

Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору

Двадцать девятая сессия
Женева, 17 – 19 февраля 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МАНДАТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ВОИС ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОШИБОЧНОЙ ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОДАМИ

Документ представлен делегациями Канады, Японии, Норвегии, Республики Корея, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки

ВВЕДЕНИЕ

1. Двадцать второго января 2016 г. Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило просьбу от Постоянного представительства Соединенных Штатов Америки при Всемирной торговой организации (ВТО) от имени делегаций Канады, Японии, Норвегии, Республики Корея, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о повторном вынесении «Предложения о мандате на проведение Секретариатом ВОИС исследования в отношении мер по недопущению ошибочной выдачи патентов и обеспечению соответствия действующим системам предоставления доступа и совместного пользования выгодами», содержащегося в документе WIPO/GRTKF/IC/28/9, на обсуждение двадцать восьмой сессии Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) в качестве рабочего документа по пункту повестки дня, озаглавленному «Генетические ресурсы».

2. В соответствии с упомянутой выше просьбой в приложении к настоящему документу содержится указанное предложение.

3. *Комитету предлагается
принять к сведению и
рассмотреть предложение,
содержащееся в приложении к
настоящему документу.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МАНДАТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ВОИС ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОШИБОЧНОЙ ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОДАМИ

В контексте ведущейся МКГР работы по созданию механизмов для предотвращения ошибочной выдачи патентов и незаконного присвоения генетических ресурсов (ГР) и/или традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами (ТЗГР), и с учетом приверженности государств-членов ВОИС рекомендациям Повестки дня в области развития МКГР просит Секретариат провести с участием главного экономиста следующую дополнительную работу:

обновить Техническое исследование ВОИС относительно требований о раскрытии информации, относящейся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям (исследование № 3, 2004 г.), включив в него информацию о требованиях о раскрытии и применяемых государствами-членами ВОИС соответствующих системах доступа и совместного пользования выгодами (ДПВ). Учитывая потребность в проведении основанного на фактах анализа вопроса о том, способствуют ли требования о раскрытии информации решению проблемы ошибочной выдачи патентов и незаконного присвоения, и не сказываются ли они на стимулах к инновационной деятельности и, в рамках исследования необходимо рассмотреть:

1. какое воздействие требования о раскрытии информации оказывают на обеспечение соблюдения системы ДПВ;
2. расходы и бремя для национальных ведомств/юрисдикций, связанные с требованием о раскрытии; и
3. расходы и бремя, связанные с требованием о раскрытии, которые несут заявители на выдачу патента, в том, что касается как заявителей, которые действительно использовали ГР и/или ТЗГР, так и заявителей, которые, возможно, их не использовали, но должны выяснить, что требуется от них в связи с требованием о раскрытии информации;
4. какое воздействие требования о раскрытии информации оказывают на авторитетность патентной системы среди различных заинтересованных сторон и общества в целом.

В частности, в рамках исследования необходимо как минимум проанализировать национальные и региональные законы, нормативные акты и регламентирующие процедуры в области интеллектуальной собственности, предусматривающие раскрытие источника или происхождения генетического ресурса и/или ТЗГР, а для каждого государства или региона (в зависимости от обстоятельств), предъявляющего требование о раскрытии информации, указать следующее:

- В скольких случаях заявители на выдачу патента раскрывали информацию об источнике/происхождении?
- В чем заключается механизм (механизмы) приведения в действие обязательства о раскрытии информации об источнике/происхождении?
- Какую информацию и какие документы необходимо представить в патентное ведомство при подаче патентной заявки?
- Какая ситуация возникает тогда, когда заявитель не знает

источника/происхождения? Может ли заявитель в таких случаях выполнить обязательство о раскрытии информации путем представления информации о непосредственном источнике, из которого заявитель/изобретатель получил ГР и/или ТЗГР, заявить, что он или она не знает источника/ происхождения, или же он или она должны провести дальнейшие расследования для представления требуемой информации?

- Какие существуют руководящие принципы, позволяющие заявителям понять предъявляемые к ним требования?
- Проверяет ли патентное ведомство представленную информацию и, если проверяет, то каким образом? На каком этапе рассмотрения заявки принимается решение о целесообразности раскрытия информации о происхождении ГР? На этапе формальной экспертизы? Привлекаются ли к участию в этом процессе специалисты в области экспертизы по существу? Если специалисты привлекаются, то существуют ли специальные инструкции для экспертов? В чем заключаются такие инструкции?
- Какие предъявляются дополнительные требования, помимо раскрытия информации об источнике/происхождении? Это может включать, например, определение того, какие органы требуют подтверждения ПОС и ВСУ.
- В рамках исследования собрать информацию о процедурах, которые необходимо соблюсти для получения ПОС/ВСУ для случаев, когда требуется подтверждение ПОС/ВСУ. Например, требуется ли копия договора о передаче ГР или какой-либо другой документ? Как ведомство будет рассматривать оформленный договор? Как ведомство обращается с конфиденциальной коммерческой информацией, содержащейся в таком договоре?
- Если заявка предполагает использовать несколько ГР (или какой-либо род ГР), требуется ли раскрывать информацию (или нужны ли документы) по каждому виду ГР? Как ведомство действует в ситуации, если речь идет о целом роде ГР? Должен ли заявитель раскрывать информацию только об одном характерном ГР из всей категории рода?
- Если ГР является дикорастущим растением, ареал распространения которого включает лес, поле, городской парк или невозделанные земли автора изобретения, какие документы необходимо представить в отношении такого ГР? Предусмотрены ли исключения для дикорастущей флоры?
- Существует ли какое-либо различие в требованиях о раскрытии информации для национальных и иностранных авторов изобретений?
- Если источником ГР является ботанический сад (происхождение *ex situ*, страна происхождения которого установлена), но в результате процесса культивирования в ботаническом саду свойства ГР (растения), возможно, претерпели изменения, что должен указывать заявитель — ботанический сад или страну, в которой находится ботанический сад с данным ГР? Если требуется заключить договор (ПОС или ВСУ), кто выступает его сторонами? С кем требуется заключать договор — с ботаническим садом или страной происхождения?
- Если заявитель допустил ошибку в связи с требованием о раскрытии информации, как он может исправить ее? Например, если заявитель, не стремясь сознательно ввести ведомство в заблуждение, указал в качестве источника вместо одной страны другую, будет ли ведомство считать это новыми данными и потребует ли от заявителя на выдачу патента повторно подать заявку?
- Для каждого ведомства, требующего раскрытия информации, указать средний

требующийся срок, а также средний срок обработки всех заявок в соответствующей области технологии.

- Для случаев, когда требовалось раскрытие информации об источнике/происхождении и такое требование было выполнено, как был получен доступ к генетическому ресурсу — непосредственно (*in situ*), через семенной фонд или иное хранилище или путем приобретения в виде товара?
- Если система Вашей страны предусматривает уплату денежных средств, просьба указать их размер.
- В той степени, в какой такая информация имеется в пределах вашей территории, какой объем неденежных выгод был получен после введения требования о раскрытии информации и внедрения соответствующей системы ДПВ? Сколько соглашений о ДПВ было подписано с тех пор?
- Увеличилось ли количество соглашений о ДПВ, подписанных со времени внедрения требования о раскрытии информации?
- Имеются ли примеры разоблачения случаев незаконного присвоения вследствие раскрытия информации об источнике/происхождении и т.д. ГР и/или ТЗГР в патентных заявках?
- Какая информация о происхождении ГР, представленная заявителем, сообщается при публикации заявки и/или патента?
- Как в дальнейшем будет использоваться информация о происхождении ГР?
- Будет ли полученная в результате раскрытия информация включена в базу данных для целей поиска?
- При наличии соглашений о ДПВ: напоминают ли такие соглашения получателям ГР и/или ТЗГР о необходимости раскрывать информацию об их источнике/происхождении при обращении за охраной интеллектуальной собственности?
- Предусмотрены ли уголовные или административные санкции и/или штрафы за несоблюдение требования о раскрытии информации об источнике/происхождении ГР и/или ТЗГР в патентной заявке? Если предусмотрены, то следует описать ситуации, в которых они были применены и в чем они заключались, а также указать, подавались ли апелляции и какие решения были приняты соответствующим апелляционным органом.
- Может ли нераскрытие информации приводить к отказу в заявке или к тому, что обработка заявки прекращается?
- Может ли нераскрытие информации приводить к объявлению предоставленного патента недействительным или лишенным исковой силы?
- Как системы раскрытия информации сказываются (в том числе, в частности, в отношении любых требований о ДПВ) на субъектах, приобретающих патентные права от первоначального заявителя, когда патент содержит ГР/ТЗГР, раскрытые этим первоначальным заявителем, до выхода изобретения на рынок?
- Каковы экономические (т.е. в отличие от, например, административных) расходы для заявителей в случаях, когда их отказ раскрыть информацию или нераскрытие ими информации о ГР/ТЗГР приводит к отклонению заявки на объявление недействительным патента (или пунктов патентной формулы)?

- При наличии требования о раскрытии информации требует ли ведомство также раскрывать информацию об известном уровне техники, имеющую существенное значение для патентоспособности изобретения? Если нет, то чем обусловлено наличие требования о раскрытии информации об источнике ГР и/или ТЗГР в условиях отсутствия требования о раскрытии информации об известном уровне техники, имеющей существенное значение для патентоспособности? Способствует ли раскрытие информации проведению экспертизы?
- Как часто информация об источнике или происхождении имеет существенное значение для патентоспособности? Для стран, которые требуют раскрытия информации в рамках законодательства в области ИС: существует ли национальное законодательство, касающееся вопросов незаконного присвоения и ненадлежащего использования ГР и/или ТЗГР?
- Имеет ли ведомство механизм, позволяющий третьим сторонам предоставлять информацию, имеющую существенное значение для патентоспособности патентной заявки?
- Существуют ли другие средства, помимо механизма, позволяющего третьим сторонам предоставлять информацию, имеющую существенное значение для патентоспособности? Имеет ли ведомство механизм, позволяющий опротестовать патент (как до, так и после выдачи)? Если да, то является ли это основанием для того, чтобы опротестовать патент в случае несоблюдения требования о раскрытии информации?
- Как государство-член ВОИС обеспечивает соблюдение требований ПОС или ВСУ в ситуациях, когда требование о раскрытии информации не применяется?
- Может ли патентное ведомство поделиться каким-либо собственным опытом по данному вопросу?

Исследование должно быть проведено как можно быстрее, с тем чтобы делегации могли принять обоснованное решение относительно нашей работы по ГР и/или ТЗГР.

[Конец приложения и документа]