Аналогично, в тех случаях, когда предмет изобретения в патентной заявке или патенте был незаконно заимствован

[Footnote continued from previous page]

77 Ответ Швеции

78 Ответ Испании

79 Ответ США, в котором отмечается действие положения 37 C.F.R. 1.56, упомянутое также в пар. 43 выше.

80 Ответ Республики Молдова

81 Ответ Канады

82 Ответ Новой Зеландии, аналогичные положения содержатся в ответе Уругвая

83 Ответ Италии

84 Ответ Австралии

другим лицом, пострадавшая сторона или ее правопреемник могут сделать заявление относительно того, что они имеют полное или частичное право на данный патент и могут подать иск о возмещении ущерба согласно положениям о гражданской ответственности. Другими словами, средства защиты имеются *de iure* согласно существующим положениям патентного закона для владельцев ТЗ, которые не упомянуты в патентной заявке, относящейся к соответствующим ТЗ в связи с тем, что его доля участия в создании изобретения (соавторство) указана неверно или его традиционные знания были присвоены.”

72. Что касается специальных мер (тех, что относятся к генетическим ресурсам и ТЗ), общий подход, о котором сообщалось в различных ответах, не предусматривает применения каких-либо санкций. Швеция сообщает, что в проекте соответствующего положения “не предусматриваются какие-либо последствия для патентного заявителя или патентовладельца за несоблюдение требований раскрытия географического происхождения биологического материала.” В ответе Румынии сообщается, что в проекте соответствующего положения относительно традиционных знаний “не предусматриваются какие-либо последствия в случае несоблюдения требования”. В комментариях Европейской комиссии в отношении преамбулы в Директиве 98/44 сообщается:

“Она должна рассматриваться в качестве побуждения для упоминания географического происхождения биологического материала в патентной заявке в соответствии с рекомендациями статьи 16(5) Конвенции о биологическом разнообразии. Однако представление такой информации не является обязательным согласно законодательству Сообщества. Представление или непредставление такой информации как таковой не влечет также каких-либо правовых последствий для рассмотрения патентной заявки или действительности прав, возникающих из выдачи патента.”

Прочие формы прав промышленной собственности, возникающие в результате регистрации

73. Вопрос 11 касается возможности применения аналогичных требований к другим регистрируемым правам промышленной собственности, таким как: полезные модели, малые патенты, товарные знаки или промышленные образцы. В большинстве случаев ответ является отрицательным. Румыния планирует возможное введение в будущем таких положений для промышленных образцов. В ответе Молдовы отмечается, что для наименований происхождения “заявитель должен указывать географическое происхождение и территорию производства данного сырья, наличие специальных условий для его производства и описание способа изготовления данного продукта.” В ответе Новой Зеландии сообщается, что “новый законопроект о товарных знаках, находящийся в данное время на рассмотрении Парламента, предоставит абсолютное основание для отказа в регистрации товарного знака в тех случаях, когда использование или регистрация товарного знака является или может являться оскорбительными для значительной части сообщества, включая племя Маори.”

Регистрация высказанных интересов в патентах или иных охранных документах ИС

74. Другим механизмом раскрытия, который подвергся обсуждению, является предоставление возможности регистрации заинтересованности во владении правом или иных интересов в отношении прав ИС. Например, Договор о патентном праве содержит ссылку на «регистрацию лицензии или залоговой доли» согласно статье

14(1)(b)(iii) как одного из элементов, который может предусматриваться Инструкцией к Договору. Инструкция к Договору PLT (Правило 17) предусматривает представление специального материала, который может быть необходим в отношении регистрации лицензии или залоговой доли. В пояснительных примечаниях даются иллюстрации того, что залоговая доля может включать “долю, относящуюся к патенту или к заявке, приобретенную по контракту для целей гарантий уплаты или выполнения обязательств или возмещения ущерба в случае неудачи или гражданской ответственности.” Это отражает практику в законодательстве ряда стран, согласно которой незаинтересованность во владении патентом может регистрироваться либо в патентном реестре, либо в прочих общекоммерческих реестрах, в которых вносится запись о залоговой доле относительно нематериальных объектов. Патентные системы также предусматривают регистрацию совместного владения патентными правами. Боннская директива предлагает, чтобы “возможность совместного владения правами интеллектуальной собственности в соответствии с внесенным вкладом”⁸⁵ рассматривалась в качестве руководящего принципа при составлении контрактных соглашений по доступу и распределению выгоды. “Совместное владение патентами”⁸⁶ может рассматриваться в качестве формы “получения неденежной выгоды” в отношении доступа и распределения выгоды согласно КБР и другим формам охраны прав ИС.

75. Регистрация лицензий, залоговой доли или права собственности может применяться в тех случаях, когда возникают контрактные взаимоотношения между создателем инновации и другой стороной, которая предоставила нетворческий вклад в создании инновации, например, – финансирующая сторона или банк могут потребовать выполнения некоторых обязательств относительно владения или лицензирования прав ИС, которые возникают в результате финансирования исследования. Например, если в соглашении о проведении исследований оговаривается, что результаты исследования будут принадлежать финансирующей стороне, то последняя имеет право на часть собственности, записанной в рамках данного соглашения. Аналогично, если финансирующая сторона требует получение лицензии на результаты исследований, то возможность такой лицензии может быть отражена в национальных системах. Другой сценарий возможен в случае, когда патент основывается на залоге в отношении займа или иного коммерческого обязательства.

76. Последствия из-за отсутствия регистрации таких интересов могут варьироваться. Например, для защиты прав в отношении полученного патента бывает необходима запись о патентном владельце как таковом. В свою очередь, владение, вытекающее из переуступки, должно быть доказано для обеспечения защиты прав по патенту: в данном случае запись обеспечивает такое доказательство и препятствует дальнейшей передаче прав, наступающей вследствие более поздней записи. Аналогично, может оказаться, что лицензиат с исключительным правом не сможет защитить свои интересы в отношении патента без соответствующей регистрации в случае его нарушения. Незарегистрированная залоговая доля не сможет быть реализована или иметь каких-либо последствий в случае банкротства или дефолта, если это не было исправлено.

⁸⁵ параграф 41(d).

⁸⁶ Приложение II, параграф 2(p).

77. Указанные механизмы регистрации интереса в патенте могут быть использованы в случае инноваций, основанных на ГР или ТЗ. Например, провайдер генетических ресурсов или ТЗ может вступить в правовое отношение (такое как: лицензия или соглашение о передаче материала), которое потребует от лица, получившего данный материал, поделиться правами владения ИС, возникающими в результате исследований. Пример из базы данных ВОИС по ГР (см. док. ВОИС WIPO/GRTKF/IC/5/9) касается положения, в котором указывается, что “если компания или любой из ее лицензиатов не организуют производство химических продуктов на основе природных компонентов, выбранных в рамках Проекта в течение 10 лет после выдачи патента, исключительные права на коммерциализацию... истекают и соответствующие права промышленной собственности, полученные на имя Компании, будут предложены для переуступки соответствующему Университету бесплатно.”⁸⁷

78. В других случаях охранное право в области ИС, например, патент может закладываться в качестве поручительства при получении займа или совершении иной коммерческой сделки. В качестве возможного сценария можно представить себе, что одна из сторон в качестве условия по получению доступа к ГР или ТЗ обязуется делать определенные платежи в отношении такого доступа и в случае невозможности совершения платежей переуступить патентные права (аналогично, сторона, предоставляющая доступ, может приобрести залоговую долю в отношении патента в качестве нематериальных ценностей на тот случай, если сторона, получающая доступ, обанкротится).

79. Поэтому существуют потенциальные ситуации, когда доступ к ГР/ТЗ может приводить к соответствующим правовым последствиям, которые могут выражаться либо регистрацией права владения (или частичного владения), либо регистрацией залоговой доли или лицензий. Другими словами, условия доступа к ГР или ТЗ могут содержать обязательства или опцию регистрации владения, лицензирования или залога.

V. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ТРАДИЦИОННЫМИ ЗНАНИЯМИ И ПАТЕНТАМИ

80. В данном разделе рассматривается характер и виды взаимосвязи, которые могут существовать между генетическими ресурсами и традиционными знаниями, с одной стороны, и патентами, с другой стороны. Такой подход осуществляется по двум причинам:

- (i) необходимо понимание связи между ГР/ТЗ и патентами с тем, чтобы проанализировать побудительные мотивы для включения требования о раскрытии;
- (ii) рассмотрение путей, характеризующих возможные взаимосвязи, поможет прояснить, в какой степени используются требования о раскрытии в рамках патентного закона или отдельно от него.

Центральным вопросом является то, каким образом существующие механизмы в патентном законодательстве отражают конкретное требование о раскрытии, применяют его, или дополняются благодаря его включению. При этом выясняется вопрос о том, каким образом такие требования о раскрытии работают на практике и являются ли

⁸⁷ Соглашение о тестировании растительных экстрактов между компанией и университетом (Шри Ланка, 1 января 2000 г)..

совместимыми с существующими международными патентными нормами. Характер рассматриваемых взаимосвязей, в свою очередь, может формировать и определять соответствующие правовые механизмы.

81. Состоялась очень широкая дискуссия о возможных связях между генетическими ресурсами и ТЗ, а также патентной системой как с точки зрения «совершенствования способов распределения выгод путем создания позитивной связи между... патентным законодательством и законодательством, регулирующим доступ к ГР»⁸⁸, а также с точки зрения наложения политических ограничений на использование ГР и ТЗ. Задачи по выяснению и усилению таких взаимосвязей были определены по-разному: с точки зрения их прозрачности и контроля и с точки зрения обеспечения их совместимости с правовыми обязательствами, регулирующими доступ. В этом отношении в одном из исследований КБР были сделаны следующие предложения, приводимые в сокращенном виде ниже:

(i) патентные заявители должны раскрывать страну происхождения биологических образцов, использованных в исследованиях, закончившихся созданием изобретения, в рамках описания изобретения, подаваемого в патентное ведомство;

(ii) заявители должны указывать, какую роль знания, инновации или технологии, имеющие сельское, местное или коренное происхождение, сыграли при идентификации свойств или локализации соответствующих образцов, включая образцы, которые оказались полезными в исследованиях, даже если они и не составили основу окончательного продукта или способа;

(iii) заявители должны приложить обязательство, подтверждающее тот факт, что, насколько они знают, все национальные законы, относящиеся к доступу к генетическим ресурсам, сохранению и использованию природных ресурсов, традиционным законам сельских и коренных народностей, а также предстоящие мероприятия в области биоразнообразия, планируемые будущим патентовладельцем, будут соблюдены;

(iv) и если такие законы не существуют, заявители должны дать обязательство, что сбор образцов был совершен в соответствии с международно признанным кодексом, например, Кодексом поведения FAO's по сбору зародышевой плазмы растений и ее передачи или в соответствии с Кодексом поведения в области биотехнологии;

(v) невыполнение этих требований сделает невозможной выдачу действительного патента, а последующее обнаружение ложной или непроверенной информации будет иметь следствием аннулирование патента и приводить к надлежащим судебным действиям против патентовладельца;

(vi) по получению соответствующей информации и в ходе рутинного рассмотрения патентных заявок патентные ведомства должны информировать назначенные органы в стране происхождения, а также местные общины о рассматриваемых заявках, касающихся их, страны происхождения, и местные сообщества должны иметь возможность подать возражение на выдачу патента и провести расследования относительно того, выполнил ли патентовладелец соответствующий кодекс поведения или предстоящие мероприятия в области биотехнологии.⁸⁹

⁸⁸ Знания, инновации и практика коренных и местных общин, UNEP/CBD/SBSTTA/2/7, 10 Август 1996, пар. 93.

⁸⁹ *loc. cit.*

82. В то время как эти предложения выходят за рамки действующих принципов патентного законодательства и процедур, отдельные исследования были направлены на возможность принятия мер, которые основывались бы на существующих патентных процедурах с целью более эффективного раскрытия происхождения ГР и ТЗ, использованных в изобретении:

“Имеются сведения о том, что предлагаемое раскрытие информации уже является обычной практикой при подаче заявок. Раскрытие может также включать “удостоверение ранее полученного разрешения на использование ГР или ТЗ от стороны-обладателя или коммуны.” Имеется ряд предложений, чтобы требование раскрытия было бы реализовано путем включения его в качестве условия принятия заявки или аннулирования патента в тех случаях, когда раскрытие информации содержит обманную информацию. В отдельных случаях раскрытие использования традиционных знаний, относящихся к биотехнологии, может стать основанием для невыдачи патента. Обычно процедура патентования требует описания изобретения и предшествующего знания, на котором оно основано. Поэтому в тех случаях, когда используется знание, относящееся к биоразнообразию, оно должно быть раскрыто независимо от того, содержится ли в соответствующем законодательном акте специальная ссылка на использование традиционного знания, относящегося к биоразнообразию. Патентные эксперты могут отклонить патентную заявку, если было обнаружено, что предшествующее знание в данной области свидетельствует об отсутствии новизны данного изобретения. Такая практика предотвращает злоупотреблений со стороны другими в отношении предшествующих знаний, однако необязательно приводит к договоренности о распределении выгоды, учитывающей владельцев этих знаний. Другой подход предусматривает, что коренные и местные сообщества могут образовывать корпорации, которые могут затем обращаться и получать патенты в качестве юридических лиц точно также, как это делают корпорации в развитых странах согласно своим национальным законам.”⁹⁰

83. Был сделан ряд специальных предложений в этом направлении, касающихся Соглашения TRIPS ВТО, в частности недавнее предложение предусматривает:

Заявитель на патент, относящийся к биологическим материалам или к традиционным знаниям, должен представить в качестве условия приобретения патентных прав: (i) раскрытие источника и страны происхождения биологического ресурса и традиционного знания, использованного в изобретении; (ii) свидетельство о предшествующем согласии с уведомлением при наличии одобрения соответствующих органов согласно национального законодательства; и (iii) доказательство честного и справедливого распределения выгод согласно национальному режиму страны происхождения.⁹¹

⁹⁰ “Правовые и другие формы охраны знаний, инноваций и практики коренных и местных сообществ, воплощающих традиционные образы жизни, способствующие сохранению и поддерживаемому использованию биологического разнообразия,” UNEP/CBD/WG8J/1/2, пар. 8.

⁹¹ “Взаимосвязь между Соглашением TRIPS и Конвенцией о биологическом разнообразии и охране традиционных знаний,” послание из Бразилии от имени делегаций Бразилии,

84. Рассмотрение механизмов раскрытия информации, относящейся к генетическим ресурсам и ТЗ облегчается пониманием взаимосвязей таких механизмов с принятыми патентными законами как на уровне выработки принципов, так их совместимости с существующими нормами. Как видно из нескольких ответов, на практике существует определенное пересечение (при этом приводится ряд примеров) существующих установившихся требований относительно раскрытия релевантной информации, касающейся как генетических ресурсов, так и ТЗ. В документе, представленном ранее на рассмотрение Комитета, отмечалось:

“Заявители на получение патентов, в которых используется биологический материал, в случаях ‘экзотических’ или ‘редких’ материалов, которые в этой связи являются труднодоступными, знают, что для того, чтобы их заявки соответствовали предъявляемым требованиям, они должны указывать страну происхождения данного материала. Невыполнение этого требования затрудняет для специалиста в данной области реализацию соответствующего изобретения. Существуют тысячи разных видов, при этом каждый день открываются новые, поэтому специалисту в соответствующей области бывает невозможно знать страну(ы), в которой можно найти данное сырье для реализации изобретения в случае экзотического или редкого материала. Более того, чтобы выполнить требование об указании предыстории, которая, насколько ее знает заявитель, заявителю приходится упоминать традиционные использования этого материала, что, как правило, является известным широкой публике в той стране, в которой находится данный вид.”⁹²

85. Одним из ключевых факторов, определяющим, каким образом приведенные требования к раскрытию применяются к соответствующей информации, является в действительности взаимосвязь между самим изобретением и ГР или ТЗ. Это было выявлено в выше названном обзоре национальных правовых механизмов в различных видах:

- (i) В случае, если доступ к ГР необходим для обеспечения реализации изобретения специалистом в данной области (или реализации наилучшего его примера) и такой доступ является затруднительным для такого специалиста (например, сорт растений в какой-либо области), то необходимо выполнение требования по раскрытию соответствующего источника, так как в противном случае невозможно для третьих сторон осуществить данное изобретение.
- (ii) Однако если доступ к ГР не представляет трудностей для третьей стороны, обладающей соответствующими навыками в данной области, то провозглашенное требование о раскрытии не обязательно ведет к необходимости идентифицировать соответствующий источник (однако в этом случае требуется полностью описать характер генетического ресурса).

[Footnote continued from previous page]

Китая, Кубы, Доминиканской Республики, Эквадора, Индии, Пакистана, Перу, Таиланда, Венесуэлы, Замбии, и Зимбабве, док. ВТО IP/C/W/356.

⁹² См. Документ ВОИС WIPO/GRTKF/IC/1/13.

(iii) Если, с другой стороны, ГР настолько далек от заявленного изобретательского замысла, что нет необходимости в нем при реализации изобретения, то его раскрытие может оказаться излишним для реализации изобретения или его лучшего варианта; в данном случае может потребоваться разъяснить, каким образом заявленное изобретение базируется на данном ГР или может из него получено.

(iv) Если ТЗ (известное для заявителя) настолько близко к заявленному изобретению, что имеет значение для оценки действительности заявки (например, при оценке того, является ли данное изобретение новым или неочевидным) или оно необходимо для понимания изобретательского замысла, тогда установленные требования по раскрытию известного уровня техники обычно применяются в тех системах, в которых это требуется.

(v) Если ТЗ (известное заявителю) настолько близко к заявленному изобретению, что оно фактически является внутренне неразрывным с ним согласно правовой доктрине, которая определяет “понятие изобретательского вклада” в законодательстве данной страны, то может оказаться необходимым либо заявить провайдера данного ТЗ в качестве соавтора (или фактически в качестве единственного изобретателя, если данное ТЗ само по себе составляет изобретательский замысел заявляемого изобретения) или изменить заявленное изобретение таким образом, чтобы исключить данный компонент ТЗ (в этом случае имеется большая вероятность того, что оно будет высоко релевантным предметом для ссылки по уровню техники и поэтому должно быть раскрыто в любом случае).

(vi) Если данное ТЗ (известное заявителю) является настолько далеким по отношению к заявленному изобретательскому замыслу, что оно не является релевантным для оценки действительности заявки или определения авторства, то может оказаться необходимым пояснить, каким образом заявленное изобретение основано на данном ТЗ или может быть получено из него.

86. Указанное обстоятельство предполагает, что до обращения к проблеме применения требований по раскрытию информации относительно предмета ГР/ТЗ, было бы полезным на предварительном этапе прояснить характер взаимосвязи между заявленным изобретением и соответствующим объектом. Другими словами, было бы полезным уточнить ту степень взаимосвязи между вкладом и изобретением, которая является достаточной для применения требования о раскрытии для того, чтобы пролить свет на последствия, вытекающие из этого для патентного законодательства и международной патентной системы. Например, в той степени, в которой требование о раскрытии касается генетических ресурсов, данный вопрос был поставлен перед Комитетом, в частности, целесообразно рассмотреть вопрос о том, “применяется ли также предлагаемое требование в тех случаях, когда изобретение, на которое подается заявка, касается синтезированных веществ, получаемых путем выделения или извлечения из активных компонентов данного ГР, к которому был предоставлен доступ, и в случае положительного ответа, было бы желательно дать согласованное определение понятия ‘извлечения.’”⁹³

87. Существо требования о раскрытии может значительно варьироваться в зависимости от того, является ли данный ГР/ТЗ случайным или фундаментальным для создания данного изобретения; явились ли данные ГР/ТЗ вкладом на раннем этапе для цепочки инноваций, которая со временем завершилась данным изобретением или они

⁹³ См. Документ ВОИС WIPO/GRTKF/IC/1/3, пар. 45.

послужили непосредственным вкладом в достижение изобретательского уровня данного изобретения; были ли особые свойства данного ГР существенными для рассматриваемого изобретения или на самом деле данный ГР был только промежуточным средством достижения независимого от него изобретательского замысла или данный ГР был использован только в случае особой реализации или в одном из примеров в описании изобретения, но он не был необходимым для создания изобретения в том виде, как оно заявлено.

Предсказуемость и ясность применения требований о раскрытии

88. В ряде предложений относительно требований о раскрытии объектов ГР и ТЗ указывалось на возможные значительные последствия, связанные с интерпретацией этих требований как требований «по существу» или «формальных» требований. Например, в некоторых предложениях предлагалось предусматривать аннулирование патента, если данное требование не было выполнено. В других комментариях предлагалось, чтобы требование о раскрытии увязывалось с действительностью патента, так как это единственная существенная санкция, которая может быть применена. Фактически выше приведенная дискуссия выявила, что несоблюдение некоторых формальных требований может привести к серьезным последствиям независимо от того, аннулируется ли патент или нет по основаниям патентоспособности. Например, в законодательствах разных стран могут быть применены суровые санкции вследствие скрытия истинного изобретателя (или невключения одного из соавторов), ненадлежащего раскрытия уровня техники или отказа от установления полномочий, выдаваемых изобретателем. Несоблюдение некоторых требований, таких как: неуплата пошлин за поддержание или добросовестное заблуждение в перечислении изобретателей, могут быть исправлены по обнаружению недостатков. Каким образом надлежит действовать в случае неумышленных ошибок, обычно рассматривается отдельно в отношении каждого требования о раскрытии определенного типа информации.

89. Перспектива аннулирования, отказа в выдаче или иные серьезные последствия (такие как санкции за ложные декларации) в случае невыполнения требований вызывает необходимость обеспечения ясности и предсказуемости: для пользователей патентной системы, администраторов и судебных органов, при этом необходимо конкретное понимание того, какие обстоятельства вызывают необходимость применения требования, какие шаги являются достаточными для выполнения этого требования и когда данное требование считается выполненным, а когда нет. В случае комплексного участия в исследовательской программе в течение определенного времени, приводящего к созданию серии взаимосвязанных изобретений, может возникнуть определенная неясность в отношении того, что требуется для раскрытия в каждой конкретной заявке и на какой основе. Вопросы, которые могут возникнуть в этом отношении, могут быть проиллюстрированы на примере двух конкретных сценариев:

- в тех случаях, когда существует несколько различных или слабо связанных между собой вкладов, приводящих к созданию изобретения (например, когда изобретение основывается на обширной программе селекции растений, в которой используются последовательные генерации разных селекционных линий из различных источников): необходимо идентифицировать количество и виды вкладов и иметь отчетность в отношении их;

- длинная цепочка источников происхождения (в случае, когда изобретение основано на новом использовании активного компонента, который был выделен из биологического образца: необходимо решить вопрос, насколько вглубь по цепочке происхождения от конкретного изобретательского шага должно идти требование о раскрытии информации?

VI. СУЩНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ О РАСКРЫТИИ

Выяснение сущности возможных требований о раскрытии

90. В данном разделе исследования делается попытка сформулировать структурированный подход к анализу возможных требований раскрытия информации в патенте относительно предмета конкретного ГР и ТЗ. Этот подход может быть применен к существующим требованиям о раскрытии или к любому потенциальному обсуждаемому подходу. В отношении каждого из требований о раскрытии могут быть рассмотрены следующие вопросы:

- (i) Какой должна быть взаимосвязь между заявленным изобретением и ГР/ТЗ; какова должна быть степень взаимосвязи между ними для применения требования о раскрытии?
- (ii) Какой правовой принцип должен быть положен в основу такого требования?
- (iii) Какой должна быть сущность требований, налагаемых на заявителя?
- (iv) Какими должны быть последствия невыполнения такого требования?
- (v) Каким образом должно такое требование реализоваться, проверяться или отслеживаться?

Последствия невыполнения требования могут зависеть от того, связано ли соответствующее требование с действительностью патента по существу или существуют другие санкции, например, такие, которые относятся к запрету ложных или обманных деклараций. В то время как в некоторых комментариях предлагалось, чтобы отказ в выдаче или аннулирование патента было бы увязано тесно с требованием о раскрытии, декларации сами по себе могут быть связаны со значительными санкциями независимо от действительности самого патента (как это указывалось в пар. 70 выше).

91. За упомянутыми вопросами стоит фундаментальный вопрос о том, касается ли такое требование раскрытия как такового или оно будет функционировать в действительности в качестве эффективного запрета относительно получения патента, если определенные предварительные условия не выполнены. Например, если существует требование о подаче доказательств относительно получения предшествующего согласия с уведомлением от владельца ГР или ТЗ, то это осуществляется:

- В целях предоставления информации относительно обстоятельств, при которых были получены ГР или ТЗ с обеспечением прозрачности этого акта,
- Как средство реализации обязательства по получению предшествующего согласия до подачи патентной заявки,
- В качестве требования, которое может быть выполнено на любой стадии обработки патентной заявки (по аналогии, например, с представлением перевода

приоритетного документа) или может представляться в любое время после выдачи патента по требованию.

По аналогии с другими областями патентной процедуры может оказаться возможным, чтобы такое требование, предусматривающее представление детального доказательства, представлялось только в случаях разумного сомнения, нежели как априорное требование для всех заявок. В качестве иллюстрации можно привести статью 6(6) Договора PLT, которая предусматривает, что Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы доказательство относительно некоторых аспектов, касающихся формы и содержания патентной заявки, перевод или приоритетная документация “были бы поданы в ведомство в ходе обработки заявки только в тех случаях, когда имеется обоснованное сомнение в достоверности материала или точности перевода.” Аналогично, Инструкция РСТ (Правило 51bis.2) предусматривает, что при соблюдении определенных условий патентное ведомство “не будет требовать представления каких-либо документов или доказательств, если оно только не имеет обоснованных сомнений в правдивости приведенных указаний или сделанных заявлений” в отношении таких вопросов, как: личность изобретателя и право заявителя подавать заявку или истребовать приоритет другой заявки.

V.1. Что является основанием для требований о раскрытии?

92. Фундаментальным правовым и практическим вопросом является вопрос относительно того, какова должна быть степень взаимосвязи между данным ГР или ТЗ и заявленным изобретением для того, чтобы выдвигать требование о раскрытии. В дискуссии, касающейся требований о раскрытии относительно ГР/ТЗ, такая взаимосвязь характеризовалась различными способами, что нашло отражение в документах, рассмотренных Комитетом (в каждом случае наиболее важное выделено):

- Решение КБР, Конференции сторон, VI/24 CBD COP содержит отсылку к требованиям о раскрытии относительно материала, который *“был использован при разработке заявленных изобретений”* или просто *“использован в заявленных изобретениях.”*
- Боннские директивы поощряют раскрытие в тех случаях, когда “предмет заявки касается генетических ресурсов или их использования в ходе ее создания” и “предмет заявки касается традиционного знания или его использования в ходе ее создания.”
- В Боннских директивах (параграф 53(c)) упоминается в качестве «национального механизма мониторинга» возможность использования «заявок на патенты и других охранных документов в ИС в отношении предоставленного материала».
- Решение Конференции Сторон КБР о “Роли прав интеллектуальной собственности в реализации доступа и мер по распределению выгод”⁹⁴ содержит упоминание *“положений, обеспечивающих регистрацию вклада в создание изобретения, таких как: раскрытие страны происхождения или географического происхождения генетических ресурсов”*

⁹⁴ Роль прав ИС в реализации доступа и меры по распределению выгод, Решение COPVI/24.

- “изобретение, созданное на основе нелегально приобретенного материала или знания.”⁹⁵

93. Национальные или региональные меры, о которых была получена информация, используют несколько связанных концепций, таких как:

- “изобретение, основанное на биологическом материале растительного или животного происхождения или использовании такого материала в нем”⁹⁶
- “получено или создано посредством работ, предусматривающих доступ”⁹⁷
- продукты или способы, охрана на которые испрашивается были *получены или разработаны на основе знаний*, происходящих в одной из стран-членов⁹⁸
- “процесс или продукт, полученные с использованием образцов или компонентов генетического наследия”⁹⁹
- “инновации, включающие элементы биоразнообразия”¹⁰⁰
- “биологический материал ... в случае его использования в изобретении” и “биологический материал, использованный для целей изобретения”¹⁰¹
- “изобретение, объектом которого является растения или животные, известные и регулярно используемые лекарства, объекты сельскохозяйственного и промышленного назначения, ремесел, культурного наследия или окружающей среды”¹⁰²

94. В недавнем предложении,¹⁰³ представленном на Совет TRIPS в рамках ВТО, предлагается дополнить Соглашение TRIPS положением, предусматривающим:

чтобы страны-члены требовали от заявителя на патент, относящийся к биологическим материалам или традиционным знаниям, в качестве условия получения патентных прав предоставление следующей информации:

- (i) раскрытие источника и страны происхождения биологического ресурса и традиционного знания, использованных в изобретении;
- (ii) доказательство получения предшествующего согласия с уведомлением на основе одобрения соответствующих органов в соответствии с национальным режимом;
- (iii) доказательство относительно честного и справедливого распределения выгод в соответствии с национальным режимом.

⁹⁵ WIPO/GRTKF/IC/1/5, “Комитет ВОИС по взаимосвязи между ИС, генетическими ресурсами и традиционными знаниями,” Приложение II, стр. 7-8 (представлены группой стран Латинской Америки (GRULAC)).

⁹⁶ Ссылка 27 Директивы 98/44/ЕС Европейского парламента и Совета от 6 июля, 1998 по охране биотехнологических изобретений, док. WIPO/GRTKF/IC/1/8.

⁹⁷ Статья 35 of Решения Андского Сообщества 391 от 2 июля, 1996 – неофициальная версия в приложении к документу ВОИС WIPO/GRTKF/IC/1/11.

⁹⁸ Статья 26(h) и (i), там же.

⁹⁹ Статья 31 Временной меры No 2. Правительства Бразилии 186-16 от 23 августа, 2001 – см. док. WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2.

¹⁰⁰ Статья 81 Закона No 7,788 от 1988, Закон о биоразнообразии Коста Рики.

¹⁰¹ Индийский патентный закон (поправка) от 2002, разделы 10(4) и 25(1).

¹⁰² Закон Египта No. 82/2002.

¹⁰³ Док. IP/C/W/356, 24 июня 2002.

В недавнем “концептуальном документе”¹⁰⁴ было предложено, чтобы требования о раскрытии “были ограничены информацией географического происхождения генетических ресурсов или ТЗ, использованных в изобретении, которые им (авторам) известны или им надлежало знать.”

95. Другие связанные с этим концепции были представлены в рамках Международного договора FAO :

- “продукт, который является генетическим продуктом растительного происхождения для целей пищевого и сельскохозяйственного назначения и включает материал, предоставленный в доступ через Многостороннюю систему” (13.2(d)(ii)); и
- “генетические ресурсы растительного происхождения для продовольственных и сельскохозяйственных целей или их компоненты и части в той форме, как они получены из Многосторонней системы ” (12.3(d)).

96. В недавних дискуссиях о подходах были упомянуты другие возможные виды связей. Например, в решениях Рабочей группы о семеноводстве (том 2, отчета Группы II) предлагалось, чтобы патентная охрана зависела от предоставления “сертификата происхождения биологического материала, на который *опирался изобретатель в ходе разработки изобретения.*”¹⁰⁵ В отчете Комиссии по правам ИС содержится рекомендация “относительно обязательного раскрытия информации в патентной заявке о *географическом источнике генетических ресурсов, из которых получено данное изобретение.*”¹⁰⁶

97. В одной из точек зрения, упомянутых в отчете группы II, подчеркивались вопросы, поднятые в процессе выработки определений происхождения и предшествующего согласия с уведомлением относительно запатентованного изобретения, со ссылкой на гипотетический пример:

Изобретение: А (определено) –ген созревания ДНК противоположного действия, приводимый в действие (любым подходящим) промотером, используется для замедления созревания во фруктах и овощах. В описании приводятся несколько специальных примеров и предлагаются несколько альтернатив и использований. Ген созревания был в начале получен из сорта яблок, происходящих из Великобритании, хотя он может быть найден в той или иной форме в большинстве видов фруктов. Один из подходящих конститутивных промотеров (использованный в нескольких примерах) был получен из мозаичного вируса огурца, который встречается почти во всех странах, где выращиваются огурцы. Никто не может установить оригинальный источник данного промотера, который имел широкое распространение в академических кругах в течение ряда лет. В описании приводится целый ряд детальных примеров трансформных яблок (два сорта: один из Великобритании, другой из Мексики), дыни (один сорт из США, другой из Испании) и бананы («купленные на супермаркете Англии») и предлагается , а также заявляется (без приведения экспериментальных данных) использование конструкторов в персиках, гуавах и дурианах.

¹⁰⁴ Док. WT/СТЕ/W/223, 14 февраля 2003, пар. 54.

¹⁰⁵ Решения по семеноводству, том 2, Группа Crucible II , 2001.

¹⁰⁶ Интеграция прав ИС и подходы по разработке, Комиссия по правам ИС, Лондон, 2002.

98. Такие примеры демонстрируют целый ряд возможных взаимосвязей между ГР или ТЗ и запатентованным изобретением, включая такие вопросы как: является ли связь необходимой или случайной, является ли данный ГР или ТЗ действительно частью процесса, приведшего к изобретению или необходим для понимания или реализации изобретения, после того как изобретение было сделано. Например, требование может относиться к:

- ГР или ТЗ, которые были использованы во время шагов, приведших к заявленному изобретению (может быть ссылка на материал, который был использован впервые в ходе создания данного изобретения),
- ГР или ТЗ, которые необходимо для оценки, понимания, воспроизведения или реализации изобретения, после того как изобретение было сделано (в этом случае возможна ссылка на материал, который необходим для реализации изобретения или на ТЗ, необходимое для принятия решения о новизне заявленного изобретения),
- ГР или ТЗ, которые необходимы как исходное условие для изобретения, без доступа к которому изобретатель не смог бы сделать данное изобретение;
- ГР или ТЗ содействовали созданию изобретения в том смысле, что они фактически облегчили процесс создания изобретения и практически помогли изобретателю задумать изобретение, но не были необходимыми для создания самого изобретения (например, ТЗ помогает найти путь к изобретению или ГР используется в качестве предпочтительного примера реализации изобретения);
- Генетический ресурс может быть использован при осуществлении особого или предпочтительного примера реализации изобретения, приведенного в описании, но не имеющего прямого отношения к изобретению в том виде, как оно заявлено, (например, изобретение относится к генетической трансформации и такая трансформация применима к ряду различных генетических ресурсов, что демонстрируется для целей широкого применения после того, как изобретение сделано с тем, чтобы обеспечить основу для широкой формулировки притязаний по данному изобретению); или
- ТЗ или ГР служит предысторией для данного изобретения, но не играет непосредственной роли для данного заявленного изобретения (например, ТЗ использовалось для выращивания растения, которое, в свою очередь, использовалось в качестве одного из средств для придания трансгенных черт данному виду растения).

99. Критическим является вопрос относительно того, использовался ли данный ГР в ходе создания изобретения (изобретательства) или был необходим для осуществления изобретения после того, как изобретение было «изобретено» (т.е. для реализации изобретения) или для того и другого. Очевидно, если оно было необходимо для осуществления изобретения, то это ближе всего к установленным формам требования о раскрытии, предусмотренным патентным законом. Другой вопрос состоит в том, какой вклад внес данный ГР в само изобретение, что можно видеть на контрасте между следующими случаями изобретений:

- Изобретение предусматривает инкорпорирование генетического материала в изобретательском замысле в существующую зародышевую плазму, которая

служит в качестве среды для осуществления изобретения, при этом иные виды зародышевой плазмы могут быть использованы в равной степени; и

- Изобретение, в котором используется специальный генетический материал, извлеченный из зародышевой плазмы, который является носителем какой-либо черты (например, сопротивляемости к болезням или иного желаемого свойства), что является центральным в достижении преимуществ изобретательского замысла.

100. Аналогичные соображения применимы к традиционным знаниям. ТЗ могут быть релевантными для изобретательского замысла в нескольких смыслах:

- ТЗ может подсказать путь в самом общем смысле для направления проведения исследований, которые приводят к созданию изобретения (напр., традиционное знание, состоящее в том, что определенное растение может быть использовано для придания приятного вкуса напитку, приводит исследователей к изучению медицинских свойств данного растения);
- ТЗ может дать более прямой путь к изобретению (например, ТЗ, состоящее в том, что данное растение обладает некоторыми лечебными свойствами, может подвести исследователей к изучению других возможных медицинских свойств активных компонентов данного растения);
- ТЗ может внести непосредственный вклад в изобретательский замысел (например, ТЗ, состоящее в том, что экстракт определенного растения является эффективным при лечении кожных инфекций, может привести исследователей к заключению, что активные компоненты в данном растении являются эффективными антибиотиками);
- Традиционное знание может быть составной частью самого изобретательского замысла (например, владелец ТЗ мог сообщить исследователю о новом или нераскрытом медицинском свойстве растительного экстракта, которое является основным в заявляемом изобретении).

В каждом случае изобретение может рассматриваться как основанное или разработанное в результате доступа к ТЗ, но характер обязательств по раскрытию может существенно различаться. В первом случае ТЗ могут быть использованы как часть в описании исторического фона для изобретения; во втором случае ТЗ могут составлять уровень техники, в отношении которого могут быть выдвинуты требования о раскрытии соответствующих материалов, в третьем случае данное ТЗ может быть релевантным прототипом или, возможно, составлять часть самого изобретения, в последнем случае оно может быть действительной частью заявленного изобретения, что вызывает необходимость назвать владельца этого ТЗ в качестве изобретателя или соавтора.

101. За данной дискуссией скрывается более широкий вопрос: вытекает ли требование о раскрытии из существующих принципов патентного законодательства, дополняет ли их или воплощает их, или оно не имеет отношения к патентному закону. В некоторых случаях взаимосвязь является такой, что применимы традиционные требования о раскрытии и могут быть наложены значительные санкции согласно патентному закону в тех случаях, когда эти требования не выполняются. В других случаях требование о раскрытии может предлагаться в качестве развития или особого применения общих принципов патентного законодательства. Другие формы раскрытия могут быть не связаны с существующими принципами и поэтому они поддаются не так легко анализу

и применению в рамках патентного законодательства. Дальнейшие исследования могут понадобиться для определения сферы их действия и их взаимосвязи с патентными законами и международной патентной системой.

Альтернативные формы требований к описанию для биологического материала

102. Механизм отличительного раскрытия (введенный выше из пункта 45) представляет собой систему депонирования микроорганизмов или биологического материала в признанной коллекции культур как часть обязанности предоставлять полное описание изобретения так, чтобы специалист в данной области мог осуществить или повторить изобретение. Это разъясняет практический смысл общего требования раскрытия сущности изобретения применительно к биологическому объекту изобретения. *Руководство по депонированию микроорганизмов в соответствии с Будапештским Договором* раскрывает данный механизм следующим образом:

“Основное требование патентного закона состоит в том, что детали изобретения должны быть полностью раскрыты. Чтобы раскрытие отвечало требованиям, изобретение должно быть описано достаточно подробно для того, чтобы специалист в данной области мог его повторить: другими словами, раскрытие должно позволить среднему специалисту, имеющему доступ к соответствующим средствам, воспроизвести изобретение для себя...изобретениям, связанным с использованием новых микроорганизмов (т.е., не доступных публике), присущи проблемы с раскрытием, состоящие в том, что повторяемость часто не может быть гарантирована посредством одного только письменного описания. Например, в случае организма, выделенного из почвы, и, возможно, ‘усовершенствованного’ мутацией и дальнейшей селекцией, будет практически невозможно описать штамм и его селекцию в достаточной степени для того, чтобы гарантировать другому лицу самостоятельное получение того же штамма из почвы. В такой ситуации сам микроорганизм считается существенной частью раскрытия. Более того, если микроорганизм не был доступен публике, письменное раскрытие изобретения может считаться недостаточным. Такой ход рассуждений привел к тому, что ведомства по промышленной собственности во все большем количестве государств требуют или рекомендуют, чтобы письменное раскрытие изобретений, связанных с использованием нового микроорганизма, дополнялось депонированием микроорганизма в признанной коллекции культур. Коллекция культур обеспечит доступность микроорганизма публике в соответствующий момент процедуры патентования.”

При таком сценарии биологический материал относится к изобретению в том смысле, что оценить полезность изобретения и воспроизвести изобретение невозможно без доступа к реальному биологическому материалу.

103. Депонирование микроорганизма или иного биологического материала не освобождает заявителя от обязанности предоставить как можно более полное письменное описание, и раскрытие путем депонирования образца дополняет обычное письменное описание таким образом, чтобы третьему лицу была обеспечена возможность практического повторения изобретения в том виде, как оно описано в описании к патенту. Кроме того, описание к патенту, как правило, должно раскрывать детали депонирования. Например, Инструкция к РСТ (Правило 13bis.3) предусматривает, что “ссылка на депонированный биологический материал содержит название и адрес учреждения по депонированию, дату депонирования,

регистрационный номер, присвоенный этим учреждением и любые дополнительные сведения, о которых Международное Бюро было уведомлено”.

104. Дополнительные сведения устанавливаются и сообщаются индивидуально государствами-членами РСТ. Например, в Китае требуется “научное название (с его латинским названием) микроорганизма, необходимая информация о характеристиках микроорганизма, уведомление о депонировании, доказательство жизнеспособности образца микроорганизма из учреждения по депонированию”, в Финляндии требуется представление “в той мере, в какой это доступно заявителю, всей существенной информации о характеристике биологического материала” (см также ответы России и Молдавии, приведенные в пункте 48). В зависимости от национального законодательства подробности депонирования могут быть составной частью описания изобретения, а могут быть представлены на отдельном бланке - РСТ предусматривает обе возможности, эффективно используя один и тот же бланк в обоих случаях.¹⁰⁷ С точки зрения РСТ не проводится проверки по существу, должна ли быть ссылка на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал, но международная фаза предусматривает проверку соответствия ссылок формальным стандартам, с предоставлением возможности исправления любых недостатков.¹⁰⁸

105. Этот пример показывает, как в некоторых случаях заявитель должен обеспечить реальный физический доступ к биологическому материалу для того, чтобы соблюсти общие требования раскрытия. В этом случае связь между биологическим материалом (потенциальным генетическим ресурсом) и изобретением состоит в том, что такой физический доступ к материалу необходим для того, чтобы третьи лица могли осуществить изобретение или воспроизвести любой аспект описания изобретения.

Связь, основанная на законодательстве по доступу

106. Национальные и региональные законы и нормы, регламентирующие доступ к ГР или ТЗ, могут составить основу для связи между этим первоисточником и запатентованным изобретением. Как часть условий доступа могут быть затребованы соглашения о передаче материала (СПМ): например, из ответа Кении на вопросник следует, что СПМ являются средством для получения предварительного согласия или для определения условий доступа, в соответствии с законами, регламентирующими доступ к генетическим ресурсам.¹⁰⁹ Решение 391 Андского Сообщества (“Общий режим доступа к генетическим ресурсам”) предусматривает договор о доступе между государством, представленным компетентным национальным органом, и заявителем, испрашивающим доступ.¹¹⁰ Он должен соответствовать требованию, заключающемуся в том, что “если испрашивается доступ к генетическим ресурсам или их побочным продуктам с неулавливаемым компонентом, договор о доступе должен включать в себя как составную часть приложение, оговаривающее добросовестное и справедливое распределение выгод (прибыли) от использования этого договора”.¹¹¹ Такое требование к договору о доступе обеспечивает связь с требованием раскрытия,

¹⁰⁷ Руководство по международной предварительной экспертизе РСТ, Глава X, пункт 229

¹⁰⁸ там же, пункт 228

¹⁰⁹ Координационный акт по управлению окружающей средой 1999, Раздел 124

¹¹⁰ Решение Андского Сообщества 391, Глава III, Статья 32 (неофициальный перевод)

¹¹¹ Решение Андского Сообщества 391, Глава III, Статья 35 (неофициальный перевод)

установленным в Решении 486 (“Общий режим интеллектуальной собственности”). Последний предусматривает, что заявка на патент должна содержать:

“копию договора о доступе, если продукты или процессы, на которые подается заявка, были получены или созданы на основе генетических ресурсов или побочных продуктов, имеющих место происхождения в одном из государств-членов;

если необходимо, копию документа, удостоверяющего лицензию или разрешение на использование традиционного знания коренных, африкано-американских или местных общин в государствах членах, если продукты или процессы, охрана которых испрашивается, были получены или созданы на основе знаний, имеющих место происхождения в любом из государств-членов, в соответствии с положениями решения 391 и действующими изменениями и правилами;”¹¹²

Договорное право: “произведенные продукты” в соответствии с соглашениями о передаче материала

107. Другим потенциальным источником правовых стандартов или прецедентов по этому вопросу является договорное право, в противоположность договорным соглашениям, предусмотренным правилами, регламентирующими доступ к генетическим ресурсам. Это обусловлено тем, что отношения между провайдером ресурса и пользователем часто регулируются СПМ, в отношении которых накоплен большой практический опыт. СПМ обычно устанавливают договорные отношения между провайдером и пользователем, часто регламентирующие и последующее использование материала, произведенного из полученного генетического ресурса (включая собственность, лицензирование и другие аспекты патентных прав на продукты, произведенные из генетического ресурса). Это приводит к наличию широкого ряда подходов к характеристике связи между ГР или ТЗ и запатентованным изобретением, в том числе и с точки зрения “производного продукта”. Как было указано Комитету,

“Особую важность представляет объем предмета, охватываемого СПМ, в отношении которого провайдер генетического ресурса испрашивает охрану своих прав. Обычно такая охрана распространяется на производные генетического ресурса. Важной задачей в этом отношении является определение того, что является ‘производным’, а что нет. Общий подход состоит в том, чтобы договориться об определении ‘произведенного продукта’ и сделать ДПМ применимым к предоставленным генетическим ресурсам и произведенным продуктам.”¹¹³

108. Такой подход в настоящее время является наиболее распространенным методом в существующей практике определения цепочки обязательств, накладываемых на заявителя и проистекающих из доступа к генетическим ресурсам, и в этой области накоплен обширный практический опыт. Как отмечалось, этот подход, в сущности, заключается в том, что две стороны СПМ должны определить, что является

¹¹² Решение Андского Сообщества 486, Статья 26(h) и (i) (неофициальный перевод)

¹¹³ Документ WIPO/GRTKF/IC/1/3, пункт 38(v)

произведенным продуктом, охватываемым соглашением, и, соответственно, определить объем обязательств, вытекающих из соглашения, т.е. насколько далеко распространяется соглашение вдоль последовательности происхождения и процесса разработки и модификации первоначального ресурса. Это применяется как к техническому вопросу разработки и модификации ресурса как такового (когда он настолько трансформируется, что перестает быть охватываемым производным), так и чисто юридическому вопросу о том, позволяет ли соглашение пользователю ресурса передавать ресурс третьим лицам и должны ли третьи лица быть связаны аналогичными договорными обязательствам, и если должны, то как. Любое требование раскрытия, проистекающее из такого подхода, тем не менее скорее будет тесно связано с соблюдением договорных обязательств как таковых (часто в иностранной юрисдикции), а не с отдельными обязательствами, установленными только патентным законодательством. Существует ли достаточная связь между предоставленным генетическим ресурсом (или раскрытым ГЗ) и изобретением - это вопрос толкования условий договора (хотя сам договор может быть заключен как часть режима широкого доступа и распределения прибылей, например, как стандартное СПМ, предусмотренное законами или нормами, законодательная основа которого также может влиять на толкование условий договора). Как отмечено ниже (см. пункты 118-119), этот процесс толкования и применения договорных обязательств между различными юрисдикциями также может порождать вопросы международного частного права.

109. База данных по положениям договоров в области ИС, созданная Комитетом (см. документы WIPO/GRTKF/IC/5/9 и WIPO/GRTKF/IC/4/10), раскрывает ряд возможных подходов к определению договорных обязательств, которые связывают права на ИС с доступом к генетическим ресурсам. Например:

“[Провайдер] сохраняет собственность и все права на биологический материал и/или относящуюся к нему информацию, охватываемую этим Соглашением, включая собственность и права на любые производные от него и информацию, являющуюся прямым результатом предоставления биологического материала и/или относящейся к нему информации.”¹¹⁴

“Если патентоспособное изобретение является результатом исследовательской или аналитической деятельности Компании или Университета...”¹¹⁵

“В случае выделения перспективного средства из растения, микроба или морского макроорганизма, собранного в [стране происхождения] дальнейшая разработка средства будет проводиться DTP/NCI в сотрудничестве с [SCI]. Когда действующее средство будет одобрено DTP/NCI для преclinical разработки, [SCI] и DTP/NCI обсудят участие ученых SCI в разработке лекарственного средства.”¹¹⁶

¹¹⁴ Соглашение, составленное Международным Центром Физиологии и Экологии Насекомых для передачи биологического материала и/или относящейся к нему информации, 2000.

¹¹⁵ <<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/texts/html/universitysl.html#patent1>>

¹¹⁶ Типовое письмо о сотрудничестве между Отделом по разработке терапевтических программ лечения рака/Национальный Институт Рака, США (DTP/NCI) и Правительством страны происхождения источника (SCG)/Организациями страны происхождения источника.

Раскрытие, касающееся предварительно полученного согласия или законности

110. Если требования раскрытия связаны с согласием владельцев ТЗ или тех, кто обеспечивает доступ к ГР, или если требования связаны с законностью доступа к ТЗ или ГР, возникает другой вопрос связи. Это касается того, какое действие, связанное с изобретением, является релевантным; иными словами, того, какое именно поведение должно быть санкционировано предварительно полученным согласием или же что должно быть законным в соответствии с законодательством страны происхождения. Можно выделить три широкие категории; требования согласия или законности могут касаться следующего:

- был ли законным сам доступ к ТЗ или ГР (например, было ли дано согласие на изначальный доступ);
- был ли согласован процесс исследований, который привел к изобретению (например, соглашение о передаче материала может ограничивать первоначальный объем разрешенного использования генетического ресурса проверкой некоторых его свойств; или договор доступа может предусматривать медицинские исследования, но не косметические: так, один договор в Базе данных ВОИС по договорам в области ГР включает оговорку “(биологический) материал не будет использоваться для обследования или лечения людей и не должен использоваться, прямо или косвенно, в коммерческих целях”¹¹⁷; или
- было ли получено согласие на подачу заявки на патент (например, в договоре может быть оговорено, что на продукты, произведенные из ГР, не могут быть получены права на ИС.

Другими словами, доступ к ТЗ и ГР может быть полностью законным, но он может накладывать договорные или иные правовые ограничения в отношении направлений и объема исследований, основанных на ТЗ или ГР, или в отношении права получать заявку на патент во всех или отдельных юрисдикциях. Например, исследовательское соглашение, включенное в Базу данных ВОИС по договорам в области ГР, предусматривает “патентные права на метаболиты с Получателем, за исключением совместных патентов на территории провайдера”¹¹⁸, что обязывает получателя подавать заявку совместно с поставщиком в одной юрисдикции, но не везде.

¹¹⁷ <<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsusimplemta.html>>

¹¹⁸ Исследовательское Соглашение между Syngenta Crop Protection, Базель, Швейцария, и HUBEL Академией Сельскохозяйственных Наук, Вухан, Китай, ноябрь 1997

V.2 Какой правовой принцип может стать основой требования?

111. Упомянутая дискуссия привела к заключению, что сущность требования раскрытия может быть прояснена со ссылкой на юридические или этические принципы, которые могут лечь в основу раскрытия ТЗ или ГР. Ряд возможных применяемых принципов обсуждался в литературе или подразумевался в процессе обсуждения. Существует два основных типа требований раскрытия - те, что непосредственно используют или изменяют и расширяют существующие механизмы патентного законодательства; и те, которые представляются иными, новыми требованиями, основанными на отдельных правовых принципах. По определению, первая категория без труда обнаруживается в основных патентных принципах; последняя категория может потребовать большего уточнения и изучения для того, чтобы определить, как такие принципы сочетаются с патентной системой.

Применение и расширение существующих требований раскрытия

112. Особые требования раскрытия, предъявляемые к ТЗ и ГР, могут основываться на существующих обязательствах раскрытия. Как обсуждалось выше, эти обязательства могут относиться к раскрытию, необходимому для того, чтобы было возможно осуществить изобретение, к раскрытию наилучшего или предпочтительного варианта осуществления изобретения, раскрытию фактического изобретателя или изобретателей и раскрытию известного уровня техники. В частности, они могут применяться к:

- раскрытию источника ГР, которые необходимы для осуществления изобретения;
- раскрытию источника ГР, необходимых для осуществления наилучшего или предпочтительного варианта изобретения;
- раскрытию ТЗ, являющихся известным уровнем техники, релевантным для оценки формулы изобретения (Раздел С Решения СОР VI/24 признает, что раскрытие может, в частности, содействовать патентным экспертам в установлении уровня техники”) или
- раскрытию происхождения ТЗ, предоставленных владельцем ТЗ, если ТЗ вносят существенный вклад в заявленное изобретение.

113. Все вышеуказанное может считаться непосредственным применением или расширением существующей практики патентного законодательства в том, что обязательство раскрытия построено на существующих логических или правовых принципах. В процессе некоторых дискуссий по требованиям раскрытия предполагалось, что требования раскрытия для ТЗ/ГР могут быть формой урегулирования существующей практики, например:

“Есть основания предполагать, что такой шаг по большей части повлечет за собой простое урегулирование практики, обычной для подачи заявок на патент. Одно недавнее исследование охватило более пятисот заявок на патент, в которых изобретение включало в себя использование биологического материала, такого, как материал, произведенный из растений или животных; большая часть относилась к фармацевтической области, некоторые - к другим областям, таким,

как косметика и пестициды (Шухвани 1996¹¹⁹). Просмотренные заявки относились к разным юрисдикциям, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, США и Европейское патентное ведомство. В заявках, связанных с растениями, страна происхождения упоминалась всегда, если только растение не было широко распространено или хорошо известно (такое, как, например, лимон или розмарин).¹²⁰

114. Это же применимо к раскрытию ТЗ: “предшествующий уровень техники”, который обычно должен быть раскрыт в заявке на патент, включает ссылки на традиционное использование биологического материала и его свойства в стране или области происхождения. Правило 27(1)b Европейской Патентной Конвенции, например, предусматривает, чтобы в содержании описания патента был указан предшествующий уровень техники, который, насколько это известно заявителю, может быть полезным для понимания изобретения, для подготовки Европейского отчета о поиске и для экспертизы, и предпочтительно со ссылкой на документы, отражающие этот уровень. Так, в [...] европейском патенте № EP 0513671 приведена ссылка на традиционное применение использованного биологического материала: в древнем Санскрите камедесмола называется *guggulu* и является продуктом, до сих пор используемым в индийской народной медицине для лечения ожирения и некоторых форм артрита”.¹²¹

Законность использования и эксплуатации генетических ресурсов и традиционных знаний

115. Другие предложения по требованиям раскрытия ГР/ТЗ или анализ необходимости механизмов расширенного раскрытия более четко направлены на исполнение непатентных законов и обязательств. В этих сценариях процесс патентования рассматривается как средство приведения в действие обязательств в соответствии с различными правовыми или этическими системами, включая соблюдение норм доступа в других юрисдикциях. В той мере, в какой это касается раскрытия информации как таковой, это рассматривается как механизм контроля за соблюдением или как средство предусмотренного наказания за несоблюдение непатентного законодательства в других юрисдикциях.

Применение национальных режимов доступа к генетическим ресурсам

116. Правовая основа требования раскрытия может, таким образом, иметь свои корни в тех законах и нормах страны происхождения, которые регулируют доступ и распределение прибылей. Ряд таких национальных и региональных законов нацелены на приведение в действие КБР, в частности, на применение на национальном уровне в отношении доступа принципов, касающихся ранее полученного согласия и справедливого распределения прибылей, как выражение суверенных прав сторон КБР

¹¹⁹ Шухвани А., 1996. Интеллектуальная собственность и биологическое разнообразие: вопросы, относящиеся к стране происхождения. Документ, подготовленный для Секретариата Конвенции о Биологическом разнообразии (как приведено в UNEP/CBD/COP/3/inf.25)

¹²⁰ “Конвенция о биологическом разнообразии и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: взаимосвязи и совместные усилия”, UNEP/CBD/COP/3/23, с.19

¹²¹ там же, с.20

на использование своих собственных ресурсов (предусмотрено в Статье 3 КБР). Так, национальные и региональные законы вписываются в международные рамки, установленные КБР, но законность или легальность доступа оценивается в соответствии с национальным законодательством. Правовые механизмы, которые устанавливаются и обеспечивают соблюдение условий, применяемых к сторонам, получившим доступ, также действуют в соответствии с национальным законодательством. Если требования раскрытия в соответствии с патентной системой предназначены для установления или раскрытия законности доступа, их правовая основа может быть не в самом патентном законодательстве, а в действии режима доступа, возможно национального режима зарубежной юрисдикции. Исходя из широкой политической и международной перспективы, основные принципы могут быть взяты из КБР, но отдельные акты доступа и соглашения по ранее полученному согласию и распределению прибыли могут оцениваться и оформляться в соответствии с национальным законодательством.

117. Один из вопросов состоит в том, как соблюдение законов, касающихся использования и эксплуатации, одной страны может оцениваться и санкционироваться в другой юрисдикции, и, следовательно, какой применяется принцип. В одном из дискуссионных документов, представленных в Комитет, следующим образом поднимается вопрос законности использования ГР или ТЗ:

“Комитет мог бы изучить способы разрешения проверки законности использования и эксплуатации биологических и генетических ресурсов и традиционных знаний, когда заявляется изобретение, разработанное на их основе. В дополнение к санкциям, которые могут быть предусмотрены законом для прекращения или ограничения нелегального использования и эксплуатации биологических и генетических ресурсов и традиционных знаний, Комитет мог бы исследовать степень, в которой незаконность доступа могла бы влиять на получение патента или на действительность патента, выданного таким образом. Может быть необходимым определить принципы для международной гармонизации этих критериев для того, чтобы незаконное действие, совершенное в одной стране, могло быть признано незаконным и наказуемым также и в других странах. При отсутствии центральной гармонизации на международном уровне биопиратство будет наказуемо только в тех странах, которые стали жертвой незаконного действия, а не в тех, в которых имеет место коммерческое использование продуктов, являющихся результатом такого действия”.¹²²

Договорные обязательства как правовая основа

118. Как предполагает данная дискуссия, может оказаться необходимым дальнейшее разъяснение того, как может оцениваться законность доступа и использования, если это нужно для формирования основы обязательств раскрытия. В зависимости от сущности требования это может стать сложным вопросом международного частного права. Законность доступа и использование ГР/ТЗ основывается на лицензии или договоре в соответствии с законодательством другой страны. Предполагая наличие достаточно тесной связи между ГР/ТЗ и заявленным изобретением (как отмечено выше, это может быть в большей степени вопросом толкования положений договора), Патентное ведомство может потребовать объяснить и оценить действительность и

¹²² Документ WIPO/GRTKF/IC/1/5, Приложение II, с.7-8

объем договорных обязательств в соответствии с зарубежным законодательством для того, чтобы определить, соответствует ли сущность изобретения и факт подачи заявки на патент на это изобретение в юрисдикции самого патентного ведомства договорным обязательствам, принятым в соответствии с законодательством страны происхождения. Сюда же входит вопрос о том, в достаточной ли степени заявленное изобретение основано или произведено из рассматриваемого ГР и охватывают ли договорные обязательства акт подачи патентов на такое изобретение в соответствующих зарубежных юрисдикциях.

119. Ближайший аналог этого требования, который может быть обнаружен в существующей патентной практике, это регистрация права собственности, лицензий и залоговой доли в патенте. Например, притязание на владение или частичное владение патентом может быть основано на договоре в другой юрисдикции - соглашение об исследованиях может оговаривать, например, что, принимая во внимание финансовый или иной (не изобретательский) вклад в исследовательский проект, сторона может иметь право на участие во владении любыми патентами, основанными на исследованиях, которым она содействовала, или на лицензию на использование запатентованной технологии, основанной на исследовании. Соблюдение этих интересов может быть обеспечено в зарубежной юрисдикции в отношении права собственности или лицензий в соответствии с патентами, поданными там. Действие и законность соглашения по исследованиям, заключенного в одной юрисдикции, могут быть оценены судебными органами в другой юрисдикции для того, чтобы определить, могут ли быть признаны и зарегистрированы права собственности или лицензионные интересы. Аналогично могут быть соблюдены и интересы в отношении залоговой доли (и могут быть записаны положения об этих интересах) - например, когда соглашение закладывает патентные права в качестве гарантии при ссуде (например, ссуда для поддержки разработки изобретения). Фактическая регистрация прав собственности, лицензий или залоговой доли, относящихся к патентам, обычно осуществляется патентными ведомствами (или другими регистрационными ведомствами) без проверки правдивости или законности документации, выходящей за рамки проверки формальностей. Эти вопросы обычно рассматриваются в связи с судебными процессами в судах или органах административной юстиции.

120. Признание прав собственности, лицензий и залоговой доли в патенте может потребовать пространного правового анализа и аргументации, особенно если применяется несколько законов более чем одной юрисдикции, - в отношении того, какой закон применяется для определения интереса; как его следует толковать; и каковы выводы для права собственности и действительности патента? Эти сложные вопросы международного частного права¹²³ - в данном случае касающиеся признания и соблюдения договорных обязательств в различных юрисдикциях - обычно не рассматриваются, как вопросы патентного законодательства, хотя некоторые отдельные элементы патентного законодательства могут быть релевантными (такие, как те, что касаются трудовых отношений или права собственности на патент). Как вопросы международного частного права, эти вопросы не связаны с действительностью патента как такового и не рассматриваются в процессе патентной экспертизы. Они

¹²³ “‘Коллизионное право’ или ‘международное частное право’, термины взаимозаменяемы, это та часть законодательства, которая регулирует межгосударственную вежливость в отношении осуществления в одной стране законов другой, в отношении частных лиц и их договоров”, CJS CONFLICTLW s 2

касаются определения права собственности и других интересов в отношении патента, который сам считается действительным в соответствии с критериями патентоспособности (так как эти интересы не имеют смысла в отношении недействительного патента или неправомочно поданной заявки на патент): это приводит к ключевому различию между правом заявителя подавать заявку или владеть патентом и правом самого изобретения на патентную охрану.

121. Те же соображения могут применяться при оценке законности использования или эксплуатации ГР/ТЗ, если существует соответствующий договор, соглашение или лицензия, регулирующие право собственности или иные интересы в отношении патента, даже если этот договор заключен в другой юрисдикции (и подлежит резолюции международного частного права и разрешению вопросов толкования). При отсутствии таких специальных положений или договорных обязательств более широкие понятия законности могут потребовать дополнительного разъяснения. Этот вопрос может вращаться вокруг принятия решения в отношении патентных прав, если законное патентоспособное изобретение основано на неизобретательских вкладах (финансовых или иных), имеющих незаконный источник - например, когда исследования, которые привели к изобретению, финансировались из нелегально приобретенных фондов, при исследованиях пользовались информацией, полученной обманным путем (или в нарушение соглашения о конфиденциальности), или исследования начинались на основе украденных ресурсов (генетических или иных). Похожий вопрос возникает в случае, когда изобретение стало возможным или вклад в него был внесен благодаря неэтичным (что может быть доказано) действиям (не незаконным). По мере возникновения таких вопросов на практике (данное исследование обнаружило небольшое количество прецедентного законодательства, имеющего отношение к данной теме) подход свелся к отличию права на получение патента или охраны патентного права от патентоспособности самого изобретения. Теоретически, если дело такого рода будет рассматриваться в суде, решение, возможно, будет заключаться в том, что патент в техническом смысле является действительным, но не может охраняться из-за несправедливого поведения его владельца (см. обсуждение ниже, начиная с пункта 124). Тем не менее, это пока не проверено на практике и может скорее применяться к обязанности заявителя перед ведомствами, выдающими патент, чем к поведению заявителя в процессе создания изобретения.

Ordre public (общественный порядок) и мораль

122. Другой основой, которая могла бы быть рассмотрена в качестве основы для обязательств раскрытия ГР/ТЗ, является применение требований *ordre public* (общественного порядка) и морали. Этот вариант кажется связанным с вариантом исключения из числа патентуемых тех изобретений, “коммерческое использование которых необходимо предотвратить...для охраны *ordre public* (общественного порядка) или морали”.¹²⁴ Это может потребовать некоторых специальных решений в соответствии с национальным законодательством о том, что коммерческое использование рассматриваемого изобретения будет противоречить *ordre public* (общественному порядку) или морали из-за обстоятельств, с которым связано создание самого изобретения; это представляется в большей мере относящимся к вопросам патентоспособности изобретения, чем к требованиям раскрытия.

¹²⁴ Соглашение ТРИПС, Статья 27.2

123. Опыт Новой Зеландии в отношении этого был представлен в ответе на Вопросник (см. пункт 64). Существует также недавнее сообщение о предложении связать “соблюдение КБР с требованиями того, чтобы использование изобретения не противоречило *ordre public* (общественному порядку) или морали”¹²⁵. Это предложение оговаривает, что “использование изобретения противоречит *ordre public* (общественному порядку) или морали, если изобретение создано на основе биологического материала, собранного или вывезенного в нарушение Статей 3, 8(j), 15 и 16 КБР”. На этой основе от заявки на патент требуется, чтобы она “содержала не только формальное заявление, описание, один или более пунктов формулы, чертежи и реферат, но и указание географического происхождения растительного или животного материала, на основе которого было создано изобретение”.

‘Чистые руки’, приобретение обманным путем, присвоение и недобросовестная конкуренция

124. Ряд предложений, касающихся требований раскрытия, был направлен непосредственно на разработку обязательств предоставления информации об обстоятельствах, при которых были получены ТЗ или ГР, в частности, на оценку законности действий, предпринятых до создания изобретения. Это может привести к обязанности заявлять о том, что доступ был осуществлен в соответствии с национальным законодательством (или, в отсутствие соответствующих законов, в соответствии с международными договорами, особенно КБР и ИТРГР) или предоставить убедительные доказательства. Это смещает акцент с факта изобретения на предшествующие обстоятельства создания изобретения. Сюда входит вопрос соблюдения национальных режимов доступа и специальных договоров, что обсуждалось выше. В этой дискуссии упомянуты также и другие правовые доктрины.

125. В некоторых национальных системах, в законодательстве или прецедентном праве, разработаны доктрины, направленные на принятие мер в случаях получения патентов путем обманного поведения: это может иметь место, если заявитель ввел в заблуждение патентное ведомство, особенно путем утверждений о наличии права на заявку на патент или непредоставления информации в ведомство или судебные органы об известном материале, имеющем отношение к патентоспособности изобретения. Такие ситуации возникают, например, тогда, когда права, вытекающие из патента, осуществляются несмотря на то, что владелец патента точно знает о том, что патент основан на ложных заявлениях об обстоятельствах и времени создания изобретения¹²⁶ или если владелец патента скрыл доказательство преждепользования, которое может привести к признанию патента недействительным.¹²⁷ Концепции “обмана ведомства”, получения патента “обманным, преднамеренным указанием неправильных данных или введением в заблуждение”, приобретения обманным путем обычно применяются к заявлениям или информации, представленным в патентное ведомство (или мошеннически скрытым от него) и имеющим значение для патентоспособности или

¹²⁵ Г. Ван Овервалль “Бельгия идет своим путем в вопросах биоразнообразия и патентов”, Европейский обзор по интеллектуальной собственности 5 (2002): 233-236, на 233

¹²⁶ Precision Instrument Mfg.Co. против Automotive Maintenance Machinery Co., 324 США 806, 65 S.Ct.993

¹²⁷ Keystone Driller Co. против General Excavator, 290 U.S. 240, 54 S.Ct. 146.

правомерности подачи заявки, включая информацию, о которой известно, что она существенна для патентоспособности¹²⁸, или известные результаты исследований¹²⁹.

126. Очевидно, что право в отношении вопросов обмана и справедливости концентрируется на информации, существенной для действительности патента. Поскольку эти доктрины частично возникли из права справедливости, было сделано предложение о том, что патенты, полученные на основе незаконно приобретенных первоисточников могут быть несправедливыми - или по меньшей мере о том, что суды могут посчитать осуществление прав, вытекающих из таких патентов, несправедливым. Такое предложение общего характера может гипотетически найти применение в двух различных ситуациях:

- материал, использованный для создания изобретения, был получен незаконно или несправедливо; не отрицая патентоспособности изобретения, может быть подвергнута сомнению правомерность владения патентом или осуществления прав, вытекающих из патента; или
- информация о первоисточнике, использованном в изобретении, была обманным путем скрыта от патентного ведомства, что привело к выдаче патента на основе введения в заблуждение: это, в свою очередь, потребует того, чтобы заявителю была вменена обязанность информировать патентные ведомства об использованных материалах.

127. При таком анализе существуют две области поведения, которые могут считаться существенными с точки зрения справедливости: шаги, предпринимаемые для получения первоисточника; и представление или сокрытие информации при ведении дел с ведомствами, выдающими патенты, или с судебными органами. Например, недавний отчет КПИС связал соображения справедливости с соответствием законодательству, касающемуся доступа к первоисточникам: “ принцип справедливости требует, чтобы лицо не могло иметь возможности получать прибыли от прав интеллектуальной собственности, основанных на генетических ресурсах или знаниях, приобретенных в нарушение любого законодательства, регулирующего доступ к таким материалам”.¹³⁰ Альтернативно соображения справедливости могут применяться в случае, если заявитель связан обязательством раскрытия информации, касающейся происхождения ТЗ/ГР, использованных в изобретении. В результате было предложено, что доктрина “приобретения обманным путем” может применяться в случае несоответствия требованиям указывать “источник генетических ресурсов, прямо или косвенно использованных в разработке изобретения”, или в случае неполучения необходимого предварительного согласия.¹³¹ Это может создать ситуацию “нечистых рук” в справедливости, что будет иметь эффект признания действительного в других

¹²⁸ 37 C.F.R. 1.56, см. пункт 43

¹²⁹ Австралийский патентный закон 1990, раздел 45(3)

¹³⁰ “Объединяя права на интеллектуальную собственность и политику развития”, Комиссия по Правам на Интеллектуальную Собственность, Лондон, 2002, с.87

¹³¹ Нуньо Пирес де Карвальо, “Требования раскрытия происхождения генетических ресурсов и предварительно полученного согласия в заявках на патент без нарушения Соглашения ТРИПС: проблемы и решения”, 2 Wash.U.J.L.& Pol’y 371(2000); см также того же автора “От хижины шамана до патентного ведомства: в поисках эффективной защиты традиционных знаний”, Wash. U.J. & Pol’y (выходит в ближайшее время).

отношениях патентного права неосуществляемым по крайней мере до тех пор, пока несправедливое поведение не будет исправлено. Такой подход обсуждался рядом комментаторов¹³², но не вошел ни в предложения по формальной политике, ни в какие-либо представленные судебные решения. Вообще говоря, такой подход приведет к тому, что внимание будет сосредоточено на законности и справедливости обстоятельств, предыстории и поведению, в результате которых появилось изобретение, а не на самом изобретении, а затем будут применены общие принципы справедливости для лишения владельца патента права осуществлять вытекающие из патента права на изобретение (несправедливое поведение, которое внесло вклад в выдачу патента, будет защитой от нарушения). В этом случае не ставится вопрос о технической юридической действительности самого патента. Вопрос касается правового статуса конкретных действий, совершенных до и отдельно от самого процесса изобретательства, и касается скорее не раскрытия, а мнения суда о несправедливом поведении. В отношении неосуществления прав вследствие нераскрытия происхождения первоисточников, в разъяснениях к PLT, касающихся Статьи 10(1), указано, что ограничения в отношении аннулирования и признания недействительным “распространяются также на санкции, действие которых эквивалентно аннулированию и признанию недействительным, такие, как неосуществимость прав”.

128. Предлагались также формы охраны ТЗ/ГР, основанные на недобросовестной конкуренции, ответственности и присвоении: в случае их разработки и применения могут быть созданы правовые рамки для создания связи между изобретением и использованием генетических ресурсов или традиционных знаний.

Специальные договорные обязательства

129. Дополнительной правовой основой для раскрытия информации заявителем на патент является специальное требование, предусмотренное условиями договора. Это может применяться в соглашении об исследованиях, а также в соглашении о передаче материала, касающемся предоставления биологического материала. Требование раскрытия соглашения или договора о разделении прибылей в заявке на патент или требование указания источника биологических материалов или знаний может быть основано на обязательстве в самом договоре. Например:

Требования, предъявляемые к отчету (для Соглашения о совместных исследованиях и разработках или иных соглашениях о разделении прибылей), могли бы включать уведомление о разработке любого изобретения, основанного на исследованиях с использованием исследовательских образцов, собранных в парках, и идентификацию договора в любой заявке на патент на изобретение, созданное в результате исследования собранных образцов или иных материалов.¹³³

¹³² См., например, Грэхем Датфилд “Охрана традиционных знаний и фольклора: обзор прогресса в выработке политики и дипломатии”, <<http://www/ictsd.org/unctad-ictsd>>, 2002, с. 25 и Чарлз Р. МакМанис “Охрана интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний: мысля глобально, действуя локально”, Вашингтонский Университет Сент-Луис, Юридический факультет, Рабочие Документы, Документ № 02-10-03, 2003, с.13.

¹³³ Документ WIPO/GRTKF/IC/4/13, пункт 33.

ИНСТИТУТ подает заявку на выдачу патента и получает патент на продукты на имя ИНСТИТУТА после того, как они были разработаны, при условии, что название CONSULTANT HERBALIST будет включено в патент на условиях, оговоренных ниже.¹³⁴

Если патентоспособное изобретение является результатом испытательской и аналитической деятельности Компании или Университета, Компания имеет право подавать заявки на патенты в отношении таких изобретений на свое имя и за свой счет. Любые такие патенты будут поданы Компанией с указанием в зависимости от ситуации названия Университета, имен его сотрудника или сотрудников и представителей компании в качестве изобретателя или изобретателей.¹³⁵

В этом случае правовая основа для обязательства раскрытия информации об условиях доступа к ГР/ТЗ может быть обеспечена самим договором или соглашением, устанавливающим условия доступа, и это может осуществляться как договорное обязательство.

Резюме

130. Таким образом, можно выделить различные возможные правовые основы для механизмов раскрытия ГР/ТЗ:

- соответствие требованиям прозрачности, применяемым в соответствии с национальным патентным законодательством на основании существующих патентных принципов (релевантный уровень техники, раскрытие, идентификация действительного изобретателя);
- соответствие законодательству (включая зарубежные юрисдикции), регулирующему доступ к генетическим ресурсам и традиционным знаниям, которое может касаться или использования вообще (такого, как коммерческое использование или исследования, связанные с ГР/ТЗ) или права испрашивать патентные права;
- соответствие договорным обязательствам (включая договора, заключенные в соответствии с зарубежными юрисдикциями), относящимся к доступу и распределению прибылей от генетических ресурсов или традиционных знаний;
- соответствие соображениям морали и *ordre public* (*общественного порядка*), относящимся к ТЗ или ГР, применяемым в юрисдикции подачи заявки на патент, но основанных на внимании к ТЗ или ГР, собранных при несоответствии иностранному или международному праву;
- осуществление механизмов регистрации права собственности или интересов безопасности, если они проистекают из действия договорного права или норм доступа, включая основанные на зарубежных юрисдикциях;
- договорные обязательства в соответствии с соглашением о доступе, касающиеся раскрытия самого соглашения или раскрытия другой необходимой информации, в любой заявке на патент, вытекающей из доступа к ГР/ТЗ; и

¹³⁴ Образец Соглашения между Национальным Институтом Фармацевтических Исследований и Разработок, Нигерия, и Consultant Herbalist, 1997.

¹³⁵ Соглашение об испытаниях экстрактов растений между Компанией и Университетом (Шри Ланка), 1 января 2000.

- возможное применение принципов справедливости для ограничения осуществимости патентных прав, если необходимая информация скрыта или если доступ или использование ГР/ТЗ считаются нарушением справедливости.

V.3 Сущность обязательств, накладываемых на заявителя

131. Требования раскрытия, касающиеся ТЗ и ГР, могут накладывать различные уровни обязательств на заявителя. Например, отдельно стоящее требование раскрытия (т.е. отдельное от общих механизмов раскрытия) может быть:

- поощрением – политическим призывом раскрыть детали ГР или ТЗ в описании патента;¹³⁶
- мерой, являющейся формальной частью процесса рассмотрения заявки на патент, но по сути добровольной в том смысле, что в случае невыполнения не будет немедленных последствий;¹³⁷
- обязательным формальным требованием в том смысле, что оно должно быть соблюдено для того, чтобы получить или сохранить право на патент, сродни требованию предоставления приоритетных документов (или копий и переводов приоритетных документов) для подтверждения даты приоритета;
- обязательным в том смысле, что оценка действительности заявки на патент по существу (экспертом или судом) требует определения того, было ли требование соблюдено до принятия решения о выдаче патента на изобретение (или о поддержании существующего патента).

Формальное требование и требование по существу на практике могут пересекаться: по аналогии с приоритетной документацией, если заявитель не выполнил формальные требования (такие, как представление в срок необходимых документов с переводом, и любые другие формальные требования) для создания документальной основы для притязаний на приоритет, это может привести к потере приоритета; в свою очередь, это может привести к тому, что эксперт обнаружит, что заявленное изобретение не является новым из-за вмешательства уровня техники.

Формальные требования или требования по существу?

132. Таким образом, возникает ключевой вопрос о том, должно ли требование быть формальным или оно должно быть требованием по существу, различие между которым обсуждалось выше. Например, Рабочая группа по биотехнологии ВОИС охарактеризовала различие, как “должно ли такое требование рассматриваться национальным законодательством как требование по существу, приводя тем самым к отклонению заявки на патент в случае его несоблюдения, или главным образом как процедурное”, такое различие основано на последствиях несоблюдения (см. раздел V.4 ниже). Это различие может оцениваться по-разному, и “разделительная линия между формальными требованиями и требованиями по существу не всегда видна”¹³⁸
Процурное или формальное требование обычно является важной частью процедуры

¹³⁶ Например, поощрение в Боннских Директивах; также см. ответы на Вопросник от Европейской Комиссии, пункт 54.

¹³⁷ См., например, пункт 72.

¹³⁸ Документ SCP/5/6.

патентования и не предоставляется на усмотрение заявителю. Простым примером может служить процедурное требование уплаты пошлины на разных этапах рассмотрения заявки или требование того, чтобы заявка “соответствовала установленным физическим требованиям”¹³⁹: это не относится к юридическому праву на патентные права, но тем не менее является необходимым. Сущностные правовые нормы могут относиться к *праву заявителя на подачу заявки* или на получение патента или могут относиться к *приемлемости изобретения* для выдачи действующего патента.

133. Обычная экспертиза заявок на патенты концентрируется на соответствии только формальным требованиям или может также предусматривать оценку приемлемости заявленного изобретения по существу – обычно определение того, соответствует ли изобретение критериям патентоспособности объекта, новизне, изобретательскому уровню и полезности (или промышленной применимости). Такое определение не является исчерпывающим, хотя оно может увеличивать презумпцию действительности патента и впоследствии может быть выдвинуто возражение в отношении действительности патента – когда права, вытекающие из патента, осуществляются в отношении предполагаемого нарушителя, часто подается встречный иск, касающийся действительности патента по существу. В процессе обычного рассмотрения заявки на патент и экспертизы очень редко оценивается право заявителя на подачу заявки. Может применяться множество факторов при определении того, был ли заявитель действительным изобретателем, основана ли заявка на соответствующем последовательном ряде передач правового титула от одного изобретателя или от всех соавторов, и нужно ли принимать во внимание притязания третьей стороны (основанные, например, на соглашениях об исследованиях или соглашениях о передаче материала). Обычно такой вопрос возникает только в случае возражения заинтересованной стороны или если владелец патента добивается осуществления своих прав в судебном порядке, когда вопросы прав на патент могут составить часть встречного иска против владельца патента. Соответственно необходимо разделять требования по существу, обычно проверяемые во время патентной экспертизы, и всеобъемлющую действительность патента по существу (включая патентоспособность изобретения и право заявителя или владельца).

134. Существующие общие требования раскрытия в патентном законодательстве имеют формальные и существенные аспекты. На уровне формальных требований от заявителя требуется соответствие процедурному требованию того, чтобы вместе с заявкой было представлено описание изобретения. PLT предусматривает, что один из элементов, которые требуются от заявителя для установления даты подачи, должен представлять собой “часть, которая внешне выглядит как описание” (Статья 5(1)(iii)) и в РСТ также содержится аналогичное положение в Статье 11(1)(iii)(d). Это означает, что заявка, в которой отсутствует описание изобретения, будет формально отклонена, в том числе и на международной фазе процедуры в соответствии с РСТ. Кроме того, описание должно соответствовать требованиям к описанию по существу (как обсуждалось выше), в частности, раскрывает ли оно “изобретение достаточно ясно и полно для того, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области” (Статья 5, РСТ, Статья 29 ТРИПС). Такое определение достаточности описания будет происходить позже в процессе экспертизы или при оценке выданного патента судом, и в большей мере отразится на действительности притязаний, в частности, на их объеме.

¹³⁹ Договор о патентной кооперации, Статья 3(4)(ii).

Обычно в ходе экспертизы по существу факт установления экспертом того, что описание является недостаточным, приводит к обязанности заявителя изменить и сузить притязания, а не к исправлению описания таким образом, чтобы предоставить отсутствующие материалы (например, попытка внесения новой сущности путем изменения не разрешается, считается, что должна быть подана новая заявка (см. ответ Финляндии в пункте 152); если изменение приводит к появлению новой сущности, выходящей за рамки первоначально поданной заявки, это может привести к аннулированию патента¹⁴⁰). Другими словами, “требование раскрытия” по существу становится на практике ограничением притязаний теми, которые могут быть подтверждены (так, РСТ требует в статье 6, чтобы “формула была полностью основана на описании”).

135. Обобщая, можно сказать, что требование раскрытия, относящееся к ГР/ТЗ, может быть охарактеризовано как “чистая” формальность (в том, что оно требуется как часть процедуры патентования аналогично уплате пошлин или соответствие форматам), оно может быть внесено в правовые критерии патентоспособности заявленного изобретения или оно может относиться к юридическому определению права заявителя подавать заявку или права владельца патента на собственность (как вариант, оно может относиться к правоспособности владельца осуществлять права, вытекающие из патента). Как простая формальность, такое требование применяется только во время рассмотрения заявки на патент; если несоблюдение формальности не было замечено во время экспертизы заявки и был выдан патент, обычно невозможно отменить выданный патент (если только несоблюдение не было обманом¹⁴¹); напротив, несоответствие требованию по существу (например, недостаточность раскрытия, необходимого для формулы изобретения) может быть пересмотрено после выдачи патента как возможная основа для аннулирования или сужения притязаний. Несоответствие требованию по существу, относящемуся к правам подавать заявку, может привести к признанию патента недействительным или к переуступке патента.

Объем обязательства

136. В связи с этим возникает вопрос, что должен сделать заявитель для того, чтобы выполнить обязательство; иными словами, когда заявитель может быть уверен в том, что он выполнил все, что от него требуется. Например, является ли обязательным для заявителя изучить и точно определить источники всех относящихся к делу ГР/ТЗ и раскрыть их (и, возможно, также представить доказательство предварительного полученного согласия); обязан ли заявитель приложить все надлежащие усилия или предпринять все возможное для того, чтобы определить источник или юридические факты доступа; или от заявителя требуется только раскрыть то, что уже известно об источнике или обстоятельствах доступа (или добросовестно раскрыть то, что известно и считается релевантным)? Альтернативно, считается ли требование несоблюденным, если имеет место недобросовестное намерение утаивания информации, имеющей отношение к требованию?¹⁴²

Бремя доказывания

¹⁴⁰ Например, см. Патентный закон Великобритании 1977, 72(1)(d).

¹⁴¹ Например, см. PLT, Статья 10(1).

¹⁴² сравн., обязательство раскрытия известного уровня техники – см. пункты 42-44.

137. Сюда же относится и вопрос бремени доказывания или степени, в которой заявка или выданный патент должны первоначально соответствовать требованию раскрытия. Например, обязан ли заявитель представлять доказательства того, что доступ к ГР/ТЗ был законным (т.е. соответствовал законодательству страны происхождения), или использование соответствующего ГР/ТЗ считается законным, если не доказано иное? Наконец, может быть разграничение между степенью представления доказательств на практике в ходе обычной патентной экспертизы и степенью рассмотрения этого вопроса в принципе (например, во время судебного процесса по спорному патенту) – аналогично наличию определенных пределов у обычного поиска для установления уровня техники и осуществлению значительно более глубокого поиска при оспаривании действительности патента в суде (например, вплоть до рекламы в отношении конкретного аспекта изобретения).

Намерение заявителя

138. Особым аспектом сущности обязательства, накладываемого на заявителя, является вопрос о том, надо ли оценивать намерение заявителя и, если надо, то до какой степени. Например, PLT делает различие между последствиями от несоответствия формальным требованиям и последствиями от несоответствия формальным требованиям с намерением обмануть (Статья 10(1)). В патентной системе, в которой заявитель обязан раскрыть весь уровень техники, релевантный патенту, это может иметь значительные последствия, если известный релевантный уровень техники намеренно скрыт. Последствия будут менее серьезными, если несоответствие будет непреднамеренным или добросовестным, и заявитель предпримет необходимые действия для его исправления. В некоторых случаях несоответствие требованию раскрытия или другому требованию предоставления информации может привести к определенным санкциям (включая уголовные), если оно равносильно преднамеренной попытке ввода в заблуждение – типа обмана ведомства, обманного приобретения или фальшивых записей или заявлений в официальных документах; в праве справедливости это может привести к отрицанию права на осуществление прав, вытекающих из патента (см. обсуждение выше, с пункта 124). В ответах на Вопросник 13, обобщенных в пункте 70, приведены некоторые примеры таких санкций. Если несоответствие формальным требованиям или требованиям по существу вызвано ошибкой или упущением без намерения фальсификации или ввода в заблуждение, последствия обычно менее суровые и больше возможностей для исправления.

Конфликтные обязательства

139. Обязательство раскрытия точного источника генетического ресурса может привести к конфликту с другими обязательствами, вытекающими из заявки на патент, и может возникнуть необходимость оценки этого при применении требования раскрытия. Например, в одном из режимов доступа и распределения прибыли содержится следующее условие:

“Лицо, получившее разрешение, согласно сохранять в секрете место расположения чувствительных парковых ресурсов. Чувствительные парковые ресурсы включают виды, находящиеся под угрозой, подвергающиеся опасности и

редкие, археологические участки, пещеры, ископаемые, минералы, коммерчески ценные ресурсы и святыне обрядовые места”¹⁴³

В таком случае требование раскрытия, основанное на требовании возможности осуществления и воспроизведения изобретения, будет соблюдено по презумпции благодаря депонированию биологического материала в признанном органе депонирования, так как этим обеспечивается достаточное раскрытие при сохранении конфиденциальности источника происхождения. В случаях, когда требование раскрытия источника происхождения ресурсов является механизмом контроля прозрачности или соответствия, обязательство, накладываемое на заявителя, должно быть менее специфичным, если заявитель связан обязательством скрывать информацию, касающуюся доступа, включая ситуацию, когда это сокрытие информации само является условием предварительно полученного согласия и согласованных условий доступа.

140. Аналогичный конфликт обязательств может коснуться заявителя, который знает о священном/секретном традиционном знании, но связан обязательством не раскрывать его. Например, это может быть предметом соглашения о нераскрытии или может подлежать обычным правовым ограничениям. Сам процесс оформления ТЗ в рамках заявки на патент может противоречить настоятельным пожеланиям владельцев ТЗ.¹⁴⁴ Это может возникнуть, например, когда изобретение создано путем нововведений в контексте традиционных технологических знаний или при исследованиях в партнерстве с владельцами ТЗ. Существующее патентное законодательство может предоставить решения, разрешающие дилемму между обязательством сделать известный уровень техники доступным патентному ведомству и обязательством защитить нераскрытые ТЗ от несанкционированного раскрытия; например, возможно, будет уместным учитывать, было ли ТЗ уже задокументировано и сделано общественно доступным.

¹⁴³ В соответствии с “Общие условия для разрешения научных исследований и сбора”, Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков, документ WIPO/GRTKF/IC/4/13.

¹⁴⁴ См. документ WIPO/GRTKF/IC/5/5.

V.4 Последствия несоответствия

141. В более ранних дискуссиях был поднят важный вопрос о том, должно ли раскрытие релевантных генетических ресурсов и ТЗ (и относящейся к ним информации, такой, как предварительно полученное согласие) быть просто поощряемым (как в решении СОР VI/24), должно ли оно быть формальностью без последующих санкций, формальностью со значительными санкциями (т.е. требование должно быть выполнено до выдачи патента) или оно должно быть основой для действительности патента (включая возможное аннулирование).

142. В случае существующих неспецифических обязательств раскрытия несоответствие этим требованиям может привести к значительным санкциям, начиная со штрафов за ложные, вводящие в заблуждение или обманные заявления и вплоть до отказа в выдаче, признания недействительным или переуступки прав.

143. Специфические механизмы раскрытия (непосредственно касающиеся генетических ресурсов или ТЗ), приведенные в ответах на Вопросник, являются или непосредственным применением или расширением существующих обязательств раскрытия (с существующими санкциями) или не подлежат непосредственным санкциям, не являясь юридически обязательными.

144. Другие нормы могут идти дальше и применяться к правовым условиям доступа к генетическим ресурсам и ТЗ (например, были ли соблюдены требования предварительно полученного согласия в момент доступа и предоставление соответствующих доказательств). Это, в свою очередь, приведет к дополнительным вопросам, требующим рассмотрения, в частности, о контроле и осуществлении соответствия договорам, разрешениям, лицензиям и другим правовым или регулирующим системам посредством патентных систем, особенно если это касается соответствия в одной юрисдикции и патентных прав в другой юрисдикции.

145. Эти нормы могут выйти за пределы требований раскрытия как таковых (и, таким образом, за пределы настоящего исследования) в том, что они требуют больше, чем прозрачность и предоставление информации в соответствии с определенным стандартом: в некоторых потенциальных сценариях эти нормы могут быть равносильны существенным стандартам в отношении деятельности, которая привела к запатентованному изобретению, таким образом, что поведение с несоблюдением (например, неполучение предварительного согласия) приведет к отказу в выдаче патента или признанию патента недействительным. Другими словами, это выходит за пределы формального требования раскрыть конкретную информацию и становится предметом оценки того, соответствует ли предоставленная информация определенным специфическим стандартам. Это показывает неопределенность отношений между “формальными” требованиями и существенными основаниями для получения или поддержания патента.

146. Например, если взять сценарий, в котором от заявителя требуется представить или декларацию о получении предварительного согласия, или прямое доказательство предварительно полученного согласия, это может рассматриваться во время ведения дел по заявке в патентных ведомствах как формальное требование (в том смысле, что заявитель должен соблюсти это требование как предварительное условие получения патента) или как существенное обязательство (в том, что патентный эксперт может проверить, являются ли притязания или доказательства предварительно полученного

согласия действительными, при отсутствии доказательств в пользу противоположного, или в соответствии с более строгим стандартом – например, является ли предварительно полученное согласие, которое было раскрыто заявителем, действительно достаточным согласием для подачи конкретной заявки на патент на конкретное производное изобретение в отдельной юрисдикции?). В рамках этого сценария наличие или отсутствие проверки в процессе рассмотрения заявки не означает, что выданный патент не может быть оспорен и признан недействительным. Это возможно даже если сам патент является действительным с точки зрения оснований по существу (новизна, изобретательский уровень и полезность, так же, как и возможность патентования объекта).

147. Невыполнение требований к документам во время рассмотрения заявки в установленный срок может привести к решению об отзыве заявки например, в соответствии с ответом Китая на Вопросник, если заявка была подана в другое государство Государственное ведомство по интеллектуальной собственности (SIPO) “может просить заявителя представить в течение установленного срока документы, касающиеся любого поиска, проведенного для целей экспертизы этой заявки, или касающиеся результатов любой экспертизы, проведенной в этом государстве. Если по истечении установленного срока указанные документы не представлены без уважительной причины, заявка будет считаться отозванной. Ряд ведомств, выдающих патенты, имеют аналогичные требования, касающиеся представления отчетов о поиске. Представление или непредставление отчета о поиске не влияет на то, является ли изобретение патентоспособным или нет (хотя может помочь проведению экспертизы по существу). Следовательно, то, что может быть охарактеризовано как формальное требование или требование к документам, тем не менее, может иметь значительные последствия.

148. В общем случае все возможные последствия невыполнения требования раскрытия следует отделять от правовых вопросов, которые специально проверяются во время патентной экспертизы. Как было отмечено, патентная экспертиза обычно не фокусируется на фундаментальном вопросе о том, имеет ли право заявитель подавать заявку на патент (например, может быть требование представить акт передачи права, показывающий, что право перешло от изобретателя к заявителю, но эксперт обычно не изучает факты, связанные с действительностью передачи права или точные фактические обстоятельства изобретения, вклад каждого в отдельности), но это не означает, что эти вопросы не рассматриваются в случае оспаривания (например, если третье лицо претендует на участие во владении или в авторстве). В некоторых случаях проверка вопросов права собственности не входит в обязанности патентного ведомства.¹⁴⁶ Например, в ответе Финляндии на вопросник указано:

“споры в отношении права собственности на изобретение разрешаются в судах...если лицо заявляет в Патентное ведомство, что оно имеет права на

¹⁴⁶ Расширенная Комиссия по апелляциям описала ситуацию, касающуюся ЕПВ следующим образом: “В соответствии с Европейской патентной системой ЕПВ не имеет полномочий разрешать спор о том, имел или нет конкретный заявитель право подавать заявку и получать Европейский патент в отношении объекта заявки... “Протокол признания”...являющийся составной частью ЕПК...предоставляет судам Договаривающихся государств юрисдикцию принимать решения по претензиям на право на получение Европейского патента...”, решение G 3/92 (заявка Лачвэйса), 13 июня 1994.

изобретение и если обстоятельства неясны, Патентное ведомство может предложить такому лицу возбудить дело в суде в течение установленного срока. Если дело о праве на изобретение находится в судопроизводстве рассмотрение заявки на патент может быть приостановлено до принятия судом окончательного решения”.

Соответственно, не все детали требуемой информации обязательно проверяются и оцениваются во время патентной экспертизы даже в тех патентных системах, в которых существует обязательная экспертиза заявок по существу. Только в том случае, когда патент становится объектом судебного процесса, тщательно рассматриваются такие фундаментальные вопросы, как авторство на изобретение и право подавать заявку. Следовательно, даже если несоответствие требованиям раскрытия не имеет немедленных последствий во время экспертизы, они могут возникнуть в любой момент осуществления вытекающих из него прав; и это является мощным стимулом для выполнения таких требований.

149. Существуют различные возможные последствия несоблюдения требований раскрытия информации. Сюда входят:

- сужение или признание недействительными патентных притязаний, которые должны быть основаны на нераскрытой информации;
- санкции (включая административные и уголовные санкции) за предоставление ложной информации о публичных документах в частности, если информация скрыта с намерением обмануть;
- отказ принять заявку на основаниях не выполнения формальных требований или требований к документам в установленный срок;
- последующее признание патента недействительным или переуступка права на патент после его выдачи в случае серьезных недостатков (например, с намерением обмануть не указано имя соавтора изобретения);
- если применяются такие доктрины, как приобретение обманном путем, “обман ведомства” или умышленное введение в заблуждение, возможный отказ в выдаче патента или признание патента недействительным, или невозможность осуществлять патентные права.

150. Какое именно из последствий применяется в отношении требования раскрытия, может зависеть от правовой основы требования. Очевидно, что если правовой основой требования раскрытия является обязательство предоставления достаточного раскрытия, несоблюдение подвергнет риску притязания, опирающиеся на это раскрытие. Если раскрытие относится к праву подавать заявку или праву на авторство, последствия могут коснуться полной или частичной передачи прав или признания их недействительными. Или если правовой основой раскрытия является обязанность быть чистосердечным и добросовестным (в частности, обязанность раскрыть известный уровень техники, существенный для патентных притязаний) последствия могут заключаться в отклонении заявки или признании недействительным выданного патента. Введение в заблуждение или искажение фактов, включая введение в заблуждение патентного ведомства, может быть основанием для аннулирования патента. Тем не менее, в последнем случае последствия могут не касаться непосредственно действительности патента, но могут служить защитой в случае нарушения, делая патентное право неосуществимым, не признавая сам патент недействительным. Как отмечено в пункте 138, намерения заявителя при несоблюдении могут оказаться решающим фактором.

151. Последствия несоблюдения требований раскрытия могут также меняться в зависимости от стадии процесса патентования. В общем случае формальные требования для установления даты подачи значительно меньше требований, которые должны быть выполнены для выдачи патента. Например, никакой патент не будет выдан при отсутствии формулы изобретения, и оценка формулы изобретения является решающей при определении объема патентных прав и действительности патента; но в соответствии со стандартами PLT для установления даты подачи нет необходимости представлять формулу изобретения. Другие формальности, такие, как представление приоритетных документов и переводов, могут быть выполнены во время рассмотрения заявки и не должны быть соблюдены немедленно в момент подачи.

152. Следовательно, часто несоблюдение конкретных требований раскрытия не приведет к полному отклонению заявки. Заявителю дано разрешение исправить любой недостаток или выполнить любое формальное требование в установленный срок: например, представление неполного адреса может быть исправлено. Тем не менее, если результатом изменений будет внесение новой важной технической сущности изобретения, не раскрытой ранее заявителем, это приведет к последствиям для патентных прав. Например, дата приоритета для любого пункта формулы, даже частично основанного на таком материале, может быть ограничена датой представления данного нового материала и это в свою очередь влияет на действительность пункта формулы. Альтернативно, в качестве примера, в ответе Финляндии на вопросник указано, что “заявка на патент не может быть изменена таким образом, что охрана испрашивается на предмет, нераскрытый в заявке на дату подачи...Заявитель должен подать новую заявку, в которой будут исправлены ошибки”.

153. После выдачи патента основания для оспаривания патента только на формальных основаниях ограничены, и это может ограничивать последствия от требования раскрытия, которое считается целиком формальным; обычно, выданный патент может быть оспорен на существенных основаниях, касающихся патентоспособности изобретения или права владеть или использовать права на патент. Например, Статья 10 PLT оозначает, что патент, который уже был выдан, не может быть признан недействительным на основании неуплаты пошлины или непредставления реферата, если это не было замечено в процессе экспертизы и рассмотрения заявки и не является результатом намерения заявителя обмануть.

154. Таким образом, последствия несоблюдения требований раскрытия могут зависеть от правовой основы требования, стадии процесса патентования и любых шагов, предпринятых для исправления несоблюдения, также как и от рассмотрения таких вопросов, как было ли несоблюдение непреднамеренным или явилось результатом намерения обмануть, а также основана ли формула на нераскрытом материале.

155. Один из ключевых вопросов заключается в том, влияет ли несоблюдение требования раскрыть необходимую информацию на действительность патента и, в частности, на патентоспособность изобретения в том виде, как оно заявлено, или оно касается права заявителя подавать заявку на патент и права владельца патента на владение или осуществление прав. Если выделить основное направление, можно увидеть тенденцию сделать последствия несоблюдения соответствующими природе информации, которая не представлена - например, непредставление информации, имеющей отношение к обстоятельствам владения и праву на подачу заявки, будет в первую очередь влиять на способность владеть патентом и осуществлять права на

патент; непредставление информации, имеющей отношение к оценке действительности патента или необходимой для того, чтобы на ней основывалась формула изобретения, в первую очередь приведет к последствиям в отношении действительности патента как такового. Однако на практике существуют существенные отклонения от этой общей тенденции.

V.5 Выполнение, проверка и контроль требования

156. В зависимости от природы обязательств, накладываемых на заявителя, и от последствий несоблюдения любых требований раскрытия, требование может повлечь за собой разработку механизмов отслеживания и проверки, которые повлекут за собой вопросы совместимости с существующим законодательством, принципами и процедурой. Некоторые подходы к разработке особых требований раскрытия ГР/ТЗ накладывают новые процедурные и документальные обязательства на заявителя - такие, как обязательство представить в патентные ведомства свидетельство о происхождении, договор о доступе, свидетельство или лицензию, или другой документ, подтверждающий утверждение о том, что было получено предварительное согласие и что доступ к ГР или ТЗ был законным. Практическое действие такого требования раскрытия может зависеть от существования и эффективности отдельных регулирующих или контролирующих механизмов, часто в зарубежных юрисдикциях. Влияние такого требования будет отличаться, если это простое обязательство прозрачности - требование представить копии любых документов, считающихся релевантными, - от требования соответствовать стандартам по существу, соответствие которым на какой-то стадии должно быть проверено.

157. В последнем случае необходимо дальнейшее рассмотрение того, как следует структурировать и координировать взаимоотношения между патентной системой в одной юрисдикции и законодательством, касающимся доступа к ГР/ТЗ и общими договорным вопросам в другой юрисдикции. Например, патентное ведомство или суд может потребовать оценить, был ли акт доступа к ГР/ТЗ в другой стране законным и сформировал ли он законную основу для заявки на патент или для выданного патента (всегда при условии, что установлена необходимая связь между ГР/ТЗ и самим изобретением). Смысл законности может быть выражен, как имело ли место согласно общему праву доступа или специальному договору о доступе (предположительно интерпретируемым в соответствии с законодательством страны происхождения) соответствие исследований, которые привели к изобретению, акта подачи заявки на патент и права на подачу заявки (или указание заявителей) обязательствам, накладываемым в этой юрисдикции. Если вопрос рассматривался в суде в стране происхождения (или, возможно, в третьей стране, такой, как страна, в которой проводились исследования), это может привести к необходимости определить, могут ли быть признаны судебные решения иностранного суда и, если могут, то как. В общем случае, при определении законности доступа и любых последствий для права заявителя на подачу заявки на патент может быть необходимым обратиться к вопросам "выбора закона": закон какой юрисдикции должен применяться при определении законности доступа и соответствия любым релевантным договорным обязательствам. Это очень сложная область права, касается ли она нарушения законов или соответствия договорным обязательствам: некоторые стандартные подходы называются *lex fori* (закон места рассмотрения дела) (договор интерпретируется согласно законодательству юрисдикции, в которой возбуждено дело), *lex loci contractus* (закон места заключения договора) (интерпретируется согласно законодательству

юрисдикции, в которой был заключен договор), или *lex loci solutionis* (закон места исполнения сделки) (интерпретируется согласно законодательству юрисдикции, в которой осуществляется договор); другие соображения включают намерения сторон договора и сущность правительственных интересов.

158. Существующий механизм контроля соответствия и прозрачности, который может быть релевантным в данном случае, - это регистрация соответствующих интересов, будь то право собственности, лицензионные интересы или интересы безопасности, каждый из которых может возникать как следствие доступа и правил и соглашений по распределению прибылей. Например, если стороны соглашения так решат, положения о распределении прибылей соглашения о доступе могут оговаривать, что тот, кто обеспечивает доступ, имеет право полностью или частично владеть патентом на изобретения, созданные в результате доступа, имеет право на патентную лицензию или имеет право на передачу прав на патент в случае невыполнения обязательств по оплате или нарушения условий договора. Для регистрации таких интересов существуют различные механизмы в национальных и региональных патентных системах. Патентные ведомства редко активно контролируют такие регистрации или проверяют их законность. Регистрации права собственности, лицензионных интересов или интересов безопасности оцениваются по существу тогда, когда зарегистрированный или установленный правовой статус становится важным, например, при судебном процессе.

159. Другой механизм отчетности о соответствии, предложенный Комитету, заключается в том, чтобы соглашения о доступе и распределении прибыли в качестве условия доступа предусматривали отчет о любой заявке на патент, основанной на исследованиях, вытекающих из доступа, и чтобы сами соглашения идентифицировались в любой заявке на патент на изобретения, являющиеся результатом этих исследований; как отмечается, при этом договорное требование используется как основа для раскрытия, касающегося условий доступа, в рамках заявок на патенты.¹⁴⁷

160. Требование представить документальное доказательство условий доступа может быть облегчено наличием ясной гармонизированной системы регистрации или подтверждения доступа. Например, Боннское Руководство признает необходимость “дальнейшего сбора информации и анализа” по ряду вопросов, включая “возможность использования системы международно признанных свидетельств о происхождении в качестве доказательства предварительно полученного согласия и взаимно согласованных условий”. Стандартные соглашения о передаче материала и аналогичные скоординированные или гармонизированные соглашения, устанавливающие условия доступа, также могут обеспечить регистрацию или подтверждение условий доступа.

VII. ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ

161. В этом разделе рассматриваются некоторые аспекты договоров ВОИС с учетом того, что данное исследование направлено на методы, согласующиеся с этими

¹⁴⁷ Документ WIPO/GRTKF/IC/4/13, процитированный в пункте 132.

договорами. Договора, администрируемые ВОИС, не закладывают исчерпывающих или всеобъемлющих стандартов для национальных патентных систем, но предоставляют ряд стандартов, которые могут применяться для требований раскрытия, как с точки зрения материального права, так и с точки зрения формальностей. Для полноты в данном разделе приведены также соответствующие положения Соглашения ТРИПС, хотя оно и не администрируется ВОИС и не может авторитетно интерпретироваться Секретариатом ВОИС.

Парижская Конвенция

162. Парижская Конвенция закладывает некоторые базовые принципы, применяемые к национальным патентным законодательствам. Например, Статья 2 направлена на применение принципа национального режима в патентном законодательстве:

“В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам”.

Это означает, что требования раскрытия не могут применяться с какими-либо преимуществами для собственных граждан, подающих заявку и имеющих патентные права, по сравнению с иностранными гражданами.

163. Статья *4bis* Парижской Конвенции предусматривает независимость патентов, полученных на одно и то же изобретение в разных странах “без каких-либо ограничений”, что включает независимость “с точки зрения оснований признания их недействительными и прекращения действия прав”. Статья *4ter* устанавливает право изобретателя “быть названным в качестве такового в патенте”, механизм раскрытия, который может иметь отношение к настоящему исследованию, как обсуждено выше (см. пункт 50).

164. Статья *4 quater* устанавливает, что в выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным “на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям”. Например, не может служить основанием для отказа наличие или отсутствие санкционирования использования конкретной технологии. Это выражает разницу между разрешением продавать продукт и определением действительности патента, относящегося к продукту, разницу, которая может быть принята во внимание в некоторых требованиях раскрытия, создающих новые существенные основания для оценки действительности патента.

Договор о патентном праве

165. Договор о патентном праве (PLT) устанавливает формальные и процедурные стандарты в отношении национальных (региональных) заявок на патенты, поданных в

национальные (региональные) патентные ведомства, и в отношении международных заявок в соответствии с РСТ после их перехода на так называемую “национальную фазу”. РЛТ “не устанавливает полностью унифицированной процедуры для всех Договаривающихся Сторон, а обеспечивает для заявителей и владельцев гарантию того, например, что заявка, которая соответствует максимуму требований согласно Договору и Инструкции будет соответствовать формальным требованиям, применяемым любой Договаривающейся Стороной”.¹⁴⁸ Статья 2(2), озаглавленная “Отсутствие регулирования материальных норм патентного права”, предусматривает, что “ничто в настоящем Договоре или Инструкции не должно пониматься, как возможное ограничение права Договаривающейся Стороны предписывать по своему усмотрению требования применимого материального права в отношении патентов”.

166. РЛТ, тем не менее, содержит некоторые положения, которые могут иметь отношение к формальным или процедурным аспектам требований раскрытия. Например, это относится к установлению даты подачи заявки. Статья 5(1), озаглавленная “Элементы заявки”, предусматривает, что дата подачи будет присвоена, если заявитель представит в патентное ведомство: “(i) явное или подразумеваемое указание на то, что эти элементы предназначены быть заявкой; (ii) указания, позволяющие установить личность заявителя или позволяющие ведомству связаться с заявителем; (iii) часть, которая внешне выглядит как описание”. Например, патентная формула, являющаяся очень важной как для действительности, так и для юридической силы патентных прав, не обязательно должна быть представлена для установления даты подачи. Аналогично, сведения о личности изобретателя, раскрытие которых может потребоваться, не обязательно должно быть предоставлено в момент подачи. .

167. Хотя это в основном вопрос формальных требований при подаче, он может иметь большое значение для некоторых требований раскрытия. Например, в процессе обсуждения требований раскрытия была предложена усиленная форма, т.е. требование, которое может повлечь за собой то, что дата подачи не будет установлена до тех пор, пока заявка не будет представлена вместе с доказательством соответствия законам о доступе к ГР/ТЗ: “Заявки без такой документации [официальной документации из стран, подтверждающей ГР и ТЗ] будут *автоматически возвращаться заявителю для повторной подачи* с соответствующей документацией”.¹⁴⁹ Этот подход предполагает, что заявка не будет приниматься и ей не будет присваиваться дата подачи при отсутствии подробной документации, подтверждающей, что ГР/ТЗ, имеющие отношение к заявке на патент, были получены законным путем. Такое требование будет расходиться с положениями РЛТ, устанавливающими стандарты для установления даты подачи. Практически также трудно понять, как можно определить, является ли заявление о ГР/ТЗ релевантным при отсутствии формулы заявленного изобретения (предполагается, что для предъявления требования раскрытия должна быть установлена некоторая связь между ГР/ТЗ и заявленным изобретением), и все же заявка изначально может быть принята без представления формулы изобретения, которая представляет собой основной элемент для толкования объема изобретения.

168. Как отмечено выше (пункт 32), РЛТ также устанавливает условия для формы и содержания заявок на патенты, соответствующие требованиям РСТ. Документ ВОИС

¹⁴⁸ Пункт 2.01, Разъяснения к РЛТ и Инструкции к РЛТ, ВОИС.

¹⁴⁹ Датфилд Грэхем “Охрана традиционных знаний и фольклора: обзор прогресса в выработке политики и дипломатии”, <<http://www/ictsd.org/unctad-ictsd>>, 2002, с. 25

SCP/6/5 содержит подробный отчет о взаимосвязи между PLT и PCT. В Разъяснениях к PLT¹⁵⁰ указано, что Статья 6(1) PLT применяет требования, относящиеся к форме и содержанию международных заявок согласно PCT, к национальным и региональным заявкам. Это положение сформулировано по образцу Статьи 27(1) PCT.

Подразумевается, что выражение “форма и содержание” заявки должно толковаться также, как и в этой Статье. Разъяснения к Статье содержат следующее объяснение:

“Слова *форма или содержание* используются главным образом для того, чтобы подчеркнуть то, что само собой понятно, а именно то, что не имеются в виду требования материального патентного права (критерии патентоспособности и т.п.)”.

169. В Разъяснениях приведен следующий иллюстративный пример: “требование, разрешенное Статьей 29.2 Соглашения ТРИПС, и заключающееся в том, что заявитель на патент предоставляет информацию, касающуюся поданных за рубежом заявок и полученных патентов, не является требованием в отношении “формы и содержания заявки” для целей этого положения. Аналогично, требования в отношении обязательства раскрытия, указания того, была ли заявка подготовлена с участием продающей изобретение компании и, если так, указания имени и адреса компании, и требования раскрытия результатов поиска по родственным заявкам и патентам также не являются требованиями к “форме и содержанию заявки” для целей этого положения. Требования к “форме и содержанию заявки” не включают никаких требований в отношении иностранных инвестиций, государственных концессий или договоров на выполнение государственного заказа согласно национальному законодательству и двусторонних или многосторонних соглашений”.¹⁵¹

170. Исходя из того, что “на практике различные Договаривающиеся Государства имеют различные взгляды”¹⁵² на различия между требованиями по существу и требованиями к форме и содержанию, существует некая неопределенность и неуверенность в отношении того, как проводить эту линию. Тем не менее, поскольку в контексте PCT от этого вопроса уклонились, кажется неподходящим для PLT строго определять то, что согласно PCT намеренно было оставлено неопределенным.¹⁵³ Сущность стандартов по существу в PLT не описана. Существуют две области материального права, непосредственно относящиеся к выдаче патента: наличие у самого раскрытого изобретения права на патентную охрану (его соответствие определению патентуемого изобретения и другим критериям патентоспособности) и право заявителя на получение патента (авторство на изобретение, сущность передачи права и т.д.). Другие области материального права могут не иметь непосредственного отношения к выдаче или действительности патента как такового - примеры таких областей приведены выше, например, иностранные инвестиции, государственные концессии или договоры на выполнение государственного заказа.

171. Статья 10 PLT, озаглавленная “Действительность патента; аннулирование” также имеет отношение к настоящему исследованию и уже обсуждалась выше, в частности в отношении сути последствий несоответствия формальным требованиям. Статья 10(1)

¹⁵⁰ Пункты 6.01 и 6.02 Разъяснений к PLT и Инструкции к PLT.

¹⁵¹ цит. пункт 6.03 и Приложение I к документу ВОИС SCP/6/5/

¹⁵² Документ SCP/6/5, пункт 8.

¹⁵³ там же.

предусматривает, что “невыполнение одного или нескольких формальных требований, упомянутых в статьях 6(1), (2), (4) и (5) и 8(1)-(4), в отношении заявки не может быть основанием для полного или частичного аннулирования или признания недействительным патента, за исключением тех случаев, когда невыполнение формального требования явилось результатом намеренного обмана”. Статья 10(2) предусматривает, что “патент не может быть полностью или частично аннулирован или признан недействительным без предоставления владельцу возможности представить замечания в связи с предполагаемым аннулированием или признанием патента недействительным и внести изменения и исправления, если это допускается в соответствии с применимым законодательством, в течение разумно необходимого срока”.

Договор о патентной кооперации

172. Из-за наличия связи между двумя договорами, которая была сознательно подтверждена во время переговоров по РЛТ, РСТ имеет важное значение как с точки зрения определения стандартов, применяемых к международным заявкам (включая рассмотрение международных заявок в национальных юрисдикциях), так и с точки зрения толкования РЛТ. Руководство по РСТ для заявителя следующим образом представляет систему РСТ:

“ РСТ упрощает получение охраны, если такая охрана испрашивается в любых или во всех Договаривающихся Государствах. Он предусматривает подачу одной заявки на патент (“международная заявка”), действующей в нескольких Государствах, вместо подачи нескольких отдельных национальных и/или региональных заявок. РСТ не исключает необходимость продолжения рассмотрения заявки на национальной фазе в национальных или региональных ведомствах, но он во многом упрощает такое рассмотрение за счет процедур, осуществляемых вначале в отношении всех международных заявок во время международной фазы рассмотрения согласно РСТ. Проверка формальных требований, международный поиск и (необязательно) международная предварительная экспертиза, которые проводятся во время международной фазы, также, как и отсрочка национального рассмотрения, предоставляют заявителю больше времени и лучшую основу для принятия решения о том, следует ли продолжать процедуру дальше и если следует, то в каких странах.”¹⁵⁴

173. Система РСТ - это система подачи заявок на патента, а не система выдачи патента. Она предусматривает *международную фазу*, включающую подачу международной заявки, международный поиск, международную публикацию и международную предварительную экспертизу; и последующую *национальную фазу* в указанных национальных или региональных патентных ведомствах, которые рассматривают международные заявки как национальные или региональные заявки. Решение о выдаче патента или об отказе в выдаче выносится исключительно национальными или региональными ведомствами на национальной фазе. Тем не менее РСТ гармонизирует процедурные и административные вопросы, включая форму и содержание международных заявок.

¹⁵⁴ Руководство по РСТ для заявителя, Том 1, Глава II, пункт 11.

174. Следовательно, положения РСТ могут иметь отношение к вопросам раскрытия как на международной фазе, так и в отношении национальных требований, касающихся формы или содержания международных заявок. Требования к форме и содержанию международной заявки установлены в самом Договоре и в Инструкции к РСТ - это обсуждалось выше, в общем обзоре обязательств раскрытия. Если кратко, то РСТ предусматривает, что “международная заявка должна содержать...заявление, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы, один или несколько чертежей (если это необходимо) и реферат”. Сущность каждого элемента определена подробно в Договоре и Инструкции.

175. В отношении национальной фазы Статья 27 РСТ предусматривает, что “национальные законодательства не могут предъявлять иных или дополнительных требований к форме или содержанию международной заявки, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Договором и Инструкцией”, но это не “препятствует национальному законодательству требовать, как только рассмотрение международной заявки началось в указанном ведомстве, представления... документов, которые не являясь частью международной заявки, служат доказательством утверждений или заявлений, приведенных в этой заявке...”. Та же статья предусматривает, что ничто в РСТ или Инструкции “не должно пониматься как предписывающее что-либо, ограничивающее право каждого Договаривающегося государства устанавливать такие материально-правовые условия патентоспособности, какие оно пожелает” и что “национальное законодательство может содержать требование о представлении заявителем доказательств в отношении любого материально-правового условия патентоспособности, установленного эти законодательством”.

176. Правило 51 *bis* дополняет Статью 27 и устанавливает (51 *bis*(i)(a)), что “национальное законодательство, применяемое указанным ведомством, может...требовать от заявителя представить, в частности, (i) любой документ, относящийся к установлению личности изобретателя, (ii) любой документ, относящийся к праву заявителя подавать заявку на патент и получать его”, также, как и информацию, в некоторых обстоятельствах касающуюся приоритетных документов, клятвы или декларации авторства на изобретение и доказательства, касающиеся не наносящего вреда раскрытия или исключений в отношении отсутствия новизны.

177. Потенциально и в зависимости от применяемого национального законодательства “любой документ, относящийся к праву заявителя подавать заявку на патент или получать его”, может касаться таких вопросов, как является ли заявитель стороной в правовом договоре (таком, как соглашение о передаче материала), касающемся вкладов в изобретательский процесс и влияющем на право заявителя подавать заявку на патент или владеть патентом. От заявителя РСТ в соответствии с национальным законодательством может быть затребована декларация, касающаяся его права подавать заявку на патент и получать его (в большинстве Договаривающихся государств): это может быть выполнено и сразу при подаче, и позже на международной фазе (путем предоставления соответствующей декларации), или при переходе на национальную фазу в указанные Ведомства и после него. Если указанное Ведомство “имеет обоснованные сомнения в достоверности указаний или декларации”, оно может затребовать документы или доказательства, касающиеся права заявителя и касающиеся личности автора.

178. Система РСТ имеет особые положения, имеющие отношение к требованиям раскрытия в форме депонирования биологического материала или перечней

последовательностей нуклеотидов или аминокислот. Правило 13bis.1 определяет ссылку на “депонированный биологический материал” как “сведения, приводимые в международной заявке в отношении депонирования биологического материала в учреждении по депонированию или биологического материала, депонированного таким образом”. Правило 13bis.2 оговаривает, как должны быть сделаны такие ссылки (как обсуждалось выше, пункт 103) и предусматривает, что “если она сделана [ссылка] таким образом, считается отвечающей требованиям национального законодательства каждого указанного государства”. Правило 13ter, касающееся перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, требует, чтобы такие последовательности были представлены в соответствии со стандартами, предусмотренными в Административной инструкции к РСТ, включая представление в машиночитаемой форме. Последствия непредставления перечня в установленный срок состоят в том, что по международной заявке не будет проведен международный поиск в той мере, в какой непредставление информации в предписанной форме препятствует проведению полноценного поиска. Во время национальной/региональной фазы указанное Ведомство не может требовать представления какого-либо иного перечня последовательностей, кроме перечня, соответствующего стандарту, предусмотренному Административной инструкцией.

179. Система РСТ не предусматривает механизма особой декларации, касающейся источника ГР/ТЗ, как отдельного элемента формы или содержания международной заявки или как дополнительного национального требования, относящегося к форме или содержанию национальной заявки. РСТ оговаривает, что “ничто не должно пониматься как предписывающее что-либо, ограничивающее право каждого Договаривающегося государства устанавливать такие материально-правовые условия патентоспособности, какие оно пожелает”. Это с очевидностью применяется к патентоспособности изобретения как такового. Тем не менее, как уже несколько раз отмечалось выше, право заявителя подавать заявку на патента и получать патент также является предметом материального права, отличным от технической патентоспособности изобретения как такового, но потенциально по меньшей мере таким же важным с точки зрения окончательного права собственности и осуществления патента.

Соглашение ТРИПС

180. Ряд положений Соглашения ТРИПС также может иметь отношение к требованиям раскрытия. Это выходит за рамки настоящего исследования и толкование положений ТРИПС осуществляется в соответствии с процедурой Всемирной Торговой Организации.¹⁵⁵ Тем не менее, здесь упомянут ряд этих положений, так как они могут некоторое отношение к рассматриваемым здесь вопросам. Как было отмечено в документе WIPO/GRTKF/IC/1/3, когда этот вопрос впервые рассматривался Комитетом:

“С точки зрения интеллектуальной собственности, существующие стандарты по выдаче, объему и использованию патентов, такие, как установлены в Статьях 27, 29, 32 и 62 Соглашения ТРИПС, могут в некоторой степени служить руководством в том, как те государства-члены ВОИС, которые также являются членами ВТО, могут обращаться с данной концепцией”.¹⁵⁶

¹⁵⁵ см., в частности, Статью IX.2 Соглашения о создании Всемирной Торговой Организации.

¹⁵⁶ Документ WIPO/GRTKF/IC/1/3, пункт 45.

Статья 27.1 ТРИПС предусматривает, что “при соблюдении положений пунктов 2 и 3 патенты выдаются на любые изобретения, независимо от того, являются ли они продуктом или способом во всех областях техники, при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми”. Это относится к патентоспособности изобретения как такового и не предусматривает особых условий для права заявителя, которое определяется отдельно; ясно, что техническая патентоспособность изобретения раскрытого изобретения не означает, что любой заявитель имеет право на патент на это изобретение. Статья 29 ТРИПС предусматривает жесткое требование раскрытия как особое обязательство для патентных систем членом ВТО, которые “требуют от заявителя, испрашивающего патент, достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области, а также могут требовать от заявителя, чтобы он указал наилучший способ осуществления изобретения, известный автору изобретения на дату подачи заявки, или в случае, когда испрашивается приоритет, - на дату приоритета заявки. Пункт 2 этой Статьи добавляет, что “члены ВТО могут требовать от заявителя предоставить информацию о поданных за рубежом заявках и полученных им патентах в других странах”.

181. Статья 32 ТРИПС предусматривает, что “любое решение относительно аннулирования патента или лишения права на патент может быть пересмотрено в судебном порядке”, что может быть релевантно последствиям от обязательств раскрытия (сравн. также Статья 10(2) PLT). Статья 62 устанавливает ряд стандартов для приобретения и сохранения в силе прав интеллектуальной собственности и связанных с этим процедур *inter partes*. Например, установлено, что “члены ВТО могут потребовать в качестве условия приобретения или сохранения в силе прав интеллектуальной собственности...соблюдения разумных процедур и формальностей. Такие процедуры и формальности должны соответствовать положениям [ТРИПС]”. Там же установлено, что “процедуры, касающиеся приобретения или сохранения прав интеллектуальной собственности, и, если законодательство страны-члена предусматривает такие процедуры, административное аннулирование и процедуры *inter partes*, такие, как возражение, отмена и аннулирование, регулируются общими принципами, установленными в пунктах 2 и 3 Статьи 41”. Эти принципы включают, например, требование, заключающееся в том, что процедуры должны быть “равными и справедливыми” (Статья 41.2).

VIII. ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

182. Эта часть исследования построена на предыдущих обсуждениях и содержит обзор способов, согласующихся с обязательствами в администрируемых ВОИС Договорах, требующими от заявителей раскрытия различных видов информации, касающейся генетических ресурсов и традиционных знаний. В этом обзоре рассмотрен каждый из общих аспектов вопроса, выделенных в вышеприведенном обсуждении. Он охватывает релевантные требования раскрытия, присущие существующему патентному законодательству и таким образом действующие в существующих рамках, требования которые могут потребовать уточнения или усовершенствования, а также требования, которые могут быть абсолютно отличными и новыми.

(i) *Выставление требования раскрытия*

183. В этом разделе рассмотрены возможные связи, которые могут быть необходимыми для выставления требования раскрытия, или взаимоотношения, которые должны существовать между объектом изобретения и ГР/ТЗ для того, чтобы на заявителя было наложено обязательство. В общем виде предполагается, что должна быть установлена некоторая форма взаимоотношений между ГР/ТЗ с одной стороны и заявленным изобретением с другой. Тем не менее, может быть уместно рассмотреть требования раскрытия, которые устанавливают связь между ГР/ТЗ и другими характеристиками изобретения, такими, как предпочтительное осуществление или конкретные примеры, приведенные в описании изобретения. Сюда входят:

- доступ к генетическим ресурсам необходим для осуществления или воспроизведения заявленного изобретения;
- доступ к генетическим ресурсам необходим для предпочтительного осуществления изобретения или других примеров, приведенных в описании к патенту;
- традиционные знания входят в уровень техники, известный заявителю, релевантный для оценки того, является ли заявленное изобретение новым и неочевидным;
- традиционные знания были предоставлены владельцем ТЗ и непосредственно использовались при создании изобретения, в той степени, что владелец ТЗ является потенциальным соавтором;

Вышеуказанные четыре возможных случая опираются на существующие принципы патентного законодательства, так что могут быть использованы установленные правила для определения в каждом отдельном случае того, подпадает ли конкретное изобретение под соответствующие требования раскрытия.

- генетические ресурсы были использованы в ходе исследований, которые привели к изобретению, и были существенными для создания изобретения;
- генетические ресурсы были использованы в ходе исследований, которые привели к изобретению, но были несущественными для разработки изобретения;

Эти возможные ситуации могут потребовать дальнейшего разъяснения того, как связи может быть определена на практике, и какой вклад со стороны ГР/ТЗ может считаться достаточно существенным, явным или безотлагательным для выставления требования. Одна из возможностей состоит в том, чтобы опираться на существующие патентные принципы: например, если доступ к генетическим ресурсам был существенным для осуществления или воспроизведения изобретения, это может считаться достаточно важным вкладом в разработку изобретения вообще.

- исследования, которые привели к изобретению, разработка самого изобретения или подача заявки на патент подпадают под объем обязательств,

накладываемых в соответствии с соглашением о доступе или законодательством о доступе.

Это может потребовать разъяснения того, как патентные или судебные органы должны интерпретировать и применять договорные или иные юридические обязательства, возникающие в другой юрисдикции.

(ii) *Правовые принципы, лежащие в основе требования*

Возможные правовые принципы, которые могли бы составить основу требований раскрытия, подразделяются на те, что выделены из существующего патентного законодательства, и на те, которые берутся из других правовых систем:

- обязательство раскрыть изобретение в такой степени, чтобы оно могла быть осуществлено специалистом в данной области техники, и, если необходимо, раскрыть наилучший вариант осуществления изобретения, известный заявителю;
- требование достаточного подкрепления формулы изобретения тезническим раскрытием в описании;
- требование предоставить информацию, касающуюся известного уровня техники, существенного для оценки формулы изобретения;
- требование доказать право на подачу заявки или на получение патента;
- требования, касающиеся регистрации лицензий и интересов охраны; и
- требование, вытекающее из взаимодействия между патентным законодательством и принципами *ordre public* (*общественного порядка*) и морали.

Среди возможностей в пределах патентного законодательства можно сделать разграничение между патентным законодательством, касающимся патентоспособности изобретения, и правом заявителя подавать заявку и получать патент. И то, и другое относится к областям материального права, создававшимся и применяющимся раздельно. Патентная экспертиза по существу в основном фокусируется на анализе того, является ли само изобретение отвечающим требованиям к патенту (новизна, изобретательский уровень и полезность или промышленная применимость). Вопросы о том, имеет ли заявитель право на подачу заявки, как правило, не рассматриваются в ходе патентной экспертизы, к ним обращаются только в случае возникновения особых проблем.

184. Во второй категории принципы непатентного законодательства, лежащие в основе требований раскрытия, могут быть привлечены из законов, касающихся доступа к ГР/ТЗ и соответствующего распределения прибылей. Эти правовые принципы могут быть выделены из международных стандартов, например, из КБР и ФАО ИТПГР, или из национальных законодательств, применяемых в стране происхождения, стране исследования/изобретения или стране, в которой подана заявка. Договорное право также может обеспечить правовую основу, если оно рассматривается как правовая основа в своем праве или если договора или лицензии используются как правовой механизм для осуществления доступа и регулирования распределения прибылей. Если требование раскрытия базируется на отдельной правовой основе, такой, как применение режимов доступа и договорных условий других государств, могут потребоваться дополнительные разъяснения их действия и толкование в соответствии с законодательством государства, выдающего патент.

(iii) Сущность обязательства, накладываемого на заявителя

185. Различные предложения для требований раскрытия определяют обязательство по-разному, от увещаний и поощрений до потенциальной основы для отказа в выдаче или аннулирования патента. Сущность обязательств раскрытия обычно интерпретируется с точки зрения того, являются ли они формальными требованиями или требованиями по существу. Хотя это не означает, что формальные требования менее важны с точки зрения получения патента. Неуплата пошлины в установленный срок и отсутствие действий по исправлению обычно приводят к абсолютному отклонению заявки. Важное отличие заключается в том, что если уж патент был выдан, он редко может быть аннулирован или признан недействительным на основании несоответствия исключительно формальным требованиям, если только их невыполнение не было результатом намеренного обмана (этот принцип содержится в PLT 10(1)). PLT и PCT имеют дело с формальными требованиями или “формой и содержанием”

186. Требование раскрытия может быть определено с точки зрения формальностей (например, информация о депонировании биологического материала, которая может быть затребована для заявки) или с точки зрения существа (требование депонирования биологического материала, когда это необходимо для достижения цели раскрытия изобретения, необходимого для оценки действительности притязаний). Требования раскрытия, касающиеся ГР/ТЗ, имеют формальные или процедурные аспекты (такие, как формат и требования к документам, а также сроки выполнения) и предусматривают проверки по существу (например, раскрыты ли использованные в изобретении генетические ресурсы в достаточной степени для того, чтобы специалист в данной области мог воспроизвести изобретение). Поэтому вместо подразделения на чисто формальные или чисто существенные требования, требования раскрытия следует анализировать как имеющие оба аспекта, причем оба могут быть важными. Например, требование, заключающееся в том, что заявка при подаче должна включать документальные доказательства, относящиеся к доступу к ГР или ТЗ, скорее всего будет конфликтовать с общими стандартами, касающимися материалов, представляемых в соответствии с PLT или в рамках PCT для установления даты подачи. Другие материалы могут быть затребованы после подачи первоначальной заявки, но до ее принятия патентным ведомством. В других случаях вопрос о невыполнении требований может возникнуть только тогда, когда патент оспаривается в суде или когда владелец патенте намерен осуществлять свои права. Тот факт, что патентное ведомство не проверяет таких вопросов, не означает, что заявителю не нужно выполнять требования по существу: например, может оказаться невозможным осуществлять права, вытекающие из патента, основанного на ложном или несоответствующим образом оформленном документе о передаче прав на получение патента, и таким образом он теряет свою практическую ценность.

187. Основная сущность обязательства раскрытия может быть определена со ссылкой на последствия несоблюдения. Но может быть также важным разъяснить, что повлечет за собой соблюдение: например, с точки зрения степени, в которой заявитель должен выйти за пределы легко доступной информации, и старания, с которым заявитель должен отслеживать происхождение ГР/ТЗ и исследовать обстоятельства их приобретения. Намерения заявителя также могут быть очень важным вопросом: было ли непредоставление релевантной информации добросовестным или являлось обманом. И может быть важным разъяснить, к чему относится обязанность доказывания: обязан

ли заявитель доказывать, что доступ к ГР/ТЗ соответствует определенным стандартам, или доступ считается законным при отсутствии доказательств противного.

(iv) Последствия несоблюдения

188. Поскольку требования раскрытия в основном имеют и формальные, и существенные аспекты, последствия несоблюдения также могут отличаться. Несоблюдение с точки зрения формальных требований не обязательно повлечет за собой серьезные последствия, при условии, что оно не было обманом и исправлено в срок. Несоблюдение в отношении требований по существу (таких, как требование раскрытия материала, достаточного для подкрепления формулы изобретения) может иметь серьезные последствия для судьбы заявки на патент или выданного патента.

189. Последствия невыполнения отдельного обязательства могут вытекать из причины выставления требования. Нераскрытие генетических ресурсов, необходимых для осуществления изобретения, может привести к отказу, сужению или признанию притязаний недействительными, и их законность будет зависеть от этого раскрытия. Непредставление адекватной информации для доказательства права на подачу заявки или на получение патента может привести к потере патентных прав.

190. Существует некоторая область, в которой требования раскрытия не являются следствием требований по существу, относящихся к патентоспособности изобретения или праву заявителя получать патент. Некоторые требования раскрытия могут быть связаны с отдельными правовыми механизмами, включая и те, которые относятся к юрисдикции других стран, и могут быть направлены на контроль или осуществление норм или специальных договоров. Одним способом характеристики взаимоотношений может быть установление связи между несправедливым поведением в одной ситуации или юрисдикции и правом осуществлять патентные права в другой, если запатентованное изобретение является следствием несправедливого поведения. Другой способ определения связи может заключаться в том, чтобы рассматривать отрицание или признание патентных прав недействительными в одной юрисдикции как форму санкций за несоблюдение других законов. Данный механизм имеет ряд неопределенностей и может быть необходимым дальнейшее изучение подходов к осуществлению непатентных правовых требований через патентную систему.

Возможные сценарии раскрытия

191. В этом разделе приведены некоторые возможные сценарии раскрытия, которые соответствуют общему патентному законодательству и международным рамкам, установленным договорами ВОИС. Рассматриваются три главных аспекта ГР/ТЗ, охватываемых решением о проведении настоящего исследования¹⁵⁷ - раскрытие самих ГР/ТЗ; раскрытие происхождения; и раскрытием правовых обстоятельств доступа. Эти сценарии предназначены исключительно для содействия обсуждению и анализу, а не для предложения какого-либо конкретного подхода или образца и не для того, чтобы заменить интерпретацию каких-либо обязательств, проистекающих из договоров.

192. *ТЗ как соответствующий уровень техники*: обязательство раскрытия любых ТЗ, которые известны заявителю и которые заявитель обоснованно и добросовестно

¹⁵⁷ См. документ WIPO/GRTKF/IC/3/17, пункт 79.

считает релевантными для определения новизны или неочевидности изобретения (или ТЗ, которые могут быть полезными для понимания изобретения, поиска и экспертизы), включая любые ТЗ, процитированные при поиске и экспертизе на международном уровне или в других соответствующих национальных заявках. Должны быть приведены документы, отражающие уровень техники, представляющие собой ТЗ. Условие изменить заявку таким образом, чтобы включить в нее информацию, касающуюся ТЗ как уровня техники, становится известным заявителю. Нераскрытие такой информации с намерением обмануть может повлечь за собой санкции, эквивалентные регистрации ложных деклараций, неспособности осуществлять патентные права или потенциальному признанию патента недействительным.

193. *Владелец ТЗ как изобретатель*: обязательство раскрыть в качестве изобретателя или соавтора изобретения любого владельца ТЗ, который внес ТЗ, являющиеся существенным изобретательским вкладом в заявленное или запатентованное изобретение, так, что этот вклад может считаться согласно патентному законодательству равносильным авторству на изобретение или соавторству. Последствия от несоблюдения будут такими же, какие применяются в общих случаях неуказания действительных изобретателей (например, если изобретатель не указан, заявка рассматривается как отозванная см. Статью 91 Европейской Патентной Конвенции).

194. *Раскрытие происхождения генетических ресурсов*: Обязательство раскрыть происхождение генетических ресурсов, если доступ к генетическим ресурсам требуется для осуществления заявленного изобретения или для наилучшего или предпочтительного осуществления, как показано в описании, и если генетические ресурсы не общедоступны и источник неизвестен специалисту в данной области. Последствия нераскрытия такой информации будут такими же, как в общем случае непредставления достаточного раскрытия, с предполагаемым сужением притязаний или признанием недействительными. Это может быть также выражено, как обязательство раскрыть происхождение генетических ресурсов, использованных в ходе создания изобретения, если доступ к этим ресурсам также важен для осуществления изобретения или наилучшего из вариантов осуществления, описанного в заявке, и ресурсы не общедоступны; другими словами, мерилем того, действительно ли ресурсы достаточно тесно связаны с изобретением как таковым, будет являться наличие необходимости доступа к тем же генетическим ресурсам у специалиста, собирающегося осуществить изобретение.

195. *Раскрытие действительных генетических ресурсов*: В противоположность обязательству раскрыть происхождение, это является обязательством раскрыть действительные генетические ресурсы, которые необходимы для специалиста в данной области для осуществления заявленного изобретения или наилучшего или предпочтительного варианта осуществления как указано в описании, и соответствующие генетические ресурсы не являются общедоступными для специалиста в данной области. Последствия нераскрытия такой информации будут такими же, как в случае непредставления достаточного раскрытия, с предполагаемым сужением притязаний или признанием недействительными. Депонирование микроорганизмов и другого биологического материала (как в соответствии с Будапештским Договором) является примером раскрытия генетических ресурсов как таковых (в противоположность раскрытию происхождения).

196. *Доказательство права подавать заявку:* От заявителя может потребоваться представление документов или доказательств, если патентное ведомство обоснованно сомневается в достоверности заявлений или указаний того, что заявитель имеет право подавать заявку на патент или получать патент, например, если окажется, что создание изобретения подпадает под договорные или иные обязательства, относящиеся к доступу к генетическим ресурсам *in situ* или из *ex situ* коллекций. Декларация, относящаяся к праву подавать заявку, может подтвердить, что заявка соответствует любому соглашению о доступе и распределении прибылей, влияющему на право заявителя подавать заявку на патент на данное изобретение или получать патент. Если заявителю известно, что обстоятельства доступа к каким-либо материалам могут повлиять на его право, это может подвергнуть риску его право собственности на патент и инвестиции, основанные на патенте: будь то попытка осуществить права, вытекающие из патента, обстоятельства, связанные с правом подавать заявку и владеть патентом. В любом случае во время рассмотрения заявки последствия от невыполнения требования патентного ведомства представить доказательства будут такими же, как от любого непредставления доказательств права подавать заявку.

197. *Раскрытие информации в соответствии с другими правовыми обязательствами:* От заявителя может быть затребовано раскрытие определенной информации (включая информацию, касающуюся условий доступа к ГР/ТЗ) на основе обязательств, принятых в соответствии с договорами или другими формами регулирования доступа в стране происхождения ГР/ТЗ – особенно если такие договора используются для осуществления регулирования доступа. Отдельные примеры были приведены выше. Такая информация может быть раскрыта в описании, в идентификации владельца, в качестве основы для притязаний на право подавать заявку или получать патент, а также в регистрации права собственности, лицензионных или охранных интересов.

198. *Раскрытие информации в соответствии с другими правовыми обязательствами:* От заявителя может быть затребовано раскрытие определенной информации (включая информацию, касающуюся условий доступа к ГР/ТЗ) на основе обязательств, принятых в соответствии с договорами или другими формами регулирования доступа в стране происхождения ГР/ТЗ – особенно если такие договора используются для осуществления регулирования доступа. Отдельные примеры были приведены выше. Такая информация может быть раскрыта в описании, в идентификации владельца, в качестве основы для притязаний на право подавать заявку или получать патент, а также в регистрации права собственности, лицензионных или охранных интересов.

199. *Особые механизмы раскрытия ГР/ТЗ:* В соответствии с данным сценарием устанавливается отдельное обязательство раскрытия информации, относящейся именно к сущности и происхождению ГР/ТЗ, использованных в изобретении. Сюда может быть включена информация об обстоятельствах доступа к ТЗ/ГР и положительное доказательство того, что на момент доступа было получено соответствующее предварительное согласие. Это требование отлично и независимо от других требований раскрытия, аналогичных приведенным выше. Анализ и толкование таких способов истребования раскрытия приводят к некоторым правовым и процедурным вопросам, подробно изучавшимся в предшествующей дискуссии. Взаимоотношения между способом раскрытия и существующим патентным законодательством и процедурой будут зависеть от подходов к этим вопросам. Следующие факторы могут быть приняты во внимание:

(a) Исходный вопрос заключается в том, что должно быть побудительной причиной выставления требования раскрытия и как на практике определяется необходима связь между ГР/ТЗ и заявкой на патент: основано ли это на определенных отношениях между заявленным изобретением и конкретными ресурсами или знаниями или это основано на определенных аспектах исследовательской деятельности, которая привела к изобретению?

(b) Что является правовой базой требования раскрытия: основано ли оно на расширенной концепции патентоспособности изобретения как такового, основано ли оно на праве заявителя подавать заявку или получать патент или оно основано на непатентных правовых обязательствах, отличных от патентного законодательства, используемых патентной системой для контроля или осуществления?

(c) Является ли раскрытие информации самоцелью (т.е. механизм раскрытия или прозрачность) или механизм раскрытия связан с требованием соответствия по существу установленным стандартам (например, соответствие режиму доступа в стране происхождения как основа права подавать заявку)? Аналогично, является ли оно сугубо формальным требованием (в том смысле, что любое раскрытие, которое кажется соответствующим требованию, будет достаточным); или это требование по существу в том смысле, что то, что раскрыто, может повлиять на решения о принятии, о действительности патента или осуществимости прав, вытекающих из патента, и, если это так, относится ли это к патентоспособности изобретения или к праву заявителя или владельца патента владеть патентом или осуществлять права?

(d) Каковы последствия несоблюдения с формальной и с сущностной точки зрения?

200. Была проведена обширная международная дискуссия о требованиях раскрытия в отношении к ГР/ТЗ. Выше приведенные сценарии раскрытия показывают, что предоставление технической и правовой информации, часто в соответствии со строгими стандартами, является самым основным в действии патентной системы. Раскрытие находится в центре практического действия патентной системы. Общие международные стандарты и более подробная национальная юриспруденция предусматривают раскрытие способами, релевантными ГР/ТЗ, используемым в патентуемых изобретениях. Если разрабатываются или предлагаются дополнительные требования раскрытия, специально направленные на ГР/ТЗ, правовой анализ этих требований будет частично исходить из того, как они взаимодействуют, во-первых, с патентной системой как таковой, а, во-вторых, с более широким правовым окружением.

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

201. Данное техническое исследование предназначено для ответа на предложение сообщить о «согласующихся с договорами, администрируемыми ВОИС, способах формулирования требования раскрытия в заявках на патент информации, касающейся, *inter alia*:

- (a) Генетических ресурсов, использованных при создании заявленного изобретения;
- (b) Страны происхождения генетических ресурсов, использованных в заявленных изобретениях;
- (c) Сопутствующих традиционных знаний, инноваций и практик, использованных при создании изобретения;
- (d) Источника сопутствующих традиционных знаний, инноваций и практик; и
- (e) Доказательства предварительно полученного согласия.

202. Обсуждение в рамках данного исследования показало, что существует ряд способов, согласующихся с основными элементами патентного законодательства и ключевыми аспектами договоров ВОИС. Исследование опирается как на конкретную информацию, предоставленную Государствами-членами ВОИС, о требованиях раскрытия необходимой информации в национальных и региональных патентных законодательствах, так и на общую информацию о действии и фундаментальных принципах патентного законодательства. Оно не является исчерпывающим или всеобъемлющим и стремится направить разработку и применение требований раскрытия в практическое и рабочее русло, исходя из установленных принципов и механизмов, имеющих прямое отношение к раскрытию информации, касающейся генетических ресурсов или традиционных знаний, имеющих значение для заявленного изобретения.

203. Были рассмотрены три широких функции в способах раскрытия, относящихся к ГР/ТЗ:

- раскрыть любые ГР/ТЗ, действительно использованные в ходе создания изобретения (описательная функция или функция прозрачности, относящаяся к самим ГР/ТЗ и к их взаимосвязи с изобретением);
- раскрыть действительный источник ГР/ТЗ (функция раскрытия происхождения, относящаяся к тому, где получены ГР/ТЗ) – это может касаться страны происхождения (разъяснить, в соответствии с какой юрисдикцией были получены ТЗ/ГР) или более конкретного местонахождения (например, для гарантии того, что доступ к генетическим ресурсам возможен, что гарантирует возможность повторения или воспроизведения изобретения); и
- обеспечить обязательство или доказательство предварительно полученного согласия (функция соблюдения, относящаяся к законности доступа к ГР/ТЗ) – это может повлечь за собой доказывание того, что ГР/ТЗ, использованные в изобретении, были получены и использованы в соответствии с законодательством, применимым в стране происхождения, или в соответствии с условиями любого специального соглашения, в котором отмечено

предварительно полученное согласие; или доказывание того, что подача заявки на патент была осуществлена в соответствии с предварительно полученным согласием.

Патентная системы и раскрытие

204. Сущностью патентной системы является прозрачность и раскрытие (концепция выкладывания на публичное обозрение является источником происхождения английского слова «патент»). Патентное законодательство разработало ряд строгих стандартов для раскрытия информации, имеющих глубокие политические и правовые основы в рамках патентной системы. Выдача патента и эффективное осуществление патентных прав основаны на принципе достаточного раскрытия. Само действие патентной системы предусматривает общественную доступность достаточно подробной правовой, административной и технологической информации в согласованном и доступном формате. Различные договоры, администрируемые ВОИС, обеспечили рамки для применения и осуществления ряда механизмов раскрытия, в частности, посредством системы РСТ обеспечили систему действительного раскрытия для международных заявок. На практике заявки на патент раскрывают существенную информацию, касающуюся генетических ресурсов и традиционных знаний. Раскрытие в заявках уже используется как источник информации для тех, кто контролирует использование генетических ресурсов и традиционных знаний в изобретениях, включая происхождение традиционных знаний и сущность генетических ресурсов, использованных в изобретении¹⁵⁸. Эта контролирующая функция международной патентной системы была усилена растущими поисковыми возможностями и возрастающей доступностью патентной информации в режиме он-лайн. Ожидаются и дальнейшие усовершенствования, включая увеличивающийся охват объектов традиционных знаний основной системой индексирования патентных объектов для целей поиска, Международной Патентной Классификацией (МПК).¹⁵⁹

205. Это исследование показало способ функционирования систем раскрытия и то, как они могут служить для усиления раскрытия информации, релевантной генетическим ресурсам и традиционным знаниям. Исследование направлено на внесение вклада в международную дискуссию и анализ с опорой на систему международных договоров. Оно не выносит суждений о соответствии конкретных положений национальных законодательств международным договорам. Скорее оно фокусируется на путях, которые могут опираться на системы патентного законодательства и которыми они могут осуществить политические интересы, связанные со взаимодействием между генетическими ресурсами, традиционными знаниями и заявленными изобретениями. Поэтому был рассмотрен ряд механизмов раскрытия, относящихся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям. Такие механизмы непосредственно совместимы с договорами ВОИС в том, что они содержат позитивные обязательства (например, Статья 4ter Парижской Конвенции предусматривает, что «изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте», Статья 5 РСТ предусматривает, что описание в международной заявке «должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области»),

¹⁵⁸ В качестве недавних примеров см. документы WIPO/GRTKF/IC/5/6 и WIPO/GRTKF/IC/5/13.

¹⁵⁹ См. документ IPC/CE/32/8 («Развитие классификационной системы для традиционных знаний»),

или они могут косвенно соответствовать в том смысле, что они не противоречат требованиям договоров. Если существует отдельное требование раскрытия, может потребоваться разъяснение его правовой и практической взаимосвязи с процессом утверждения и выдачи патента: возможные структуры варьируются от отдельного обязательства отчетности, накладываемого на заявителя по отношению к отдельной норме (и подлежащего отдельной санкции), сравнимого с требованиями отчетности, относящимися к иностранным инвестиционным договорам или договорам на выполнение государственного заказа, до нового элемента оценки патентоспособности изобретения, осуществляемой патентными или судебными органами.

Некоторые ключевые вопросы

206. Ключевым вопросом являются взаимоотношения между генетическими ресурсами и традиционными знаниями с одной стороны и заявленным изобретением с другой. Сюда входит разъяснение диапазона и время действия обязательств в отношении таких ресурсов и знаний в стране происхождения и в иностранных юрисдикциях и того, как далеко эти обязательства «вторгаются» в последующий изобретательский процесс и возникающие в результате заявки на патенты. Необходима ясность с тем, чтобы патентные или судебные органы, а также заявитель или владелец патента знали, когда обязательство вступает в силу и, с другой стороны, когда взаимосвязь с генетическими ресурсами или традиционным знаниям является достаточно отдаленной или несущественной для выставления требования. Это особенно важно, если требование является обязательным, влечет бремя доказывания или ответственность за его должное выполнение, или может привести к признанию патентных прав недействительными. При обсуждении возможных требований раскрытия был проанализирован ряд различных способов отражения связи с генетическими ресурсами и традиционными знаниями. Общие принципы патентного законодательства предусматривают некоторые более конкретные способы отражения этой связи, даже если цель требования не понятна с традиционной патентной точки зрения. Патентный закон может также привлекаться для разъяснения или осуществления более общих требований раскрытия: например, общее требование раскрытия генетических ресурсов, использованных в изобретении, может быть трудным для определения на практике и оно может быть осуществлено посредством более точного критерия, в соответствии с которым раскрытие требуется только тогда, когда доступ к ресурсам необходим для воспроизведения изобретения. Степень ясности и предсказуемости влияния любого требования раскрытия будет зависеть от того, может ли требование быть проанализировано или выражено на языке патентного законодательства.

207. Другим ключевым вопросом является правовая основа требования раскрытия и ее взаимосвязь с рассмотрением заявки на патент, выдачей патентов и осуществлением патентных прав. Отсюда возникает вопрос правового и практического взаимодействия требования раскрытия с другими областями права за пределами патентной системы, включая законодательства других юрисдикций. Некоторые из правовых и политических вопросов заключаются в следующем:

- возможная роль патентного законодательства одной страны в контроле и осуществлении договоров, лицензий и норм в других отраслях права и в других юрисдикциях, а также разрешение вопросов международного частного права или “выбора законов”, возникающих при толковании и применении в разных

юрисдикциях договорных обязательств и законов, определяющих законность доступа и использование ГР/ТЗ;

- сущность обязательства раскрытия, в частности, является ли оно в основном прозрачным, содействующим контролю за соответствием непатентному законодательству, или включает в себя механизм обеспечения соответствия;
- способы, которыми патентное законодательство и процедура могут учитывать обстоятельства и контекст изобретательской активности, не относящиеся к оценке изобретения как такового и к пригодности заявки для выдачи патента;
- ситуации, в которых национальные ведомства могут предъявлять дополнительные административные, процедурные или существенные правовые требования к заявителям в рамках существующих международных правовых стандартов, применяемых к процедуре патентования, и соответствующая роль международного законодательства и правовых принципов, не относящихся к интеллектуальной собственности;
- правовое различие и различие в действии между патентными формальными или процедурными требованиями и критериями патентоспособности по существу, а также способы характеристики правового смысла этих различий;
- разъяснение смысла таких вопросов, как концепция “страны происхождения” в отношении генетических ресурсов, охватываемых многосторонними системами доступа и распределения выгод (прибылей), подходы к установлению и реализации условий доступа и распределения прибылей в контексте патентных требований раскрытия, и согласованность между механизмами регистрации и удостоверения условий и патентной системой.

208. Следующий вопрос, который подлежит разъяснению, заключается в том, какие действия изобретателя или заявителя должны контролироваться и регулироваться посредством требования раскрытия – действительное использование ГР/ТЗ или подача заявки на патент. Относится ли политический интерес к законности (включая предварительно полученное согласие) исследования или коммерческого поведения с использованием ГР/ТЗ, в каком случае заявка на патент играет второстепенную роль в предоставлении доказательств такого поведения и касается ли это самого факта подачи заявки или владения патентом (например, если предварительно полученное согласие давалось на исследования, а не на испрашивание прав на ИС, или предварительно полученное согласие включает соглашение о передаче прав, совладении или об аналогичных условиях, относящихся к будущей интеллектуальной собственности)? В последнем случае патентная система вряд ли сможет предоставить контролирующий и проверяющий соответствие аппарат для всего возможного релевантного использования ГР/ТЗ и дополнительные требования могут увеличить относительное применение других непатентных стратегий (включая механизмы нераскрытия, такие, как охрана торговых секретов). В последнем случае, если условия и правила доступа, включая предварительно полученное согласие, регулируют сам факт подачи заявки на патент, вопрос может интерпретироваться с точки зрения права на подачу, а регистрация права собственности, лицензионных интересов или залоговой доли в патенте, как правило, не являются предметом экспертизы заявки по существу и рассматриваются в различных процессах.

209. Вышеприведенная дискуссия направлена на выявление и разъяснение правовых и политических вопросов, которые проистекают из требований раскрытия в отношении ГР/ТЗ и на установление их связи с договорами ВОИС, относящимися к международной патентной системе. Некоторые из основных поставленных вопросов являются предметом продолжающейся международной политической дискуссии. Сюда может входить вопрос выбора политики, такой, как различие между формальными требованиями или “формой и содержанием” и материальным патентным законодательством, и то, как удостоверять основу предварительно полученного согласия или законность доступа к ГР/ТЗ. Вышеприведенная дискуссия может внести некоторые соображения и материалы в продолжающиеся политические споры. Текущая международная дискуссия по вопросам раскрытия, относящимся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям, динамична и относительно сложна. Ряд ключевых правовых концепций и подходов, выдвинутых в процессе этой дискуссии, не изучены и поэтому не могут быть проанализированы с определенностью. Поэтому информация, предоставленная в этом исследовании, предназначена содействовать продолжающейся дискуссии, а не предписывать какие-то конкретные подходы. Секретариат ВОИС может предоставить дальнейшую информацию и проводить дальнейший анализ правовых и политических вопросов, которые могут возникнуть в процессе международной дискуссии, включая в контексте обсуждений на КБР СОР, которые и привели к предложению осуществить данное исследование.

[Конец Приложения и документа]