

知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术 政府间委员会

第二十四届会议

2013年4月22日至26日，日内瓦

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

加拿大、日本、大韩民国、俄罗斯联邦和美利坚合众国代表团提交的文件

1. 2013年3月25日，世界知识产权组织(WIPO)国际局收到了美利坚合众国常驻联合国办事处及其他国际组织代表团代表加拿大、日本、大韩民国和美利坚合众国代表团提出的一项请求，要求将文件 WIPO/GRTKF/IC/23/6 中所载的“关于由 WIPO 秘书处对避免错误授予专利和遵守现有获取与惠益分享制度的相关措施进行研究的职责范围提案”重新作为议程第 5 项下的工作文件，提交知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会(IGC)第二十四届会议讨论。该提案已作为 2013 年 3 月 26 日的文件 WIPO/GRTKF/IC/24/6 印发。

2. 2013 年 4 月 22 日，WIPO 国际局收到了美利坚合众国常驻联合国办事处及其他国际组织代表团提出的一项请求，要求印发提案的修订稿。修订稿增加了一个新的共同提案方俄罗斯联邦代表团，并补充了一些问题。

3. 根据上述请求，现将上述经修订的提案作为本文件的附件附后。

3. 请委员会注意并审议本文件附件中的提案。

[后接附件]

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

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

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

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

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

- 确定专利申请人做出的来源/起源公开有多少起。
- 提交专利申请时,要向专利局提交哪些文件?
- 申请人有什么样的指南可用于理解对他们的要求?
- 专利局怎样核实这种信息(如果核实的话)?在申请的哪个阶段考虑就遗传资源来源公开的适当性作出决定?形式审查阶段?实质审查员是否也参与这个过程?如果实质审查员参与,有没有给审查员的特别指示?其中应包含什么内容?
- 确定除来源/起源公开以外,还规定了哪些额外要求。例如,这可能包括确定哪些主管机构要求提供 PIC 和 MAT 证据。
- 对于要求 PIC/MAT 证据的情况,研究应当收集有关取得 PIC/MAT 需要遵守哪些程序的信息。例如,是要求提供遗传资源转让合同的副本还是任何其他文件?主管局怎样处理很长的合同?主管局怎样处理合同中的机密商业信息?
- 假设申请使用多项遗传资源(或者一类遗传资源)——是否每种都要求公开(或要求文件)?主管局怎样看待涉及一类遗传资源的情况,是否要求申请人仅公开该类中每一种的代表性遗传资源?
- 如果遗传资源是生长在森林、田野、市内公园或发明人荒地上的野生植物——这种遗传资源需要哪种文件?对野生植物有没有例外?
- 对本国发明人和外国发明人的公开要求有无不同?

- 遗传资源从植物园取得(非原生境来源, 非指明的来源国), 但遗传资源(植物)的特性在植物园的培育过程中可能已经发生变化的, 申请人应写明植物园, 还是向植物园提供遗传资源的国家? 如果要求合同(PIC 或 MAT), 合同当事方是谁? 应与植物园签约还是与来源国签约?
- 申请人在公开要求方面犯错的, 怎样纠正错误? 例如, 如果申请人在没有欺诈意图的情况下将一国作为来源公开, 但实际上是另一国, 申请人能否修改来源? 主管局是否认为来源的名称是新内容, 因此要求重新提交专利申请?
- 对于每个有公开要求的主管局, 确定一件要求公开来源的专利申请的平均处理时间, 以及所有申请的平均处理时间。
- 要求公开来源/起源, 且确实公开了的, 遗传资源是: 直接获取的(原生境); 从种子库或其他贮藏机构获取的; 还是作为商品购买获得的?
- 自规定公开要求以来, 在这一技术领域提交的专利申请数量是增加了还是减少了? 如果减少了, 原来可能提出专利申请的申请人是否决定将其发明作为商业秘密而不去提交专利申请?
- 如果你方的制度要求支付货币利益, 请说明这些货币利益的价值。
- 自规定公开要求和相关 ABS 制度以来, 取得了多少非货币利益? 至今已签订了多少份 ABS 协议?
- 公布申请或专利时, 申请人提交的哪些遗传资源来源信息被公布?
- 未来如何使用遗传资源来源信息?
- 因公开要求收到的信息, 是否被增加到检索用数据库中?
- 对于有公开要求的 WIPO 成员国, 自规定公开要求以来签订了多少份 ABS 协议?
- 对于有 ABS 协议的情况, 协议是否提醒遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的接收方在申请知识产权保护时有必要公开其来源/起源?
- 专利申请中未公开遗传资源和/或遗传资源相关传统知识来源或起源的, 是否施加刑事或民事制裁和/或罚金? 如果施加, 请说明在哪些情况下施加这些制裁, 有哪些制裁, 并说明相关上诉机构的任何上诉和裁定。
- 有公开要求的, 主管局是否也要求公开对发明的可专利性有实质意义的现有技术? 如果不要, 那么对遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的来源规定公开要求, 对可专利性具有实质意义的现有技术却不规定公开要求, 是何理由? 公开对改进审查有何作用?
- 来源或起源对可专利性具有实质意义的情况有多常见? 在那些知识产权法要求公开的国家, 是否也有关于遗传资源和/或遗传资源相关传统知识盗用与滥用的国内法?
- 主管局是否提供机制, 允许第三方提交对专利申请可专利性有实质意义的信息?
- 有无任何其他机制让第三方提交对可专利性有实质意义的信息? 主管局是否提供专利异议机制(授权前或授权后)? 如果提供, 未遵守公开要求是否可成为异议理由?
- 对于不适用公开要求的情况, WIPO 成员国怎样确保 PIC 或 MAT 要求已得到满足?
- 知识产权局是否有可以交流的其他经验?

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

[附件和文件完]