|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание: WIPO-R-BW | **R** |
| WIPO/GRTKF/IC/36/10  |
| оригинал: английский  |
| дата: 26 июня 2018 г.  |

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

**Тридцать шестая сессия**

**Женева, 25–29 июня 2018 г.**

экономические последствия задержек и неопределенности в патентном делопроизводстве: вопросы, вызывающие обеспокоенность сша в контексте предложений о включении новых требований о патентном раскрытии

*Документ представлен делегацией Соединенных Штатов Америки*

ВВЕДЕНИЕ

1. Двадцать шестого июня 2018 г. делегация Соединенных Штатов Америки обратилась к Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с просьбой вынести на рассмотрение тридцать шестой сессии Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) документ «Экономические последствия задержек и неопределенности в патентном делопроизводстве: вопросы, вызывающие обеспокоенность США в контексте предложений о включении новых требований о патентном раскрытии».
2. Во исполнение этой просьбы в приложении к настоящему документу содержится упомянутый материал.

*3. Комитету предлагается принять к сведению и рассмотреть материал, содержащийся в приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

**Экономические последствия**

**задержек и неопределенности в патентном делопроизводстве:**

**вопросы, вызывающие обеспокоенность США в контексте предложений о включении новых требований о патентном раскрытии**

**Документ Соединенных Штатов Америки**

***История вопроса***

Мандат Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предусматривает проведение переговоров на основе текстов по тематике интеллектуальной собственности и генетических ресурсов. Ряд выступающих в рамках этого форума предлагают включить в сводный документ новые требования о патентном раскрытии в тех случаях, когда изобретение основано на генетических ресурсах и связанных с ними традиционных знаниях[[1]](#footnote-2). Согласно некоторым из этих предложений, заявители должны будут раскрывать в патентных заявках:

(1) источник и происхождение генетического или биологического материала, использованного для создания заявленного изобретения;

(2) подтверждение предварительного обоснованного согласия и взаимно согласованных условий для использования генетического ресурса; и

(3) доказательство справедливого совместного пользования выгодами, связанными с изобретением[[2]](#footnote-3).

В отношении патентных заявителей и правообладателей, не выполнивших эти требования, предлагается применять санкции, в частности: отклонение патентной заявки, не отвечающей требованиям, или аннулирование патента, полученного на основе не соответствующей требованиям заявки[[3]](#footnote-4).

Как будет подробно показано ниже, такие требования могут иметь катастрофические последствия для научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в сфере биотехнологии и фармацевтики ввиду неопределенности, которую они привнесут в систему патентной охраны.

Стоимость биотехнологических и фармацевтических изобретений обычно повышается со временем, после того как регулирующие органы выдают разрешение на их продажу, а медицинские работники признают их ценность[[4]](#footnote-5). Поэтому конкуренты, как правило, оспаривают биотехнологические и фармацевтические изобретения после того, как на них получено разрешение регулирующих органов и они прошли процедуру патентования[[5]](#footnote-6).

Неопределенность, обусловленная требованиями о раскрытии, может стать причиной существенных задержек в ходе патентной экспертизы. Она также может отрицательно сказаться на ресурсоемком процессе разработки лекарственных средств, поскольку уменьшает возможность для оценки стоимости патента и делает инвестиции в НИОКР ненадежным вложением[[6]](#footnote-7). В следующих разделах приводится подробное объяснение причин этой неопределенности, обусловленной новым требованием о раскрытии, и связанных с этим экономических последствий.

***Неопределенность, обусловленная новыми требованиями о раскрытии***

Предлагаемые новые требования в отношении раскрытия, изложенные в сводном документе, внесут неопределенность[[7]](#footnote-8) в патентную систему как для патентных заявок и процедуры экспертизы, так и для любых получаемых патентных прав.

Такие требования создадут неопределенность с точки зрения составления патентных заявок и проведения экспертизы как для заявителей, так и для экспертов. У первых будут возникать вопросы о том, в каких случаях раскрытие обязательно. Придется уточнять необходимость раскрытия для любых патентных заявок, даже тогда, когда достоверно установлено, что раскрытие не требуется. Кроме того, место происхождения биологического образца может быть неизвестно и может отличаться от источника, из которого изобретатель получил этот ресурс[[8]](#footnote-9). Заявитель также может быть неуверен насчет того, как обеспечить выполнение требования о раскрытии, поскольку масса успешных опытов могут быть результатом спонтанных действий[[9]](#footnote-10). Таким образом, для заявителя это может означать дополнительные исследования на этапе до раскрытия информации с целью гарантии ее точности или возможность отказа в рассмотрении его заявки экспертом, или будущую проблему для любых патентных прав, полученных на основе данной заявки, или другие санкции. Более того, остается также непонятен объем и применимость новых требований о раскрытия, что делает еще более неопределенной ситуацию как для патентных заявок, так и для патентообладателей[[10]](#footnote-11). Если стоимость патентных прав в значительной степени непредсказуема, изобретатели теряют интерес к получению патентной охраны и с большей долей вероятности будут полагаться на соглашения о неразглашении информации и коммерческую тайну для защиты своих инвестиций.

Если патентные заявки и будут поданы, то раскрываемая информация, по всей видимости, будет представляться непоследовательно, что увеличит время ожидания и сделает процедуру патентной экспертизы менее эффективной. Исследование об использовании генетических ресурсов на примере патентных заявок в области биотехнологий, проведенное Корейским ведомством интеллектуальной собственности (KIPO) в 2012 г., показало, что генетические ресурсы раскрывались несколькими способами, включая научные термины на латыни, типичные наименования и даже термины, используемые местными общинами[[11]](#footnote-12). Так, согласно этому исследованию, «патентным экспертам приходилось проводить поиск по 5 с лишним тысячам ГР, просматривая их по очереди с целью понять, какой именно ГР был использован»[[12]](#footnote-13). Было также отмечено, что «<п>роисхождение используемых ГР обычно было неясным; некоторые из них поступали с традиционных рынков, из горных районов или от обычных компаний»[[13]](#footnote-14). Для экспертизы представляемых материалов с учетом нового требования о раскрытии действительно потребуется как минимум дополнительное время на поиск и экспертизу, что повлечет за собой дополнительную финансовую и кадровую нагрузку на патентные ведомства. Более того, многие такие ведомства в свете нечеткости и непоследовательности порядка раскрытия и несовершенства поисковых инструментов, возможно, даже окажутся не в состоянии провести нечто большее, чем простая формальная проверка, и оценить корректность и точность раскрываемого материала о генетических ресурсах[[14]](#footnote-15).

***Экономические последствия задержек в рассмотрении патентных заявок***

Отмеченные выше недостатки могут тормозить процесс выдачи патента, создавая дополнительные требования для заявителей и патентных экспертов. Исследование, недавно проведенное Джоан Фарре-Менса и изданное Ведомством по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США), показало, что «задержки в процессе проведения патентной экспертизы оказывают значительное негативное влияние на рост компаний, создание рабочих мест и инновации, даже если патентная заявка той или иной фирмы в итоге получает одобрение»[[15]](#footnote-16). В этом исследовании было проанализировано 45 819 первичных патентных заявок, поданных с 2001 г. в ВПТЗ США североамериканскими стартапами в фармацевтической, биохимической и других отраслях[[16]](#footnote-17). Для получения данных автор исследования использовала внутренние базы данных ВПТЗ США, в которых представлена подробная история рассмотрения всех патентных заявок, а также различные финансовые базы данных, содержащие информацию о числе сотрудников, объемах продаж, финансировании и темпах роста рассматриваемых компаний[[17]](#footnote-18). С помощью регрессивного анализа автор исследования Фарре-Менса анализирует влияние задержек в рассмотрении патентных заявок на рост компаний[[18]](#footnote-19).

Для иллюстрации ниже приводится график № 4 из исследования Фарре-Менса

**График 4. Влияние задержке в процедуре патентной экспертизы на рост компаний[[19]](#footnote-20)**

На графике показано предполагаемое влияние годовой задержки в процедуре экспертизы первой патентной заявки стартапа на рост занятости в компании (илл. A) и рост объема продаж (илл. B) в течение пяти лет с момента первого решения по заявке[[20]](#footnote-21). Так, сплошной линией показан предполагаемый эффект задержки в рассмотрении заявки в течение пятилетнего периода с даты первого решения, а пунктиром –95-процентные интервалы доверия[[21]](#footnote-22).

**Илл. A. Рост занятости**



**Илл. B. Рост объема продаж**



На иллюстрации A графика № 4 показано, что с каждым годом задержки в процессе рассмотрения патентной заявки рост занятости снижается на 2,4% в первый год после выдачи патента и на 12,7% и 19,3% через три и через пять лет, соответственно[[22]](#footnote-23). На иллюстрации B графика № 4 показано, что «<р>ост объема продаж демонстрирует аналогичную отрицательную динамику после вынесения решения», причем каждый год задержки ведет к падению объема продаж на 3,6%, 12,8% и 28,4% в течение первого, третьего и пятого годов после первого решения по патенту[[23]](#footnote-24).

Данное исследование также показало, что каждый дополнительный год рассмотрения заявки в ВПТЗ США уменьшает вероятность последующего превращения частного стартапа в публичную компанию на 50%[[24]](#footnote-25). Как полагает Ферре-Менса, «<с> экономической точки зрения двухлетняя задержка имеет такой же отрицательный эффект для развития и успеха стартапа, как и прямой отказ в рассмотрении патентной заявки»[[25]](#footnote-26).

***Экономические последствия неопределенности патентных прав***

Новое требование о раскрытии может стать причиной неопределенности не только для рассмотрения патентной заявки, но и для патентных прав, что может отразиться на общей рыночной конкурентоспособности компании. В этом разделе рассматриваются экономические последствия неопределенности патентных прав в контексте лицензионных соглашений, инвестиций в науку и исследования (НИОКР) и судебных разбирательств компании.

«В литературе широко распространено утверждение, что патентная охрана повышает способность компании получать отдачу от своих изобретений»[[26]](#footnote-27). В качестве иллюстрации экономической ценности и предполагаемой рыночной стоимости патентной охраны возьмем исследование Джошуа Ганса, в котором рассматриваются порядка 200 выбранных сделок по заключению соглашений на лицензирование технологии между инновационными стартапами и компаниями из конечного сегмента рынка в четырех отраслях[[27]](#footnote-28). В исследовании собрана информация по каждой сделке, в частности извещение о дате лицензии, указание отрасли, в которой совершена сделка, местоположения и возраста компании[[28]](#footnote-29). Для каждой пары «патент – лицензия» приводится подробная патентная информация, взятая из досье данных патентного документа ВПТЗ США и Национального бюро экономических исследований (NBER), а также информация о венчурных инвестициях из базы данных Venture Economics.[[29]](#footnote-30)**.**

Сравнивая даты патентных лицензий с датами соответствующих решений о выдаче патента, автор исследования обнаружил «поразительную связь между временем решения о выдаче патента и временем заключения лицензионных соглашений»[[30]](#footnote-31).

Для иллюстрации ниже приводится график № 2 из исследования Ганса.



На графике № 2 показана динамика заключения лицензионных соглашений до и после решения о выдаче патента. Цифры слева от нуля указывают на количество лицензионных соглашений, заключенных до получения решения о выдаче патента, а данные справа от нуля обозначают число лицензионных сделок, заключенных после вынесения такого решения[[31]](#footnote-32).

Важно отметить, что, как показано на графике № 2, заметное увеличение уровня лицензирования отмечается примерно в то же время, когда выносится решение о выдаче патента[[32]](#footnote-33). Если новые требования о раскрытии будут одобрены, велика вероятность задержек в рассмотрении патентных заявок и выдаче патентов, в отношении которых такие новые требования будут применяться, что снизит вероятность лицензирования. Кроме того, такие патентные заявки и патенты, возможно, будут иметь меньшую рыночную стоимость из-за угрозы их отклонения в силу несоответствия требованиям о раскрытии и оспаривания после выдачи охранного документа. Предыдущее исследование Ганса «показало, что стартапы с большей вероятностью выдают лицензии (или приобретаются), если у них есть один или несколько патентов или если они оценивают патентную охрану как сравнительно "эффективную". Однако если патентная охрана малоэффективна <…> в силу того, что сомнительные патенты делают процесс применения неопределенным, то вероятность лицензирования уменьшается» [[33]](#footnote-34).

«Частные инвесторы будут неохотно вкладывать средства в создание новых знаний, если они не видят возможности <…> получить полноценную отдачу от своих инвестиций»[[34]](#footnote-35). Таким образом, неопределенность в отношении будущего рыночного дохода с вложений играет важнейшую роль в процессе принятия решения об инвестировании в НИОКР[[35]](#footnote-36). В исследовании Дерка Чарнитского показано, что объем текущих инвестиций в НИОКР снижается по мере повышения градуса неопределенности в отношении дохода от инноваций[[36]](#footnote-37). Чарнитский проанализировал 566 компаний, производящих инновационную продукцию, на протяжении нескольких лет их работы, используя, в частности, Мангеймское панельное обследование инновационной деятельности (MIP) (авторитетное европейское обследование деловой сферы) и данные о патентовании на уровне компаний из источников Ведомства по патентам и товарным знакам Германии[[37]](#footnote-38). Обе модели (исследование в общем виде и модель случайных эффектов) продемонстрировали Чарнитскому, что «неопределенность в коммерциализации нового продукта значительно уменьшает объем текущих инвестиций в НИОКР на уровне компаний»[[38]](#footnote-39). Например, при использовании модели В (исследование в общем виде) Чарнитский обнаружил, что при увеличении степени неопределенности на 10% объем инвестиций в НИОКР уменьшается на 23%[[39]](#footnote-40).

И хотя Чарнитский также установил, что патентная охрана смягчает воздействие неопределенности на решение компании в отношении НИОКР, но «если патентование не является эффективным средством охраны, оно не может смягчить влияние неопределенности при коммерциализации продукта»[[40]](#footnote-41). Другими словами, патент с неопределенной стоимостью, например по причине нового требования о раскрытии, по-видимому, не будет смягчать влияние неопределенности на решение компании в отношении НИОКР.

В исследовании Чарнитского высказано предположение, что на фоне неопределенности компании с большей вероятностью будут отказываться от НИОКР, которые необходимы для изобретательской деятельности и получения патентов. В результате они должны будут полагаться на более слабые и не требующие раскрытия формы охраны интеллектуальной собственности, такие как коммерческая тайна. Что еще хуже, компании могут принять решение о сокращении инновационной деятельности и вместо этого пользоваться чужими исследованиями в ущерб научно-промышленному прогрессу[[41]](#footnote-42). Как ранее заявляли Соединенные Штаты Америки, «<н>овые требования о раскрытии порождают неопределенность в патентной системе, что мешает проведению исследований и разработок, использованию патентной системы и соответствующей публикации изобретений, которые в противном случае останутся конфиденциальными»[[42]](#footnote-43).

И последнее, презумпция действительности патента имеет определяющее значение для лицензирования и применения патентов. Если санкции за несоблюдение нового требования о патентном раскрытии включают признание патента недействительным, может появиться «темное пятно» неопределенности в предоставляемом патентом праве из-за возможных судебной тяжб, что снижает стоимость патента.

***Заключение***

Соединенные Штаты Америки имеют серьезные причины для обеспокоенности, обусловленные экономическими соображениями, в контексте предложений о новых требованиях в отношении патентного раскрытия, которые рассматриваются МКГР ВОИС. Эти требования создадут неопределенность в патентной системе, а она в свою очередь в лучшем случае повысит расходы для изобретателей, ведомств ИС и широкой общественности, а в худшем лишит стимула и будет сдерживать инновационную деятельность и публичное раскрытие изобретений в ущерб научному, техническому и экономическому прогрессу всего мира. США по-прежнему сомневаются в том, что ожидаемые преимущества новых требований о патентном раскрытии, которые рассматриваются в МКГР, перевесят реальный большой ущерб, который они же могут причинить. У нас нет достаточных данных, которые бы подтверждали экономические выгоды или ценность новых требований о патентном раскрытии. Напротив имеющиеся данные говорят о том, что такие новые требования способны отрицательно повлиять на патентную систему, функционирующую уже сотни лет во многих уголках мира на благо общества в целом. Как следствие, новые требования о патентном раскрытии способны отрицательно сказаться на экономическом развитии. В этой связи Соединенные Штаты Америки настоятельно призывают быть осмотрительными при рассмотрении упомянутых предложений.

[Конец приложения и документа]

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности, «Сводный документ, касающийся интеллектуальной собственности и генетических ресурсов» WIPO/GRTKF/IC/36/4, с. 11-12 (2018 г.), http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo\_grtkf\_ic\_36/wipo\_grtkf\_ic\_36\_4.pdf (просмотр по состоянию на 19 июня 2018 г.). [↑](#footnote-ref-2)
2. Там же [↑](#footnote-ref-3)
3. Там же, c. 13. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dominic Keating, *The WIPO IGC: a U.S. Perspective*, *in* *Protecting Traditional Knowledge: The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore,* 270 (Daniel F. Robinson, Ahmed Abdel-Latif, and Pedro Roffe eds 2016). [↑](#footnote-ref-5)
5. Там же [↑](#footnote-ref-6)
6. Keating, сноска 4 выше, с. 271*.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Применимые экономические определения неопределенности сформулированы так: «отсутствие уверенности в утверждении с разной степенью интенсивности (высокая–низкая)», «отсутствие предварительного знания, необходимого для принятия решений» и «отсутствие информации, необходимой для принятия решений». Irene Troy, *Patent Transactions and Markets for Patents, Dealing with Uncertainty*, Doctoral Thesis, Utrecht University 18, 80 (2012). [↑](#footnote-ref-8)
8. Queen Mary Intellectual Property Research Institute, *Report on Disclosure of Origin in Patent Applications for the European Commission, DG-Trade* 61 (2004), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/june/tradoc\_123533.pdf (просмотр по состоянию на 19 июня 2018 г.) [далее – EC Report 2004]. [↑](#footnote-ref-9)
9. Там же, с. 68. [↑](#footnote-ref-10)
10. ВОИС, 2005 г., сноска 8 выше, с. 46; см.EC Report 2004, с. 76, «<ч>ем шире и сложнее требование, тем выше степень неопределенности». [↑](#footnote-ref-11)
11. Всемирная организация интеллектуальной собственности, Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, проект отчета WIPO/GRTKF/IC/23/8 PROV. 2, с. 31 английского текста (2013 г.), http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo\_grtkf\_ic\_25/wipo\_grtkf\_ic\_25\_ref\_grtkf\_23\_8\_prov\_2.pdf (просмотр по состоянию на 19 июня 2018 г.) [далее – ВОИС, 2013 г.). [↑](#footnote-ref-12)
12. Там же [↑](#footnote-ref-13)
13. Там же [↑](#footnote-ref-14)
14. Claudio Chiarolla and Burcu Kiliç, *Developing Patent Disclosure Requirements Related to Genetic Resources and Traditional Knowledge – Key Questions*, World Intellectual Property Organization 24, 88–89 (2017), https://ssrn.com/abstract=2987820 (просмотр по состоянию на 19 июня 2018 г.); см. также ВОИС, 2005 г., сноска13 выше, с. 51, согласно которой «в отсутствие унифицированных и предсказуемых процедур представления и обработки раскрываемой информации патентные эксперты могут испытывать затруднения с проверкой сведений, направленных заявителями». [↑](#footnote-ref-15)
15. Joan Farre-Mensa et al., *The Bright Side of Patents*, USPTO Economic Working Paper No. 2015-5 Abstract (2015), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents%20030216%20USPTO%20Cover.pdf (просмотр по состоянию на 19 июня 2018 г.); см. также Joshua S. Gans et al., *The Impact of Uncertain Intellectual Property Rights on the Market for Ideas: Evidence from Patent Grant Delays*, 54(5) Mgmt. Sci. 984, «новаторы сталкиваются с большими издержками неиспользованных возможностей, если им приходится задерживать коммерциализацию продукта на время рассмотрения заявок». [↑](#footnote-ref-16)
16. Farre-Mensa, сноска 18 выше, с. 2*.* [↑](#footnote-ref-17)
17. Там же, с. 3–4, 10. [↑](#footnote-ref-18)
18. Там же, с. 20 и 40. [↑](#footnote-ref-19)
19. Там же*,* с. 40. [↑](#footnote-ref-20)
20. Farre-Mensa, сноска 18 выше, с. 40. [↑](#footnote-ref-21)
21. Там же, с. 20. [↑](#footnote-ref-22)
22. Там жес. 20 и 22. [↑](#footnote-ref-23)
23. Там же, с. 22–23. [↑](#footnote-ref-24)
24. Farre-Mensa, сноска 18 выше, с. 3, 23, 47 (таблица 7). [↑](#footnote-ref-25)
25. Там же, с. 3. [↑](#footnote-ref-26)
26. Dirk Czarnitzki and Andrew A. Toole, *Patent Protection, Market Certainty, and R&D Investment*, 93(1) The Review of Economic and Statistics 147 (2011). [↑](#footnote-ref-27)
27. Gans,сноска 18 выше, с. 989. [↑](#footnote-ref-28)
28. Там же [↑](#footnote-ref-29)
29. Там же [↑](#footnote-ref-30)
30. Там же, с. 990. [↑](#footnote-ref-31)
31. Gans, сноска 18 выше, с. 990*.* [↑](#footnote-ref-32)
32. Там же [↑](#footnote-ref-33)
33. James Bessen and Michael J. Meurer, *Patent Failure, How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk* 185 (Princeton Univ. Press 2008), с цитатой Gans, Hsu, and Stern, *When does start-up innovation spur the gale of creative destruction?*, 33(4) RAND Journal of Economics 571–586 (2002). [↑](#footnote-ref-34)
34. Irene Troy and Raymond Werle, *Uncertainty and the Market for Patents*, Max Planck Institute for the Study of Societies, MPlfG Working Paper 08/2, 9 (2008). [↑](#footnote-ref-35)
35. Czarnitzki, сноска 29 выше, с. 148. [↑](#footnote-ref-36)
36. Там же [↑](#footnote-ref-37)
37. Там же, с. 149. [↑](#footnote-ref-38)
38. Там же, с. 152. [↑](#footnote-ref-39)
39. Czarnitzki, сноска 29 выше, с. 153. [↑](#footnote-ref-40)
40. Там же, с. 155. [↑](#footnote-ref-41)
41. *Cf.* Edson Beas Rodrigues Jr., *Property rights, biocultural resources and two tragedies: Some lessons from Brazil*, *in* Genetic Resources and Traditional Knowledge, Case Studies and Conflict Interests 148–150 (Tania Bubela and E. Richard Gold eds. 2012) (в документе отмечается, что в развивающихся странах законы, направленные на охрану биологических ресурсов, препятствуют научной деятельности и уменьшают желание в производственных и научных секторах заниматься исследованиями в области таких ресурсов). [↑](#footnote-ref-42)
42. ВОИС, 2005 г., сноска 8 выше, с. 40. [↑](#footnote-ref-43)