

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

第三十届会议

2016年5月30日至6月3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、挪威、大韩民国、俄罗斯联邦和美利坚合众国代表团提交的文件

导 言

1. 2016年3月14日，世界知识产权组织(WIPO)国际局收到了美利坚合众国常驻世界贸易组织代表团代表加拿大、日本、挪威、大韩民国、俄罗斯联邦和美利坚合众国六个代表团提出的一项请求，要求将文件WIPO/GRTKF/IC/29/7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“遗传资源”议程项目下的工作文件，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)第三十届会议讨论。

2. 按照上述请求，现将所述提案作为附件附于本文件。

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, 研究公开要求是否能解决对错误专利和盗用的关注, 公开要求是否影响创新激励作用的前提下, 研究应当分析:

1. 公开要求对遵守 ABS 制度有何影响?
2. 国家主管局/司法管辖区因公开要求而产生的成本和负担;
3. 专利申请人因公开要求承担的成本和负担, 其中既包括实际使用遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的申请人, 也包括可能未使用遗传资源和/或遗传资源相关传统知识、但需要确定公开要求对其有何要求的申请人;
4. 对于不同利益有关方和全社会, 公开要求对专利制度的公信力有何影响?

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。
- 来源/起源信息公开义务的触发点是什么?
- 提交专利申请时, 要向专利局提交哪些信息和文件?
- 申请人不知道来源/起源的, 属于何种情况? 这时, 申请人能否以这种方式满足公开义务: 提供申请人/发明人收到遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的直接来源信息, 声明其不知道来源/起源, 还是必须进行进一步调查, 以提供所需信息?
- 申请人有什么样的指南可用于理解对他们的要求?
- 专利局是否核实这种信息, 如果核实, 怎样核实? 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? 这些指示是什么?
- 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信息或 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, 确定相关技术领域所有申请的平均必要时间, 以及平均处理时间。
- 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?
- 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。
- 如果你方领土内有这种信息, 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?
- 自规定公开要求以来, 签订的 ABS 协议的数量是否有增加?
- 有无例子说明由于在专利申请中公开遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的来源/起源, 使盗用被揭露?
- 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 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。
- 未公开能否导致申请被驳回或申请的处理被停止?
- 未公开能否导致已授权专利被宣告无效或无法维权?
- 有关专利中含有原始申请人公开的遗传资源和/或遗传资源相关传统知识的, 在发明被投入市场之前, 公开制度对从原始申请人处取得专利的实体有何影响(包括但不限于在任何 ABS 要求方面)?

- 因为拒绝或没有公开遗传资源和/或遗传资源相关传统知识而导致申请被驳回或者专利(或其权利要求)被宣告无效的,对申请人有哪些经济上(即相对于行政等方面的)的成本?
- 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?如果不要求,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?公开是否能改进审查?
- 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]