



**Проект руководящих принципов
интеллектуальной собственности
для регулирования доступа к
генетическим ресурсам и совместного
использования на равной основе
выгод от их применения**

ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
4 февраля 2013 г.



ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ





**Проект руководящих принципов интеллектуальной
собственности для регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на равной основе
выгод от их применения**

ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

4 февраля 2013 г.

© World Intellectual Property Organization, 2013. Определенные права зарезервированы. ВОИС разрешает воспроизводить, переводить и распространять отдельные части настоящей публикации в некоммерческих и не связанных с извлечением прибыли научных, образовательных или исследовательских целях при условии надлежащего указания ВОИС и публикации в качестве источника. Разрешение на воспроизведение, распространение и/или перевод больших частей настоящей публикации или на составление или создание на ее основе производных работ в любой форме, будь то для коммерческих/рассчитанных на извлечение прибыли или не связанных с извлечением прибыли целей, должно быть запрошено письменно. Для этого можно связаться с ВОИС через отсылку «Контакты» на сайте www.wipo.int. Некоторые изображения, используемые в настоящей публикации, взяты из коммерческих баз данных, на которые подписана ВОИС.

Оговорка: Настоящая публикация не обязательно отражает мнения ВОИС или какого-либо ее государства-члена. Она не подменяет собой юридические рекомендации. Ее цель ограничивается представлением информации общего характера.

**ПРОЕКТ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА РАВНОЙ ОСНОВЕ ВЫГОД ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ**

справочная информация	3
Резюме	4
I. Введение	5
II. общие положения	7
III. предварительные и основные шаги на пути к переговорам	9
шаг 1: изучение возможности предварительного соглашения о конфиденциальности	10
шаг 2: выработка общего понимания ценности вклада каждой стороны	10
шаг 3: анализ ресурсов и постановка целей	13
шаг 4: учет различных факторов, влияющих на соглашения	13
шаг 5: рассмотрение различных типов соглашений	16
IV. рассмотрение основных вопросов ИС	20
A. общие вопросы ИС	20
Группа 1: Общие вопросы ИС	20
Группа 2: Конкретные практические вопросы ИС	21
Группа 3: Планирование возможных последствий проекта, связанных с ИС	23
Группа 4: Распределение выгод от использования прав ИС	24
Группа 5: Урегулирование споров	26
B. конкретные права и вопросы ИС	28
Патенты	28
Товарный знак и наименование места происхождения товара	34
Авторское право	35
Права ИС на сорта растений	37
Торговые секреты	38
C. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ ИС: ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ	38
V. ТИПОВЫЕ ДОГОВОРНЫЕ СТАТЬИ ПО ИС	43
VI. Отраслевые подходы	43
A. Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность	44
B. пищевая промышленность и сельское хозяйство	45
C. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	47
D. Сохранение EX SITU	48
дополнение I	50
Денежные и неденежные выгоды	50
дополнение II	52
список упомянутых в настоящем документе реальных и типовых соглашений о доступе к ГР и совместном использовании выгод	52

ПРОЕКТ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА РАВНОЙ ОСНОВЕ ВЫГОД ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий проект документа является укороченным и более доступным вариантом документа WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 («Проект руководящих принципов интеллектуальной собственности для регулирования доступа и совместного использования выгод на равной основе: обновленный вариант»).

Здесь было бы уместно напомнить, что документ WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 является обновленным вариантом документа WIPO/GRTKF/IC/7/9 («Генетические ресурсы: проект руководящих принципов интеллектуальной собственности для регулирования доступа и совместного использования выгод на равной основе»). Документ WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 был подготовлен Секретариатом по просьбе Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР), высказанной на его шестнадцатой сессии, состоявшейся в мае 2010 г., и был представлен в качестве информационного документа на семнадцатой сессии МКГР, проведенной в декабре 2010 г.

Документ WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12 размещен на сайте:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_inf_12.doc.

Документ WIPO/GRTKF/IC/7/9 размещен на сайте:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_7/wipo_grtkf_ic_7_9.doc.

Настоящий вариант подготовлен Секретариатом ВОИС для того, чтобы облегчить процесс представления замечаний.

Настоящий проект публикуется для проведения консультаций. Приветствуются любые замечания, которые можно направлять по адресу: grtkf@wipo.int.

РЕЗЮМЕ

В странах, которые стали участниками системы, предусмотренной вышеупомянутыми документами, любые меры по регулированию доступа и обеспечению совместного использования выгод должны соответствовать положениям существующих международных основополагающих документов – Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии (Нагойский протокол) и Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Международный договор).

Международные правовые стандарты доступа к генетическим ресурсам (ГР) требуют предварительного обоснованного согласия и совместного использования на равной основе выгод от применения ГР.

Вопросы интеллектуальной собственности (ИС) возникают в качестве одного из элементов этой более широкой темы, касающейся доступа и совместного использования выгод на равной основе. Управление ИС, оговоренное в соглашении о доступе и совместном использовании выгод, может во многом повлиять на то, в какой степени лицо, предоставляющее доступ, и получатель данного ресурса могут достичь своих целей и обеспечить свои интересы.

Настоящий проект руководящих принципов не преследует своей целью пропаганду какого-то конкретного способа использования прав ИС или уклонения от их использования при решении вопросов, касающихся регулирования доступа и совместного использования на равной основе.

Настоящий проект руководящих принципов содержит информацию практического характера, а также соответствующую информацию по вопросам политики и права, которая предназначена для поставщиков и получателей ГР. В этом проекте освещаются практические вопросы ИС, с которыми, скорее всего, столкнутся поставщики, и получатели ГР, когда они ведут переговоры, касающиеся соглашения, договора или лицензии, поэтому заинтересованные стороны получают больше информации, позволяющей им оценивать возможные варианты решений вопросов ИС при рассмотрении способов регулирования доступа и обеспечения совместного использования выгод. Эти руководящие принципы имеют только неофициальный статус, не дают никаких авторитетных рекомендаций по правовым вопросам и не предлагают никакой конкретный политический курс.

Настоящий документ содержит вводную информацию о соглашениях, касающихся регулирования доступа, совместного использования выгод на равной основе и роли ИС (Часть I); в разделе, посвященном общим положениям, излагаются основные идеи, на которых базируются эти руководящие принципы (Часть II); затем описываются основные шаги, которые должны предвещать переговоры по вопросам ИС (Часть III). В главной части документа освещаются конкретные вопросы ИС (Часть IV), включая вопросы ИС общего характера (А), конкретные права и вопросы ИС (В), а также вопросы лицензирования (С). Затем предлагаются типовые статьи по ИС (Часть V) и некоторые соображения относительно разработки отраслевых подходов (Часть VI).

I. ВВЕДЕНИЕ

Определения и употребление терминов

Настоящий проект руководящих принципов предназначен для того, чтобы служить в качестве источника справочной информации общего характера, поэтому здесь нет точных определений, а термины употребляются таким образом, что это не имеет никаких правовых последствий. В контрактах или соглашениях могут употребляться другие определения ключевых терминов, опирающиеся, например, на положения обычного права коренных народов и местных общин.

Определения основных терминов, связанных с ИС и ГР, которые употребляются в настоящем документе, содержатся в документе, озаглавленном «Глоссарий основных терминов, относящихся к интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным знаниям и традиционным выражениям культуры». Этот информационный документ, подготовленный Секретариатом ВОИС, размещен на веб-сайте: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_23/wipo_grtkf_ic_23_inf_8.doc.

Информацию по вопросам ИС можно получить на сайте: <http://www.wipo.int/about-ip/en/>.

Доступ к ГР и совместное использование на справедливой и равной основе выгод от их применения (сокращенно: доступ и совместное использование – ДСИ)

В целях регулирования доступа к ГР были разработаны международные правовые режимы¹ и многие внутригосударственные законы, особенно после того, как была подписана КБР.

Как сказано в КБР, «доступ [к генетическим ресурсам], в случае его предоставления, обеспечивается на взаимно согласованных условиях» и «на основе предварительного обоснованного согласия² Договаривающейся Стороны, предоставляющей такие ресурсы, если эта Сторона не решит иначе». Кроме того, когда кто-либо получает генетические ресурсы или доступ к ним в научных или коммерческих целях, выгоды от любых научных исследований, разработок и коммерческого использования должны использоваться на справедливой и равной основе вместе с поставщиками этих ресурсов. Именно в этом заключается основная правовая система регулирования доступа и совместного использования выгод от применения ГР в соответствии с принципом национального суверенитета во многих странах, которые стали

¹ Основными элементами международно-правовой базы являются Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии (Нагойский протокол) и Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Международный договор).

² Получение предварительного обоснованного согласия от соответствующих частных лиц и учреждений должно быть также документально отражено. Это означает, что потенциальные пользователи генетических ресурсов должны обеспечить соблюдение правовых положений тех режимов доступа и совместного использования выгод, которые были созданы правительствами государств, местными властями или местными таможенными органами.

Порядок получения такого предварительного обоснованного согласия подробно изложен в Боннских руководящих принципах, а также в нескольких программных документах и типовых соглашениях. См., например, Международный кодекс поведения по обеспечению устойчивого использования микроорганизмов и регулированию доступа к ним; обновлен в сентябре 2009 г., раздел 1.1; размещен на сайте: <http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc/docs/code2009.pdf>.

участниками КБР. В рамках этой системы подготовка договора, соглашения или лицензии является одним из способов выражения «взаимно согласованных условий».

Суть заключается в том, что договор – это документ о намерениях или обязательствах, содержащий, как правило, взаимные обязательства поставщика и получателя, выполнение которых может быть обеспечено силой закона.

Обычно положения договора, соглашения или лицензии о доступе к ГР излагают цели и разрешенные виды использования предоставленных ресурсов, в том числе выгоды, которые поставщик должен получить от получателя этих ресурсов.

В некоторых случаях в одном из внутригосударственных законов по ГР может содержаться конкретное требование о заключении договора между поставщиком и получателем, оговаривающего условия доступа, и в таком случае в данном законе могут быть конкретные положения, которым должны соответствовать такие договоры или соглашения³.

Если не существует никакого конкретного закона о доступе и совместном использовании выгод, то условия договора, скорее всего, будут регулироваться положениями общего права, такими как право договоров и законы о конкуренции. Например, как сказано во многих внутригосударственных законах о договорах, нельзя обеспечить выполнение договоров или соглашений, если эти договоры или соглашения были навязаны силой или против воли какой-либо из сторон, или же с помощью обмана или мошенничества.

Обычно поставщик ресурса (например, община коренных жителей, государственное учреждение, научно-исследовательский институт или владелец земли, на которой находится этот ресурс) заключает соглашение с пользователем ресурса (например, с ученым или с компанией, которая хочет использовать эти ГР). В таких соглашениях могут оговариваться цели использования ресурсов, какие-либо ограничения на их использование, а также условия регулирования и совместного использования возможных выгод, которые приносят эти ресурсы. Как правило, такие соглашения соответствуют другим законам, регулирующим охрану окружающей среды, использование государственных ресурсов, права коренных народов и местных общин и региональное развитие, а также соответствуют положениям общего права договоров и права собственности.

На общенациональном, региональном и местном уровнях самые различные законы, положения и политические директивы обеспечивают функционирование этой системы и напрямую регулируют доступ к ГР и их использование.

Какова роль ИС в доступе и совместном использовании?

Когда проводятся исследования генетических ресурсов, это может привести к изобретениям, которые можно защитить правами ИС, такими как патенты.

Поэтому согласование и предоставление доступа к ГР в научных или коммерческих целях может быть связано со следующими вопросами ИС: следует ли воспользоваться правами ИС? Если следует, то на каких условиях?

³ См. документ WIPO/GRTKF/IC/5/9, Раздел IV, например, Бразильский предварительный акт № 2.186-16, 23 августа 2001 г.

Методы обращения с ИС могут отразиться на общих результатах получения доступа к ГР. Они могут сыграть большую роль в обеспечении того, чтобы соглашение о доступе действительно приносило выгоды и чтобы эти выгоды распределялись справедливо, с учетом интересов и запросов поставщиков ресурсов.

Какие типичные вопросы ИС надо решать?

Есть несколько способов решения вопросов ИС. Если говорить в самых общих чертах, то эти способы сводятся к следующему:

- не добиваться прав ИС, а это означает, что доступ к ГР будет регулироваться соглашением о том, что не будут приниматься меры для резервирования прав ИС на полученный материал;
- отдать права ИС хранителю ГР или стать совместными обладателями таких прав ИС;
- передать права, полученные в результате использования ресурсов, пользователю, но на определенных условиях и с оговорками, например, с условием сохранения права на получение выгод, таких как роялти и другие платежи, получения доступа к результатам исследований, участия в местных инициативах по развитию и в различных формах социально-экономического развития, а также при условии выполнения обязательств в отношении представления информации и разглашения.

В текстах соглашений урегулируются, в частности, следующие вопросы:

- право выявлять объекты ИС в изобретениях и в других результатах исследований, которые проводились с использованием данных ресурсов;
- права собственности на такие производные объекты ИС и их лицензирование;
- ответственность за сохранение и осуществление прав ИС;
- порядок распределения каких-либо финансовых или других выгод от использования этих производных объектов ИС;
- требование о том, чтобы получатель ресурса сообщал о любых объектах ИС, на которые подана заявка, а также о других аналогичных событиях.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Каковы цели и сфера охвата этих руководящих принципов?

Настоящий проект руководящих принципов содержит справочную информацию и рекомендации относительно тех аспектов доступа и совместного использования выгод, которые касаются ИС. Он может быть полезным как для поставщиков, так и для получателей ГР, когда они согласовывают, разрабатывают и формулируют в виде проекта взаимоприемлемые положения об ИС, входящие в договоренности о доступе к ГР и совместном использовании ГР.

Поскольку существуют самые разнообразные внутригосударственные законы и практические интересы поставщиков и получателей ГР, обычно при согласовании и составлении проекта конкретных положений можно выбирать между многими вариантами. Настоящие руководящие принципы не рекомендуют какую-то одну схему или какой-то набор вариантов, и они не преследуют своей целью предрешить реальный выбор вариантов действий.

Вопросы ИС являются лишь одним из сегментов широкого круга вопросов практического и правового характера, которые, возможно, придется решать при обеспечении доступа и совместного использования выгод, поэтому настоящие руководящие принципы следует считать только второстепенным дополнением к общим принципам и правовым режимам, регулирующим доступ к ГР и совместное использование выгод от их применения. Они являются вспомогательным инструментом и пособием, которым следует пользоваться в качестве справочника, и их нельзя рассматривать в качестве самостоятельных руководящих принципов согласования и заключения договоров и соглашений, касающихся доступа и совместного использования выгод.

Настоящие руководящие принципы имеют строго неофициальный характер, не содержат авторитетных правовых рекомендаций и не намечают какое-то направление политики. Они предназначены для добровольного выполнения и лишь иллюстрируют различные сценарии. Они не могут подменять собой соответствующее международное, региональное или внутригосударственное право.

Настоящие руководящие принципы не могут подменять собой консультации юристов, специализирующихся на этих вопросах. До заключения каких-либо юридически обязывающих договоров, содержащих взаимно согласованные условия доступа к ГР и совместного использования выгод от их применения, всем договаривающимся сторонам следует запросить мнение юристов, являющихся специалистами в этой области.

Дело в том, что при заключении любой конкретной сделки и в процессе сотрудничества можно скорректировать характер и условия того или иного договора так, чтобы удовлетворить потребности обоих партнеров и установить оптимальные отношения между ними. В любом случае при установлении каких-либо отношений, которые могут принять юридически обязывающую форму, всем сторонам, как правило, следует проконсультироваться. В каждом конкретном случае нельзя делать выводы на основе изучения типовых или реальных соглашений, заключенных другими учреждениями или организациями; если в качестве отправной точки переговоров, направленных на заключение договора, будут служить главным образом конкретные складывающиеся взаимоотношения (а не положения других соглашений, которые были разработаны в иных обстоятельствах), будет больше шансов на то, что в конечном счете будет достигнуто такое соглашение, которое окажется жизнеспособным и выгодным для обеих сторон.

Кроме того, ни одно положение настоящего проекта руководящих принципов не должно истолковываться как влияющее на суверенитет государств над их природными ресурсами, в том числе на их право определять условия доступа и совместного использования выгод.

Какая методология использовалась для разработки настоящего проекта руководящих принципов?

При разработке настоящего проекта руководящих принципов был использован практический опыт осуществления самых различных вариантов обеспечения доступа и совместного использования выгод, и здесь содержатся примеры того, какие вопросы возникали в жизни и какие разнообразные методы применялись для их решения.

Эти руководящие принципы опираются на широкий круг источников, что соответствует директивам Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору

(Комитет). В числе этих источников – ответы государств-членов ВОИС и других заинтересованных сторон на вопросники, которые распространялись по решению Комитета.

Примеры статей, содержащиеся в настоящих руководящих принципах, включены для того, чтобы показать нынешнюю практику лицензирования; они взяты из типовых и реальных соглашений, упомянутых в предыдущих документах и обновленных более поздними представленными документами⁴. Они не играют никакой нормативной роли, а лишь показывают различные варианты возможных статей об ИС.

Как эти руководящие принципы соотносятся с другими документами и форумами?

В настоящих руководящих принципах учтены соответствующие международные соглашения и решения различных форумов, включая КБР; Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРР), заключенный в рамках ФАО; Кодекс поведения в области сбора и передачи идиоплазмы, принятый под эгидой ФАО, и рекомендации Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в Йоханнесбурге в сентябре 2002 г., которые касаются необходимости принятия практических мер по стимулированию и обеспечению справедливого и равноправного совместного использования выгод от применения ГР и связанных с ними ТЗ, инноваций и методик.

В частности, уместно отметить, что:

- Нагойский протокол⁵ (к КБР) – новый международный режим, регулирующий использование ГР, – был принят в октябре 2010 г., но еще не вступил в силу;
- на основе МДГРР было разработано Стандартное соглашение о передаче материала (ССПМ)⁶, касающееся ГР растений, охватываемых этим Международным договором.

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВНЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ПЕРЕГОВОРАМ

Важно заранее подготовиться к переговорам, и стороны могут рассмотреть некоторые из перечисленных ниже типичных предварительных шагов и факторов, учитываемых на переговорах, с тем чтобы создать более благоприятную для обеих сторон обстановку, содействующую работе.

Прежде чем начнутся обсуждения между поставщиком ГР и потенциальным получателем, который хотел бы получить доступ к данному генетическому ресурсу, обеим сторонам следует попытаться понять и признать законные интересы и цели другой стороны. Надо попытаться отразить в соглашении общее понимание интересов и целей друг друга.

В некоторых случаях в целях проведения переговоров между сторонами, которые являются представителями различных культур, для выявления интересов друг друга

⁴ ВОИС разработала электронную базу данных с механизмом поиска, в которой содержатся связанные с вопросами биоразнообразия соглашения о доступе и совместном использовании выгод и другая информация по этой тематике; эта база данных размещена на сайте: <http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>.

⁵ Текст Нагойского протокола размещен на сайте: www.cbd.int/abs/text.

⁶ Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.planttreaty.org/content/what-smta.

надо будет принять меры по укреплению взаимного уважения и доверия и достижению более глубокого понимания моральных ценностей и культуры обеих сторон. Это касается и формулирования тех положений соглашения, которые посвящены ИС.

Рекомендуется применять такой подход к вопросам ИС, который содействует обеспечению общих интересов обеих сторон. Окончательная договоренность должна приносить пользу обеим сторонам, если мы хотим, чтобы она стала основой для длительных и взаимовыгодных отношений и взаимного доверия.

ШАГ 1: ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Потенциальные получатели и поставщики могут заключить предварительное соглашение о конфиденциальности, чтобы изучить возможные общие интересы и провести оценку ресурсов. Если они в результате этого установят наличие взаимных интересов, затем можно согласовать отдельное соглашение о доступе и совместном использовании выгод.

Предварительные соглашения о конфиденциальности имеют большое значение для защиты конфиденциальной информации в ходе проведения оценок и переговоров.

ШАГ 2: ВЫРАБОТКА ОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ ЦЕННОСТИ ВКЛАДА КАЖДОЙ СТОРОНЫ

Одним из главных условий налаживания справедливых и прочных партнерских отношений, а также формулирования соответствующих положений, касающихся ИС, является выработка общего понимания ценности вклада, который вносит каждая из сторон: с одной стороны, ценность предоставляемых ГР (а, в конечном счете, и ценность связанных с ними традиционных знаний), с другой стороны – ценность исследований, разработок, покрытия рисков, а также инвестиций, которые необходимы для использования этих генетических ресурсов.

Каждая сторона должна будет понять и степень ограниченности своего вклада в заключение потенциального соглашения, и степень ценности этого вклада. Для пользы дела важно, чтобы обе стороны признали наличие различий в их ожиданиях и в том, как они воспринимают ценность вклада друг друга и выражают эти мнения в ходе обсуждений.

Если будет достигнуто общее понимание ценности вклада каждой стороны, это намного повысит вероятность того, что ожидания будут разумными, а установившиеся отношения приведут к позитивным результатам.

Советы получателю, помогающие понять мышление поставщика

Получателю ГР и связанных с ними ТЗ, возможно, надо будет понять, что:

- ценность генетического ресурса или понимания механизма действия биологического материала (в том числе ценность традиционных знаний) может не ограничиваться лишь стоимостью в денежном выражении:
 - например, данные ресурсы и ТЗ могут быть связаны с такими духовными или культурными ценностями поставщика, которые нелегко отразить экономическими категориями или в краткосрочной перспективе;

- ГР могут быть результатом сохранения, селекции и разработки многими поколениями коренных народов и местных общин; связанные с ними ТЗ, возможно, являются плодом усилий не одного поколения;
- если поставщиком ресурса является государственный орган, общественное учреждение или какая-либо община, более широкие общественные интересы – такие как экологически безопасное обращение с ресурсами, охрана окружающей среды, социальная справедливость, обеспечение соответствующего развития на местах и передача технологий – будут, скорее всего, более весомыми, чем более краткосрочные интересы, связанные с техническими или коммерческими целями; долгосрочные или неденежные выгоды могут перевесить краткосрочные или денежные выгоды.

Образец статьи 1 приводит пример того, как можно отразить в соглашении признание ценности материала:

Образец статьи 1: Признание ценности исследовательского материала

«Исследовательский материал воплощает значительные инвестиции, сделанные поставщиком, и считается собственностью поставщика, поэтому исследователь, работающий на получателя, соглашается держать этот исследовательский материал под своим контролем и соглашается также не передавать этот исследовательский материал другим лицам, которые не находятся под его/ее прямым надзором, без заблаговременного письменного согласия поставщика»⁷.

Советы поставщику, помогающие понять мышление получателя

Поставщику ГР было бы полезно признать и понять то, как потенциальный получатель может оценивать данные ресурсы и связанные с ними ТЗ. В числе факторов, которые могут быть рассмотрены, есть следующие:

- (a) *наличие альтернативного источника*: какие существуют альтернативные источники данного материала и каковы условия доступа с помощью этих альтернативных источников и связанные с этим издержки?
- (b) *готовность к выходу на рынок*: каковы инвестиции на НИОКР – выраженные в издержках, сроках реализации, деньгах и научных или кадровых ресурсах, – которые необходимы для изготовления продукта, имеющего потенциал сбыта?
- (c) *риск технической неудачи*: каковы перспективы получения продукта, приносящего доход, с научной точки зрения?
- (d) *риск запрета регулятором*: каковы перспективы получения разрешения от регулятора на сбыт конечного продукта и каковы связанные с этим расходы?
- (e) *возможность альтернативных инвестиций*: существуют ли другие возможности инвестиций, которые сулят больше прибылей или уменьшают риски?

⁷ Типовое соглашение о передаче материала, разработанное Корейским научно-исследовательским институтом биологических наук и биотехнологий, статья 6.

(f) *наличие полномочий на выражение согласия*: способен ли поставщик дать предварительное обоснованное согласие и надо ли заручиться согласием других сторон или государственных органов?

Например, смотри образец статьи 2:

Образец статьи 2: Взаимное понимание

«Программа разработки терапевтических средств/Национальный институт рака (ПРТС/НИР) проявляет интерес к изучению растений, наземных и морских микроорганизмов и морских макроорганизмов из [страна происхождения] и желает сотрудничать с [организация страны происхождения (ОСП)] в ходе этого исследования. ПРТС/НИР будет прилагать реальные усилия для передачи знаний, опыта и технологий, связанных с открытием и разработкой лекарств, в распоряжение [ОСП] (как представителю, назначенному правительством страны происхождения) при условии, что будут даны приемлемые для обеих сторон гарантии охраны интеллектуальной собственности, связанной с какой-либо запатентованной технологией. [ОСП], в свою очередь, тоже хочет тесно сотрудничать с ПРТС/НИР в процессе изучения [поступивших из страны происхождения] наземных растений, морских макроорганизмов и микроорганизмов и отдельных синтетических соединений, но с соблюдением излагаемых далее условий и положений настоящего Меморандума о взаимопонимании»⁸.

Взаимное понимание ситуации и ожидания каждой из сторон

Достижение договоренности относительно ценности и уровня вклада каждой из сторон в заключение соглашения о доступе и совместном использовании выгод будет иметь огромное значение для обеспечения справедливого и эффективного результата. При оценке относительного вклада различных сторон в обеспечение взаимопонимания надо учитывать широкий круг факторов, которые, возможно, придется обсуждать и взвешивать:

- Что предоставляет одна из сторон: только сам ресурс или, помимо него, значительный объем связанных с ним ТЗ, который является важным заделом для исследователей и может повысить шансы на получение ценного изобретения?
- Могут ли связанные с этим ресурсом традиционные знания внести такой прямой и такой весомый вклад в изобретение, основанное на этом ресурсе, что поставщик ТЗ фактически станет соавтором этого изобретения?
- Предполагается ли, что пользователь ресурса должен сделать большие инвестиции в исследования и разработки, или же способы коммерческого или технологического использования этого ресурса уже в принципе опробованы, так что никаких значительных дополнительных инвестиций не потребуется?
- Какие типы продуктов ожидаются в качестве результатов исследований и разработок: например, простые реагенты, предназначенные для дальнейших исследований, конечные медицинские продукты или промышленные материалы?
- Вносят ли ГР прямой вклад в конечные продукты или же только косвенный вклад?
- Была ли доказана и достоверно подтверждена ценность данного генетического ресурса, или же его потенциал неясен?

⁸ Из преамбулы Меморандума о взаимопонимании между [организация страны происхождения] и Программой разработки терапевтических средств.

- Следует ли достичь договоренности о том, что к этому вопросу надо будет вернуться, когда реальная ценность данного ресурса и его возможные применения станут лучше известны?

ШАГ 3: АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Прежде чем приступить к переговорам о доступе и совместном использовании выгод, поставщик ГР и связанных с ними традиционных знаний, возможно, должен будет выявить и систематически проанализировать активы, которые он сможет предложить. Эта оценка может привести к инвентаризации, которая может дать отдельный список физических ресурсов и интеллектуальных ресурсов. Правовые режимы физических ресурсов и интеллектуальных ресурсов могут быть различными, а их правовые статусы обычно различаются между собой – как с точки зрения ИС, так и с точки зрения оценки финансовой стоимости.

Процесс инвентаризации и его возможные результаты в виде ИС

Процесс инвентаризации должен помочь поставщику ресурса определить цели предоставления доступа и возможные способы использования ГР и связанных с ними знаний (включая ТЗ). Он может также показать, к каким ресурсам поставщик не хочет давать доступ, а какие ресурсы можно было бы сохранить в резерве на тот случай, если партнерские отношения будут успешно развиваться. После этого возможные результаты инвентаризации в виде объектов ИС могут быть разбиты на отдельные компоненты. Благодаря этому конкретные последствия предоставления доступа к ГР и их использования для перспектив ИС будут выявлены с самого начала, поэтому можно будет правильно распределить и урегулировать любые возможные права ИС и выгоды от использования этих ресурсов.

Это дает поставщику ГР возможность постановки и достижения более широких целей. Например, путем заключения договора о доступе можно обязать получателя раскрыть происхождение ГР в патентах, которые стали результатом использования этих ресурсов, или ограничить разрешенные виды деятельности, так чтобы можно было использовать ГР только в рамках видов деятельности, соответствующих культурным ценностям поставщика, или же обеспечить доступ третьей стороны к результатам исследований в некоммерческих целях или для применения в развивающихся странах.

ШАГ 4: УЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОГЛАШЕНИЯ

На практике существует много различных сценариев обеспечения доступа к ГР и связанным с ними ТЗ, а также их использования. Варианты доступа и совместного использования выгод могут различаться между собой по следующим параметрам:

- Применимые правовые системы и конкретные внутригосударственные законы*, которые могут регулировать договорные отношения между сторонами. Это соответствует принципу суверенитета государств над их природными ресурсами, который признан в КБР, и принципу, согласно которому правом определять условия доступа к ГР обладают правительства государств, и это право регулируется внутригосударственным законодательством.

Было бы полезно проанализировать соответствующие международные, региональные и внутригосударственные нормы права и законы, включая существующее законодательство *sui generis* об охране ТЗ, а также соответствующие нормы обычного права в тех странах, где они применяются, где будет обеспечиваться доступ к ГР и связанным с ними ТЗ и где права ИС могут подлежать развитию и использованию.

- (b) *Поставщики и получатели*, в число которых могут входить:
- государственные учреждения (например, министерства, прочие государственные ведомства (общенациональные, районные или местные), в том числе те, которые отвечают за управление национальными парками и государственными землями);
 - торговые или промышленные предприятия (например, фармацевтические, продовольственные, сельскохозяйственные, садоводческие и косметические предприятия);
 - научно-исследовательские центры (например, университеты, банки генов, ботанические сады, центры хранения коллекций микробов);
 - хранители ГР и обладатели ТЗ (например, ассоциации целителей, коренные народы или местные общины, народные организации, объединения сторонников традиционного фермерства);
 - прочие лица (например, частные землевладельцы, группы охраны природы и т.д.).
- (c) *Генетические ресурсы*: речь может идти о самых различных генетических материалах растительного, животного или микробного происхождения. Генетический материал может иметь совершенно очевидную реальную ценность; его потенциальная ценность может быть высокой; его ценность может быть невыясненной или неопределенной; он может иметь непредвиденные, неожиданные или непредсказуемые виды применения и предназначения в различных отраслях. Конкретные соглашения могут распространяться и на другие материалы, определяемые в статьях соглашения о сфере его охвата.

Примеры различных подходов смотри в образцах статей 3 и 4:

Образец статьи 3: Определение понятия «материал»

«Сфера охвата Соглашения. Настоящее Соглашение охватывает использование, обращение, продажу, распространение и любые другие действия с материалом, реплицированным материалом и производным материалом. Для целей настоящего Соглашения «материал» означает любой материал, отправленный покупателю, или часть этого материала. Для целей настоящего Соглашения «реплицированный материал» означает любой биологический или химический материал, который является не измененной существенно копией материала. Реплицированные материалы включают, в частности, материалы, полученные в результате роста клеток или микроорганизмов или в результате амплификации материала. Для целей настоящего Соглашения «производный материал» означает материал, созданный на основе исходного материала, который был существенно изменен для получения новых свойств»⁹.

Образец статьи 4: Определение понятия «материал»

«Генетический(е) ресурс(ы)» означает материал животного (нечеловеческого), растительного или микробного происхождения, содержащий функционирующие механизмы передачи наследственности»¹⁰.

⁹ Соглашение о передаче материала, Американская типовая коллекция клеточных культур (АТСС), статья 1.

¹⁰ Типовое соглашение о передаче материала (СПМ), разработанное Организацией биотехнологической промышленности (ОБП).

- (d) *Согласованные или лицензированные виды использования генетического материала и связанных с ним традиционных знаний*: некоторые виды использования могут быть специально запрещены или же разрешены только на определенных условиях, но возможно и сочетание этих оговорок. В числе возможных вариантов: коммерциализация (включая реализацию рыночного потенциала данного генетического материала и/или ТЗ); исследования в коммерческих целях (фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, садоводство, косметическая промышленность и другие отрасли); исследования только в научных целях. Сюда могут входить исследования, селекция и разработка для целей пищевой промышленности и сельского хозяйства (в том числе в рамках МДГРР).

Образец статьи 5 дает пример согласованного и лицензированного использования:

Образец статьи 5: Согласованное или лицензированное использование генетического материала

«При условии соблюдения положений настоящего соглашения и любых законодательных, регламентирующих или иных ограничений, введенных законом в отношении интересов любой третьей стороны, получатель может использовать данный материал любым законным образом для проведения научных исследований, преподавания или контроля качества. Для любого коммерческого использования данного материала требуется предварительное письменное разрешение поставщика, который не будет отказываться дать такое разрешение без достаточных оснований»¹¹.

- (e) Сроки действия конкретных договоров или лицензий: они могут устанавливать конкретную дату истечения лицензионных прав или график лицензионного использования, содержащий определенные параметры, которые должны быть достигнуты, и последующие обязательства (такие как согласие провести переговоры о новых условиях, например, в случае, если будет получено разрешение на коммерциализацию какого-либо продукта).

В образце статьи 6 показан пример определения сроков типового проекта:

Образец статьи: Сроки

«Витания снотворная (Withania Somnifera) будет изыматься из природной среды Каримабада для проведения исследований в течение пяти лет и в коммерческих целях в течение следующих 20 лет с разрешения местных органов власти, если какие-либо... По прошествии 25 лет этот ботанический сад вместе со всем его движимым имуществом и недвижимостью перейдет в полную собственность местных органов власти»¹².

¹¹ Типовое соглашение о передаче материала (СГМ): положения типового соглашения о лимитированном неисключительном лицензировании для использования генетического материала из коллекции молочнокислых бактерий Чешской Республики, Научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур (НИИСК), статья 5.

¹² Типовой проект под названием «Генетическая модификация гиалуронидазных ингибиторов гликопротеинов (WSG) в корнях витании снотворной (Withania Somnifera) для получения антиканцерогенного средства», реализацией которого занимаются фармацевтическая компания Astra Zeneca (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Национальный институт здоровья (Исламабад) и местные органы власти Каримабада (долина реки Хунза, Пакистан).

Такие факторы будут влиять на основные элементы договора, а также будут предопределять то, как вопросы ИС будут решаться в процессе развития договорных отношений. В некоторых случаях права ИС вообще могут не играть никакой роли.

Возможны следующие сценарии:

- первоначальное соглашение может быть посвящено главным образом вопросам совместного использования выгод, не связанным с ИС, таким как сотрудничество в проведении исследований, оценка ресурсов, подготовка кадров, обучение и передача технологий, и стороны могут согласовать отдельный пакет договоренностей о коммерциализации (включая договоренности о том, кому принадлежат права ИС, кто будет иметь право выдачи лицензии на ИС, как будут распределяться выгоды от какого-либо лицензионного соглашения, и т.д.) позднее, после того как первоначальные исследования откроют коммерческие возможности;
- права ИС могут играть определенную роль с самого начала партнерства, часто в качестве неотъемлемой части пакета конкретных договоренностей о совместном использовании выгод, в котором будут оговорены четко определенные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные выгоды;
- права ИС могут быть включены в отдельную серию лицензионных условий, которые касаются не только вопросов доступа и совместного использования выгод, но и более широкого круга вопросов юридических и рабочих отношений между сторонами.

ШАГ 5: РАССМОТРЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СОГЛАШЕНИЙ

На практике сторонам, ведущим переговоры, обычно рекомендуют продумать сначала характер практических договоренностей или партнерских отношений, к которым они стремятся, а затем уже обдумать вопрос о том, как эти договоренности должны быть выражены юридическим языком¹³.

В качестве иллюстрации ниже приводятся широкие категории или типы соглашений, применяемых при различных сценариях договорных отношений, связанных с ГР:

(а) *соглашения о намерениях или тезисы соглашения*, в которых оформляется предварительная договоренность относительно общих рамок предлагаемого сотрудничества, включая любые соответствующие коммерческие договоренности, с тем чтобы будущие переговоры о деталях положения договора или лицензии имели под собой солидную основу взаимопонимания. В образце статьи 7 приводится пример соглашения о намерениях, в котором оговаривается предварительная рамочная договоренность между получателем и поставщиком относительно скрининга растений в качестве основы для ведения дальнейших переговоров о возможном коммерческом применении:

Образец статьи 7: Соглашение о намерениях

*«Соглашение о сборе.
Программа разработки терапевтических средств (ПРТС) Отдела лечения и диагностики рака (ОЛДР) Национального института рака (НИР) в настоящее время*

¹³ Во многих случаях это лучше, чем сводить весь диапазон соглашений о сотрудничестве и совместном использовании выгод лишь к одной уже существующей модели. Предыдущие соглашения и прецеденты могут использоваться только в качестве ориентиров, но в любой ситуации они не должны предопределять реальный выбор, который будут делать поставщик и получатель.

занимается изучением растений, микробов и морских макроорганизмов в качестве потенциальных источников новых противораковых лекарств, а также противовирусных препаратов для больных СПИДом... Изучая потенциал природных продуктов для открытия и создания лекарств, НИР стремится содействовать сохранению биологического разнообразия и признает необходимость выплаты вознаграждения [организации страны происхождения (ОСП)] и народу в случае коммерциализации того или иного лекарства, полученного из организмов, собранных на территории данной страны.

В рамках программы поиска лекарств ПРТС заключила контракты с различными организациями в целях сбора растений, микробов и морских макроорганизмов по всему миру. ПРТС заинтересована в изучении растений, микробов и морских макроорганизмов, полученных от [страны происхождения], и хочет сотрудничать соответствующим образом с [правительством страны происхождения (ПСП) или организацией (организациями) страны происхождения (ОСП)] в ходе этого исследования. Сбор растений, микробов и морских макроорганизмов будет происходить в рамках договора о порядке такого сбора, заключенного между НИР и подрядчиком НИР («подрядчик»), который будет сотрудничать с соответствующим ведомством [ПСП или ОСП]. НИР будет прилагать реальные усилия для передачи знаний, опыта и технологий, связанных с открытием и разработкой лекарств, [соответствующему учреждению страны происхождения (УСП)] в [стране происхождения] как представителю, назначенному [ПСП или ОСП], с условием соблюдения взаимоприемлемых гарантий охраны интеллектуальной собственности, связанной с какой-либо запатентованной технологией. [ПСП или ОСП], в свою очередь, желает тесно сотрудничать с ПРТС/НИР в ходе этого исследования растений, микробов и морских макроорганизмов с соблюдением условий и положений настоящего соглашения»¹⁴.

- (b) *Соглашения о передаче материала (СПМ)* являются широко распространенными механизмами, применяемыми в рамках коммерческого и научного сотрудничества для передачи таких биологических материалов, как идиоплазма, микроорганизмы и клеточные культуры. Они используются для обмена материалами между научно-исследовательскими учреждениями в различных обстоятельствах; в таких соглашениях оговариваются условия доступа к государственным коллекциям идиоплазмы или банкам семян, а также условия доступа ученых к местным ГР, и в этом случае соглашение будет заключаться между данным научным учреждением и тем, кто предоставляет доступ. В большинстве случаев СПМ гласит, что поставщик соглашается передать определенный физический материал получателю, а получатель соглашается ограничить виды использования этого материала, причем во многих случаях еще и любых его модифицированных или производных образцов. Пример основной статьи стандартного СПМ приводится в образце статьи 8 ниже:

Образец статьи 8: Соглашение о передаче материала

«Поставщик соглашается передать данный материал получателю и предоставить получателю ограниченную неисключительную лицензию на использование этого материала на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении о передаче

¹⁴ Типовое соглашение о сотрудничестве между Программой разработки терапевтических средств Отдела лечения и диагностики рака Национального института рака (ПРТС/НИР) (Соединенные Штаты Америки) и правительством страны происхождения/организацией страны происхождения (ПСП/ОСП), преамбула.

материала (СПМ). Получатель принимает условия настоящего СПМ, делая заказ поставщику»¹⁵.

- (с) *Лицензионные соглашения* определяют конкретные разрешенные виды использования материалов или права, которые предоставляет поставщик, такие как соглашения о лицензировании использования ГР в качестве объектов исследования или о лицензировании использования связанных с ними ТЗ или других прав ИС. Образец статьи 9 показывает пример:

Образец статьи 9: Лицензионное соглашение

«Гарвард передает настоящим лицензиату, а лицензиат принимает, с соблюдением условий настоящего Соглашения, на данной территории и в данных полевых условиях:

- (a) неисключительную коммерческую лицензию в рамках патентных прав;*
(b) неисключительную коммерческую лицензию на использование биологических материалов для того, чтобы производить и поручать производить, применять и поручать применять, продавать и поручать продавать лицензированные продукты и осуществлять лицензированные процессы в течение срока действия патентных прав. Такие лицензии не включают право на выдачу sublicензий»¹⁶.

- (d) *Соглашения об исследованиях или соглашения об исследованиях и разработках* определяют различные виды участия в исследованиях или в исследованиях и разработках, включая финансовый, материальный (в том числе в виде ГР) и интеллектуальный вклад, устанавливают различные обязанности по проведению исследований и разработок новых продуктов или процессов и определяют порядок совместного использования и распределения денежных или неденежных выгод от этих исследований и разработок. Некоторые соглашения являются составной частью более широких соглашений о совместных исследованиях и разработках (ССИР), которые широко применяются для проведения исследований в области биотехнологий. Их суть заключается в том, что обе стороны соглашаются предоставить различные ресурсы, такие как имеющиеся ИС, кадры и научно-исследовательское оборудование, в рамках коллективных усилий, направленных на достижение общей цели исследований и разработок. Пример соглашения об исследованиях приводится в образце статьи 10, а пример соглашения о совместных исследованиях и разработках приводится в образце статьи 11:

Образец статьи 10: Соглашение об исследованиях

*«Поставщик соглашается передать указанному ниже исследователю получателя следующий исследуемый материал: ...
 Данный исследуемый материал будет использоваться только в исследовательских целях исследователем получателя в его/ее лаборатории при обеспечении соответствующих условий сохранения. Данный исследуемый материал не будет*

¹⁵ Типовое соглашение о передаче материала (СПМ), охватывающее генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ), – образец, рекомендованный учреждениям, участвующим в Национальной программе Чешской Республики по генетическим ресурсам растений и сохранению и использованию агробиоразнообразия (Чешский генный банк, Научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур) и предоставляющим генетические ресурсы растений пользователям; статья 3.1.

¹⁶ Соглашение о неисключительной лицензии (образец) – Гарвардский колледж, Соединенные Штаты Америки, раздел III.

использоваться в коммерческих целях, в том числе для устранения сомнений в возможности производства или продажи каких-либо продуктов или в возможности клинического применения, для чего может потребоваться лицензия на коммерциализацию, и получатель не будет подавать заявки с целью запатентовать исследуемый материал, виды его применения или какие-либо материалы, разработанные с использованием данного исследуемого материала»¹⁷.

Образец статьи 11: Соглашение об исследованиях и разработках

«Витания снотворная (Withania Somnifera) будет изыматься из природной среды Каримабада для проведения исследований и разработок в течение пяти лет и в коммерческих целях в течение следующих 20 лет с разрешения местных органов власти, если какие-либо... Местные органы власти отведут участок земли площадью 50 гектаров, на котором будет создан ботанический сад для проведения экспериментальных работ с витанией снотворной при технической поддержке со стороны НИР и финансовой поддержке со стороны компании Astra Zeneca. По прошествии 25 лет этот ботанический сад вместе со всем его движимым имуществом и недвижимостью перейдет в полную собственность местных органов власти»¹⁸.

- (е) *Соглашения о конфиденциальности или неразглашении* обязывают получателя не разглашать информацию, такую как информацию об источниках ГР, связанных с ними ТЗ или данных, которая может быть использована для получения доступа к ГР в целях проведения оценки, налаживания сотрудничества в области исследований или получения работы. Такие соглашения часто ограничивают цели, в которых разрешается использовать такую информацию; в зависимости от обстоятельств они могут устанавливать, что эту информацию разрешается использовать только для проведения оценки и исследований или в некоммерческих целях, или же их разрешается использовать только в определенных согласованных целях. См. образец статьи 12 о неразглашении конфиденциальной информации, включая ТЗ, и образец статьи 13 о конфиденциальности информации, касающейся патентов.

Образец статьи 12: Соглашение о неразглашении

«Конфиденциальная информация, включая всю интеллектуальную собственность, такую как традиционные знания, практики и т.д., остается собственностью разглашающей Стороны, даже после ее проверки получателем. Получатель соглашается сохранять всю конфиденциальную информацию в качестве доверительной собственности как в течение срока действия настоящего соглашения, так и после его истечения и соглашается не разглашать ее никакому лицу или сотруднику компании, специализирующемуся на данной тематике, никакой

¹⁷ Типовое соглашение о передаче материала (СГМ) Корейского научно-исследовательского института биологических наук и биотехнологий, статьи 1 и 4.

¹⁸ Типовой проект под названием «Генетическая модификация гиалуронидазных ингибиторов гликопротеинов (WSG) в корнях витании снотворной (Withania Somnifera) для получения антиканцерогенного средства», реализацией которого занимаются фармацевтическая компания Astra Zeneca (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Национальный институт здоровья (Исламабад) и местные органы власти Каримабада (долина реки Хунза, Пакистан).

компании или корпорации, а также не использовать такую конфиденциальную информацию никоим образом»¹⁹.

Образец статьи 13: Соглашение о конфиденциальности:

«Компания соглашается не разглашать никакую часть Заявки(ок) никакой третьей стороне без предварительного письменного разрешения от Государственной службы здравоохранения, обязуется принимать все разумные меры для сохранения конфиденциальности данной(ых) Заявки(ок), проявляя при этом по крайней мере такую же осмотрительность, какая характерна для обращения с информацией, являющейся собственностью Компании, и обязуется разглашать содержание Заявки(ок) только тем сотрудникам Компании, которые должны изучить Заявку(и) в целях, указанных в пункте 4 ниже»²⁰.

На практике многие соглашения представляют собой синтез нескольких таких категорий или типов соглашений, а их сочетание зависит от конкретных обстоятельств сотрудничества.

IV. РАССМОТРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ИС

После того как будут сделаны предварительные шаги и будут продуманы основные общие вопросы, касающиеся заключения соглашений о доступе и совместном использовании выгод, следует перейти к рассмотрению основных вопросов ИС – это общие вопросы ИС (Часть А), конкретные права ИС (Часть В) и использование прав ИС путем лицензирования (Часть С).

A. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИС

Различные элементы общих вопросов ИС определяются одинаковым пониманием соглашения, достигнутым обеими сторонами в ходе предыдущих шагов, а также целями, которые были поставлены после проведения оценки. Кроме того, они будут зависеть от типа соглашения и от различных факторов, влияющих на это соглашение.

Как правило, есть целый ряд вопросов ИС, которые возникают в процессе любых переговоров по статьям, касающимся ИС, изложенным в настоящем разделе. Эти аспекты ИС охватывают общие вопросы разработки и регулирования ИС (группа 1), конкретные практические вопросы ИС (группа 2), необходимость планирования проекта, связанного с управлением ИС (группа 3), распределение выгод от использования прав ИС (группа 4) и необходимость конкретных условий ИС и урегулирования споров (группа 5).

Группа 1: Общие вопросы ИС

(а) Какая ИС может быть получена в результате доступа к ГР?

¹⁹ Соглашение о неразглашении между Национальным инновационным фондом (НИФ) и получателем.

²⁰ Соглашение о конфиденциальности, заключаемое Национальным институтом здоровья; размещено на сайте: <http://www.ott.nih.gov/pdfs/cda.pdf>.

- (b) Какие условия или ограничения должны применяться в процессе поиска и получения прав ИС?
- (c) Как следует иметь в собственности, осуществлять, сохранять и лицензировать эти права ИС?
- (d) Какой подход к получению, сохранению и осуществлению прав больше всего содействует взаимовыгодным результатам и справедливому распределению выгод от разрешенного доступа?

Исключительно важно заблаговременно изучить вопрос о том, какая ИС, скорее всего, может быть получена в результате намечаемого доступа. Если доступ к ГР предоставляется для проведения прикладных исследований, он, вероятно, будет иметь последствия для ИС. Это особенно касается тех случаев, когда совместные исследования направлены на разработку коммерческого продукта или процесса. Потенциальная интеллектуальная собственность на результаты исследований и деятельность по коммерциализации может включать широкий диапазон прав ИС, которые зависят от выбранного направления исследований и разработок: они могут включать патенты, права на сорта растений, товарные знаки, наименования места происхождения товара, промышленные образцы, торговые секреты и авторские права.

Различие между потенциально охваченной ИС и фактически охваченной или исключенной ИС

По указанным выше причинам сторонам, возможно, надо будет изучить объекты ИС, которые могут быть получены в результате разрешенного доступа, в том числе надо будет ответить на следующие вопросы:

- (a) на какие сферы может распространяться ИС?
- (b) какие части этого материала должны входить в состав объектов ИС (например, новые продукты, созданные в результате исследований)?
- (c) какие элементы должны быть исключены (например, некоторые соглашения о передаче материала обязывают получателя не добиваться прав ИС на переданный материал или требуют проведения дополнительных переговоров и достижения договоренности на том этапе, когда фундаментальные исследования начинают приносить результаты)?

Группа 2: Конкретные практические вопросы ИС

Затем эти основные вопросы ведут к постановке конкретных практических вопросов об ИС, таких как:

- (a) *право на подачу заявки*: кто будет решать, следует ли приобретать права ИС на различные категории объектов? Какие консультации и дополнительные договоренности могут стать необходимыми, прежде чем можно будет приобрести и осуществить права ИС, если этот вопрос будет решен?
- (b) *право собственности*: кто будет обладателем прав ИС?
- (c) *порядок лицензирования*, который должен действовать для обеспечения доступа к новым технологиям;
- (d) *плата за приобретение и сохранение за собой прав ИС*;
- (e) *обеспечение соблюдения прав*: кто будет обеспечивать соблюдение прав ИС в условиях рынка?
- (f) *сублицензирование*: участие в принятии решений о сублицензировании;

- (g) *стандарты поведения*: право собственности или лицензии имеют определенные последствия в случае, если не соблюдаются некоторые стандарты поведения (например, если та сторона, которая получила доступ к ресурсам, принимает решение не разрабатывать эти ресурсы или слишком затягивает этот процесс, та сторона, которая предоставила этот доступ, может пожелать зарезервировать права на интеллектуальную собственность и на любые результаты исследований);
- (h) *уведомление и разглашение*: обязательство уведомлять о любых мерах, принятых в целях получения прав ИС, и обязательство разглашать источник или условия доступа к ГР.

Дополнительные аспекты, связанные с ИС

Иногда бывает полезным рассмотреть дополнительные аспекты, связанные с ИС, которые выходят за рамки управления самими правами ИС:

- Если исследования носят чисто научный характер и не нацелены на разработку новых продуктов или процессов, все же вполне вероятно, что стороны изъявят желание написать и опубликовать статьи и определенные данные, что повлечет за собой постановку вопроса об авторском праве на эти публикации и связанных с ним вопросов относительно передачи прав или лицензирования.
- Могут возникнуть также вопросы, касающиеся неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности. Например, та или иная традиционная община может потребовать, чтобы доступ предоставлялся только с условием неразглашения некоторых традиционных знаний, а поставщик ресурса может потребовать неразглашения точного происхождения какого-то редкого или исчезающего генетического ресурса.
- Участники научных исследований могут изъявить желание предоставить или использовать генетический материал, который уже защищен от третьих сторон правами. Может возникнуть необходимость в получении или предоставлении соответствующих страховок, например, страховки, гарантирующей, что поставщик или лицензиар имеет все юридические права, права собственности и интересы, касающиеся данных объектов ИС. И наоборот, может возникнуть противоположная ситуация, когда поставщик или лицензиар будет утверждать, что он не желает давать никаких гарантий того, что использование данного материала не нарушит никаких патентов, авторских прав, товарных знаков или каких-либо иных прав собственности.
- Права ИС носят территориальный характер, а это означает, что их можно иметь или осуществлять в различных странах по-разному. Поэтому способы решения этих вопросов могут зависеть от конкретной территории. Например, лицо, предоставляющее доступ, может пожелать сохранить за собой права ИС в стране происхождения данного ресурса, но в то же время может согласиться на совместное владение правами ИС на других рынках.
- В соглашении может быть оговорено, что лицензии будут выдаваться третьим сторонам автоматически, если получатель не выполнит определенные согласованные условия, например, если он не предоставит новый продукт развивающимся странам по льготной цене.

В образце статьи 14 приводится пример статьи о публикациях и конфиденциальности:

Образец статьи 14: Дополнительные аспекты конфиденциальности

«Во всех своих устных выступлениях или письменных публикациях, касающихся данного исследовательского проекта, получатель отметит, что данный исследуемый материал поступил от поставщика, если не будет иной просьбы. В той мере, какая разрешена законом, получатель соглашается не разглашать – в течение трех лет с даты получения – никакую поступившую от поставщика письменную информацию о данном исследуемом материале, на которой стоит гриф «конфиденциально», за исключением информации, которая была ранее известна получателю, или информации, которая является или стала доступной широкой общественности, или информации, которая была передана получателю без заключения соглашения о конфиденциальности. Получатель может публиковать или иным образом публично раскрывать результаты данного исследовательского проекта, но в случае, если поставщик предоставил получателю конфиденциальную информацию, такое публичное разглашение допускается только по прошествии тридцати (30) дней, в течение которых у поставщика была возможность рассмотреть условия предлагаемого разглашения»²¹.

Совместное владение правами ИС

Совместное владение правами ИС является одним из юридически возможных вариантов, которому могут отдать предпочтение для обеспечения того, чтобы поставщик сохранил за собой определенную долю результатов предоставления доступа.

С другой стороны, совместное владение может привести к неожиданным практическим проблемам или ограничениям и не всегда является оптимальным механизмом совместного использования выгод. Например, совместное владение не обязательно дает право на получение выгод от использования общих прав ИС другим владельцем. В некоторых правовых системах совместное владение патентными правами не обязывает владельцев делиться экономическими выгодами с другими владельцами.

Если владение правами совместное, поставщику и пользователю ресурсов следует изучить вопрос о том, каким образом будут распределяться обязанности, вытекающие из совместного владения правами ИС, поскольку владение правами обычно влечет за собой издержки и обязанности, связанные с получением, сохранением и обеспечением соблюдения этих прав.

Группа 3: Планирование возможных последствий проекта, связанных с ИС

Если есть намерение установить партнерские отношения, связанные с ГР, для проведения исследований, то на этапе первоначального планирования проекта следует изучить вероятные результаты сотрудничества и способы регулирования прав ИС на эти результаты. Необходимо с самого начала обеспечить, чтобы любые права ИС и связанные с ними потенциальные выгоды управлялись надлежащим образом. Можно наметить поэтапное принятие решений по вопросам ИС по мере достижения ключевых рубежей: например, этап первоначальной оценки; изучение предложений о проведении исследований; анализ конкретных результатов исследований. Потенциальным партнерам следует включить в процесс проектного планирования рассмотрение различных вопросов ИС, например, следующих:

²¹ Типовое соглашение о передаче материала (СГМ) Корейского научно-исследовательского института биологических наук и биотехнологий, статья 5.

- (a) какие объекты ИС могут появиться в результате предлагаемого сотрудничества?
- (b) насколько важно обладание этими правами ИС для данных партнеров? Кто будет владельцем усовершенствованных модификаций и будущих разработок?
- (c) как будут распределяться выгоды от успешного использования каких-либо объектов ИС? Кто будет вести переговоры в целях согласования условий какого-либо последующего лицензионного договора?
- (d) какое применимое законодательство надо учитывать в процессе изучения перечисленных выше вопросов, включая соответствующие международные, региональные или внутригосударственные нормы или положения, в том числе – там, где оно применяется, – законодательство *sui generis* об охране ТЗ и обычное право?

Группа 4: Распределение выгод от использования прав ИС

Формулирование положений об интеллектуальной собственности в соглашении о доступе может содействовать получению выгод, являющихся прямым или косвенным следствием доступа к ГР, и может быть неотъемлемой частью усилий, направленных на эффективное и справедливое распределение выгод. Некоторые выгоды могут быть прямым результатом успешного генерирования и использования прав ИС, например, роялти от лицензирования ИС. Однако выгоды могут не сводиться лишь к денежным выплатам или же к правам владения и лицензированию ИС²².

Широкое понимание выгод

Если доступ предоставляет орган правительства, государственное учреждение, какое-либо другое ведомство (такое как Национальное управление парков) или же местная организация, более широкая концепция распределения выгод может больше соответствовать их интересам, ценностям и целям. Когда поставщиками являются такие юридические лица, выгоды могут выражаться в условиях местного развития, более рациональном обращении с природой, сохранении биологического разнообразия, доступе к технологиям – помимо выгод, являющихся результатом доступа, – в передаче технологий развивающимся странам, инвестициях в местные мероприятия и экономическую деятельность, а также в благоприятных или социально обоснованных условиях сбыта согласованных производных продуктов и процессов.

Надо понимать различные системы ценностей, применяемые партнерами, причем это касается не только оценки того вклада, который каждый из них вносит в процесс сотрудничества, но и оценки важности и ценности будущих выгод. Можно сформулировать договорные положения, касающиеся ИС, таким образом, чтобы поддержать достижение многих из этих более широких целей, и по этой причине в процессе согласования конкретных положений об ИС следует изучить и иметь в виду весь диапазон потенциальных выгод.

Согласованный подход к положениям об ИС может быть следствием всесторонней оценки всего диапазона потенциальных выгод, а также вариантов их распределения и совместного использования. Возможны следующие выгоды:

- (a) конкретные денежные выгоды от использования прав ИС, которые могут включать: лицензионные платежи – в случае выдачи лицензии на права ИС третьей стороне

²² Боннские руководящие принципы содержат примерный перечень различных денежных и неденежных выгод от доступа к генетическим ресурсам: этот перечень прилагается к настоящему проекту руководящих принципов в качестве дополнения I.

или в случае создания, например, платной базы данных; цену реализации – в случае уступки или продажи прав ИС третьей стороне; роялти – в случае успешной коммерциализации прав ИС, независимо от того, будет ли она заключаться в продаже, лицензировании или создании совместного предприятия; оклады – в случае, если граждане предоставляющей страны участвуют в использовании прав ИС; денежные выгоды могут зависеть от конкретной отрасли; см. образец статьи 15 ниже:

<u>Образец статьи 15: Распределение денежных выгод</u> ²³		
Сфера применения продукта	Валовой доход от использования за один календарный год (в австралийских долларах)	Пороговый платеж (в % от валового дохода)
Фармацевтика, БАДы или сельское хозяйство	< 500 000	0
	500 000 – 5 000 000	2,5
	> 5 000 000	5,0
Исследования	> 200 000	2,5
	или	
	< 100 000	0
	100 000 – 3 000 000	1,0
Промышленность, химические производства, диагностика или другие сферы	> 200 000	1,5
	или	
	< 100 000	0
	100 000 – 3 000 000	1,0
	> 3 000 000	2,0

- (b) конкретные неденежные выгоды от использования прав ИС, которые могут включать: ответственность за подачу заявок на права ИС, а также за сохранение и обеспечение соблюдения этих прав; ответственность за достижение договоренностей относительно любых последующих совместных предприятий, уступок и/или лицензионных соглашений; укрепление потенциала, например, подготовка кадров и обучение по вопросам ИС; образцы статей 16 и 17 содержат примеры различных вариантов:

Образец статьи 16: Распределение неденежных выгод

«Неденежные выгоды включают:

- (a) инвестиции в биотехнологические производства, базирующиеся в Квинсленде;
 (b) передачу технологий предприятиям, базирующимся в Квинсленде;
 (c) создание рабочих мест в Квинсленде;
 (d) заключение соглашений о сотрудничестве с предприятиями, базирующимися в Квинсленде;
 (e) инвестиции в предприятия, базирующиеся в Квинсленде;
 (f) инвестиции в инфраструктуру исследований и разработок в Квинсленде;

²³ Типовое соглашение о доступе и совместном использовании выгод, заключенное между правительством Австралии и стороной, получающей доступ.

(g) проведение полевых и клинических испытаний в Квинсленде;
 (h) осуществление коммерческой, добывающей, перерабатывающей или производственной деятельности в Квинсленде;
 (i) создание альтернативных отраслей или сельскохозяйственных культур в Квинсленде;
 (j) расширение знаний о биологическом разнообразии Квинсленда;
 (k) расширение знаний о природной среде Квинсленда;
 (l) передачу эталонных образцов в Музей Квинсленда или в Гербарий Квинсленда»²⁴.

Образец статьи 17: Совместное использование выгод

«Как сказано выше, в настоящий контракт включена отдельная глава о совместном использовании выгод. Ниже перечислены основные положения этой главы, которые касаются совместного использования неденежных выгод.

- (1) Для освоения 50 гектаров Ботанического сада Каримабада в первую очередь будут использоваться технические знания местных жителей и фермеров.
- (2) К проведению исследований, связанных с витанией снотворной, в вышеупомянутом Ботаническом саду в первую очередь будут привлекаться выпускники сельскохозяйственных ВУЗов и ботаники, проживающие в этом районе, а специалисты из Национального института здоровья и компании «Astra Zeneca» будут обучать их умению вести переговоры.
- (3) Будут организованы специальные учебные курсы для должностных лиц местных органов власти, чтобы ознакомить их с системой роялти и других платежей.
- (4) Все технологии должны быть автоматически переданы местным органам власти по истечении 25-летнего срока действия настоящего договора»²⁵.

Группа 5: Урегулирование споров

Соглашения должны предусматривать необходимость урегулирования споров общего характера, поэтому в каждом соглашении должно быть положение общего характера о порядке урегулирования споров, которое затрагивало бы вообще все аспекты, а не только вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью.

Следует рассмотреть и согласовать различные механизмы урегулирования споров, такие как посредничество, арбитраж и судебное разбирательство (в том числе определить, какая правовая система будет применяться), для достижения максимальной оптимальности и эффективности этого процесса (особенно с позиции поставщиков ресурсов, если у них мало возможностей для эффективного использования официальных правовых систем). Если заключение соглашений о доступе и совместном использовании выгод предусматривается конкретными национальными правовыми режимами, может существовать обязательный порядок урегулирования споров. Альтернативные механизмы урегулирования споров, такие как арбитраж и посредничество, могут учитывать обычное право и обязанности депозитария.

Достижение общего понимания конкретных условий в целях предотвращения споров

²⁴ Типовое соглашение о совместном использовании выгод от биологических открытий, разработанное штатом Квинсленд (Австралия) для того, чтобы содействовать биологическим открытиям в Квинсленде; вводная часть.

²⁵ Типовой проект под названием «Генетическая модификация гиалуронидазных ингибиторов гликопротеинов (WSG) в корнях витанией снотворной (*Withania Somnifera*) для получения антиканцерогенного средства», реализацией которого занимаются фармацевтическая компания *Astra Zeneca* (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Национальный институт здоровья (Исламабад) и местные органы власти Каримабада (долина реки Хунза, Пакистан).

Как правило, чем больше конкретные условия доступа, предусмотренные соглашением, основаны на заранее достигнутом общем и полном понимании характера взаимодействия в области обеспечения доступа и совместного использования выгод, а также предполагаемых видов использования ресурсов, тем меньше вероятность возникновения споров относительно положений, касающихся ИС.

Для решения некоторых вопросов ИС могут потребоваться конкретные методы урегулирования споров: например, могут включаться положения об арбитражном разбирательстве, которые определяют, будет ли обеспечиваться охрана ИС в связи с конкретной инновацией; является ли данный результат исследований следствием получения доступа к генетическому ресурсу и распространяется ли на него по этой причине данное соглашение, а также определяют, когда наступает время для выполнения некоторых обязательств, таких как взятое на себя обязательство выдать лицензию на ИС третьей стороне в случае, если получатель не обеспечил достижение определенных показателей работы. Различные варианты статей об урегулировании споров, касающихся ИС, содержатся в образцах статей 18 и 19:

Образец статьи 18: Урегулирование споров

«А.17 АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Применимо к соглашениям с частными лицами в Индии:

А.17.1 За исключением случаев, предусмотренных выше, любой спор, связанный с настоящим Соглашением, передается на рассмотрение двух судей арбитражного суда, один из которых назначается одной стороной в споре, а второй – другой стороной, а в случае несогласия между ними передается председателю арбитражного суда, который назначается вышеупомянутыми двумя судьями перед тем, как они приступят к рассмотрению этого дела, и решение таких судей арбитражного суда или его председателя – в зависимости от обстоятельств – будет окончательным и обязательным для обеих сторон. Арбитражное разбирательство происходит в месте, выбранном такими судьями или председателем арбитражного суда, и производится на основании Индийского закона об арбитражном суде 1940 г.

А.17.2 Любая юридическая апелляция решения арбитражного суда, которое стало следствием настоящего Соглашения или каким-либо образом связано с ним, считается поданной в Тривандраме, и только суды в Керале имеют право рассматривать такие дела в качестве суда первой инстанции»²⁶.

Образец статьи 19: Урегулирование споров

«Любые споры, разногласия или иски, возникающие вследствие настоящего договора или в связи с ним, и любые последующие поправки к настоящему договору, включая, без всяких оговорок, положения о его заключении, действительности, обязательной юридической силе, толковании, исполнении, нарушении или прекращении действия, а также недоговорные иски, подлежат урегулированию путем посредничества в соответствии с Правилами ВОИС о посредничестве. Местом для посредничества является ... Посредничество осуществляется на... языке.

Если такие споры, разногласия или иски не были частично или полностью урегулированы путем посредничества в течение [60][90] дней со дня начала

²⁶ Соглашение о лицензировании секретов производства, заключенное между Научно-исследовательским институтом Тропического ботанического сада (НИИТБС) (штата Керала, Индия) и компанией «The Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd, Coimbatore» (Индия) 10 ноября 1995 г.

оказания посреднических услуг, они в результате подачи любой из сторон просьбы об арбитражном разбирательстве подлежат арбитражному разбирательству и окончательному урегулированию в соответствии с Правилами ВОИС об арбитраже. Если же до истечения вышеупомянутого периода в [60][90] дней какая-либо из сторон откажется участвовать или продолжать участвовать в процедуре урегулирования путем посредничества, такие споры, разногласия или иски после подачи просьбы об арбитражном разбирательстве другой стороной подлежат арбитражному разбирательству и окончательному урегулированию в соответствии с Правилами ВОИС об арбитраже. Арбитражный суд будет состоять из [трех судей] [одного судьи]. Местом проведения арбитражного суда будет ... Арбитражное производство будет осуществляться на ... языке. Споры, разногласия или иски, переданные в арбитражный суд, урегулируются на основании закона...»²⁷.

В. КОНКРЕТНЫЕ ПРАВА И ВОПРОСЫ ИС

Патенты

Научно-исследовательский проект, основанный на доступе к генетическим ресурсам, может быть прямо направленным на разработку продукта, процесса или технического решения, рассчитанного на получение патента, а впоследствии – на лицензирование и коммерциализацию этого патента. В то же время сотрудничество в области научных исследований может непреднамеренно или неожиданно привести к патентоспособному изобретению.

Может ли данный проект привести к патентоспособному изобретению?

Предназначены ли данные ресурсы и какие-либо связанные с ними данные только для проведения научных исследований или будут использоваться для создания, если это возможно, какого-либо продукта или процесса, обеспечивающего новый способ производства чего-либо, или же предлагающего новое техническое решение какой-либо известной проблемы? Такой продукт, процесс или такое решение может быть патентоспособным. Образец статьи 20 показывает различные возможные варианты:

Образец статьи 20: Различные цели соглашений

«Получатель и поставщик проводят различие между следующими категориями генетических ресурсов микроорганизмов (ГРМ):

категория 1: используется для тестов, сопоставлений, биопроб и контроля (охватывает только их использование в рамках соответствующих официальных международных (национальных) режимов тестирования, проведения биопроб и контроля); используется в учебных и научных целях;

категория 2: используется в коммерческих целях; коммерческое использование ГРМ включает, в частности, следующие виды деятельности: продажу, патентование, получение или передачу прав интеллектуальной собственности или других материальных или нематериальных прав путем продажи или лицензирования, разработки продукта и получения одобрения до его вывода на рынок.

Для видов использования категории 1:

Получатель не будет претендовать на владение полученными ГРМ и не будет добиваться прав интеллектуальной собственности на них или на связанную с ними информацию. Если получатель изъявляет желание использовать или применять такие организмы на коммерческой основе, он должен прежде всего сообщить об

²⁷ См. публикацию ВОИС № 446(E): «WIPO Arbitration and Mediation Center, Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements».

этом поставщику; в соответствующих случаях выплата надлежащей адекватной компенсации лицам, которым она полагается, а также стране происхождения будет обсуждаться в духе Конвенции о биологическом разнообразии. Получатель обеспечивает, чтобы любое лицо или учреждение, которому получатель предоставляет образцы ГРМ, было обязано соблюдать это положение.

Для видов использования категории 2:

В целях обеспечения надлежащего использования выгод вместе со страной происхождения и теми, кому полагается компенсация в соответствии с принципами Конвенции о биологическом разнообразии, получатель должен немедленно сообщить поставщику и стране, в которой он первый раз получил доступ к этим ГРМ, о намечаемом коммерческом использовании ГРМ и/или созданной на их основе технологии и/или полученной с их помощью информации. Условия использования выгод вместе с другими заинтересованными сторонами излагаются в приложении.

Для всех категорий видов использования: Получатель должен указать поставщика, кодовый номер штамма и страну происхождения в публикации, излагающей научные результаты и связанную с ними информацию, которые были получены благодаря использованию этих ГРМ»²⁸.

Общие принципы патентоспособности и конкретные нормы внутригосударственного и регионального права

Различные положения внутригосударственного и регионального патентного права предусматривают разнообразные правила патентной охраны.

Обычно требуется, чтобы изобретение имело промышленное применение (или было полезным), было новым (или новаторским) и неочевидным (то есть содержало бы элемент открытия), и данное изобретение должно быть описано в патентной заявке в соответствии с определенными стандартами.

В законах имеются различные положения о том, какие технические темы могут подлежать охране, в том числе в таких областях, где могут быть сделаны изобретения, основанные на генетических ресурсах. Например, патентное законодательство может исключать открытия уже существующих в природе материалов или веществ, научные теории, сорта растений или виды животных, процессы по сути биологического характера для получения таких сортов растений и видов животных – кроме микробиологических процессов, – а также такие изобретения, которые в случае их коммерческого использования нарушали бы общественный порядок или моральные нормы.

В ряде стран было принято решение исключить некоторые категории изобретений, которые могут иметь прямое отношение к использованию генетических ресурсов.

В соглашениях о доступе и совместном использовании выгод должно быть отражено признание и уважение того факта, что в различных национальных и региональных правовых системах применяются разные подходы к определению круга патентоспособных объектов.

Следует ли заручиться патентной охраной?

При составлении текста любого договора следует ясно определить предлагаемую сферу использования генетических ресурсов и любой связанной с ними информации.

²⁸ Международный кодекс поведения по обеспечению устойчивого использования микроорганизмов и регулированию доступа к ним, сентябрь 2009 г., стр. 20.

Благодаря этому будет легче выяснить, есть ли намерение получить права ИС в результате такого использования.

Например, если исследования носят строго определенный и чисто научный характер, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы ясно указать, какие виды исследований разрешены этим договором, а также включить статью, которая гласила бы, что никакие права ИС не могут быть получены на основе генетических ресурсов, их потомства или производных, переданных в соответствии с договором, без получения отдельного согласия первоначального поставщика данного материала или связанной с ним информации. Такая статья могла бы защитить интересы первоначальных поставщиков ресурсов и знаний в случае, если чисто научные изыскания приведут к такому непредвиденному открытию, которое станет основой потенциально патентоспособного изобретения.

В рамках более широкого понимания того, как должно обеспечиваться справедливое совместное использование выгод, следует внести ясность в вопрос о возможности патентной охраны изобретений, сделанных благодаря доступу к генетическим ресурсам и их использованию.

Тот, кто предоставляет доступ, может изъявить желание ограничить или оговорить определенными условиями использование патентов на изобретения, которые стали результатом доступа к данным ресурсам.

Варианты политики в отношении патентов

На практике используется целый ряд вариантов:

- *недопущение любых прав ИС* на какие бы то ни было разработки, основанные на доступе к данным ресурсам, в качестве одного из предусмотренных в договоре условий доступа (например, в соглашении о передаче материала включается положение о том, что доступ предоставляется только для целей анализа или только для проведения исследований);
- *требование о предоставлении информации и проведении консультаций* в связи с любыми событиями, касающимися доступа к ресурсам (суть в том, что пользователь ресурсов обязан раскрывать поставщику данных ресурсов информацию о любом потенциально патентоспособном изобретении, о том, когда принимается решение о патентовании этого изобретения, о способе патентования, имени патентообладателя и условиях патентования);
- *подтверждение права пользователя данного ресурса добиваться патентования некоторых четко определенных изобретений*, но с условием соответствующего совместного использования выгод от этих патентов и от использования данного ресурса в целом (см. также вариант, касающийся совместного владения какими-либо патентами, который освещается ниже); эти условия совместного использования могут включать обязательство делиться результатами исследований или объединять эти результаты, обязательство обеспечить открытый доступ для некоммерческого использования, исследований или выведения пород, обязательство предоставить льготный доступ для развивающихся стран или в гуманитарных целях, а также выдавать лицензии в различных обстоятельствах с учетом целей и интересов поставщика ресурсов;
- *резервирование своих прав*, благодаря чему в случае, если пользователь ресурса примет решение не начинать исследования или разработки, или же по каким-то другим причинам не получит ожидавшиеся выгоды от использования данного ресурса, поставщик этого ресурса может сохранить за собой право взять

под свой контроль новые технологии, разработанные в рамках соглашения между данными сторонами;

- *принятие мер по упреждающей публикации некоторых результатов исследований*, а также по обеспечению открытого доступа к ним, то есть принятие мер для того, чтобы эти результаты стали всеобщим достоянием и никакая другая сторона не смогла бы заявить свои права ИС на них, вследствие чего такие технологии остались бы доступными для всех;
- *установление других условий, касающихся патентов*, таких как требование к пользователю ресурса указывать источник данного генетического ресурса или условия доступа в любой патентной заявке, связанной с изобретениями, которые были сделаны благодаря получению доступа к данному ресурсу;
- *уточнение сферы исследований*, которые имеет право проводить пользователь ресурса, а также последствий для владения правами ИС, например, правами на дальнейшую разработку и совершенствование первоначального изобретения, а также на проведение прикладных исследований, открывающих путь к промышленному использованию этого изобретения.

Здесь приведены лишь некоторые из возможных вариантов. Для того чтобы правильно сбалансировать затронутые интересы в целях справедливого и эффективного взаимовыгодного сотрудничества, возможно, придется изучить все эти варианты.

Если дело обстоит таким образом, кто может стать владельцем такого изобретения?

Обычно совместное владение является результатом совместной изобретательской деятельности. Однако стороны могут договориться о том, что любой патент будет совместной собственностью партнеров, независимо от их вклада в данное изобретение. Находят применение и другие варианты: патентные права на сделанные изобретения могут быть даны получателю, но с условием последующего совместного использования выгод, за исключением ситуаций, которые имеют место на территории поставщика, где патенты могут находиться в совместном владении или же могут быть в собственности поставщика.

Могут возникнуть и некоторые другие практические соображения:

- (a) *изобретения, сделанные сотрудниками*: в научно-исследовательских учреждениях, таких как университеты, работодатель может считаться владельцем изобретения, сделанного одним из сотрудников этого учреждения (например, профессиональным ученым или преподавателем) в процессе выполнения его/ее должностных обязанностей; однако это правило может и не распространяться на студентов, участвующих в проекте по изучению биологического материала, и студенты могут иметь отдельные права на изобретение, которые следует учесть при формулировании положений об ИС, включаемых в текст соглашения;
- (b) *поставщик*: сторона, предоставляющая доступ к данному биологическому материалу и к любой связанной с ним информации, может сохранить за собой некоторые договорные права, касающиеся владения, разработки и лицензирования любого патента, полученного в результате исследования данного материала или использования связанной с ним информации;
- (c) *спонсорская организация*: частные организации или государственные органы, которые являются спонсорами, могут выдвинуть определенные требования,

касающиеся прав собственности и использования любых патентов, полученных в результате совместных исследований, даже если исследователь остается главным претендентом на получение патентных прав.

Подходы к правам собственности на патенты

Право собственности может дать поставщикам гарантию того, что они сохранят за собой возможность влиять на то, как разрабатываются, используются и распространяются данные генетические ресурсы и любые созданные на их основе новые технологии.

С другой стороны, право собственности на патенты, полученные в результате доступа к ГР, само по себе вряд ли принесет значительные или достаточно весомые выгоды, если не будет определенной стратегии активного управления портфелем патентов.

Одно из практических соображений заключается в том, что поддержание и использование портфеля патентов – возможно, в нескольких странах – может быть сложным делом, связанным с крупными инвестициями. Обычно патентообладатель несет финансовую и административную ответственность за поддержание и обеспечение соблюдения патента, хотя в соглашениях могут быть оговорены и другие условия.

Один из возможных вариантов сводится к совместному владению правами на патент, однако надо заранее продумать последствия выбора той или иной структуры прав собственности.

В случае совместного владения обеим сторонам надо будет обдумать вопрос о том, как следует распределить некоторые обязанности, такие как подача и подтверждение заявки на патент, обеспечение соблюдения патента в случае его нарушения и проведение переговоров в целях согласования условий любого последующего лицензирования, поскольку организация, которая проводит исследования генетического материала, может не обладать навыками разработки коммерческого продукта, являющегося результатом успешных исследований, поэтому, возможно, придется привлекать третью сторону. Детали всех таких договоренностей должны определяться с учетом общих условий доступа и совместного использования выгод. Например, в некоторых соглашениях содержится требование о том, чтобы любые лицензии на патенты, полученные благодаря доступу к ГР, содержали ссылку на первоначальное соглашение о доступе и совместном использовании выгод.

В некоторых правовых системах в тех случаях, когда владельцев ИС больше, чем один, надо получить согласие другого владельца (остальных владельцев) для переуступки или лицензирования; это означает, что для эффективной разработки и эксплуатации патента необходимо согласие всех патентообладателей. В других же правовых системах каждый патентообладатель может свободно использовать запатентованное изобретение, не будучи никоим образом подотчетным перед остальными патентообладателями, за исключением случаев, когда совместные владельцы договорились об ином. Заключение трехсторонних договоров о партнерстве между потенциальными лицензиатами и третьими сторонами может оказаться весьма трудным делом.

По этой причине может оказаться практически более целесообразным, чтобы один из совладельцев лицензировал или продал свою долю в патенте другому совладельцу с условием, что первый совладелец сохранит доступ к технологии, платежам или к другим выгодам. В некоторых случаях, возможно, выгоднее уступить права собственности на патент в обмен на другие выгоды, такие как бесплатная лицензия на использование запатентованного продукта, процесса или технического решения, или

же выгоды более общего характера, такие как гарантированный доступ к технологии для некоторых третьих сторон, например, для органов власти, предприятий развивающихся стран или ученых, проводящих некоммерческие исследования.

Резюме вопросов

Далее следует резюме связанных с патентами вопросов, которые, возможно, надо будет рассмотреть.

(a) *Патентоспособное изобретение*: Приведет ли доступ к генетическим ресурсам и связанной с ними информации к патентоспособному изобретению? Если не приведет и если доступ предоставляется только для проведения научных исследований, это должно быть ясно сказано в тексте любого заключаемого договора, а цели предоставления доступа должны быть четко изложены. В разных странах применяются различные подходы к вопросу о том, что можно запатентовать. Точки зрения лица, предоставляющего доступ, и пользователя ресурсов на то, что должно быть запатентовано, также могут быть различными и могут зависеть от их положения и интересов.

(b) *Сторона, получающая патенты*: Каковы достигнутые договоренности относительно получения патентов на изобретения, сделанные в результате доступа к данным ресурсам? Какова договоренность между лицом, предоставляющим доступ, и пользователем ресурсов относительно получения патентов: предусматривается ли обязанность сообщать об изобретениях, достигнуто ли согласие по конкретному порядку патентования или же будет применяться какой-то общий подход ко всем изобретениям, сделанным благодаря получению доступа?

(c) *Право собственности на патенты*: Если порядок патентования согласован, кто будет иметь право собственности на выдаваемые патенты? Будет ли право собственности зависеть от таких аспектов, как ценность предоставленных ГР и ТЗ, уровень научного вклада и роль других факторов? Будет ли патент находиться в совместном владении поставщика и пользователя, независимо от их роли в данном изобретении? Сохранит ли за собой право собственности только лицо, предоставившее доступ? Возможно, надо будет учитывать требования частной организации или государственного органа, которые были спонсорами, относительно прав собственности и использования тех или иных патентов, полученных благодаря сотрудничеству в этом деле.

(d) *Совместное владение*: В случае совместного владения патентом как будут распределяться обязанности, вытекающие из такого типа владения? Например, как будут распределяться обязанности, касающиеся подачи заявки, сохранения патента и обеспечения его соблюдения? Кто будет покрывать связанные с этим расходы?

(e) *Использование патента*: Какова оптимальная модель использования патента, а также использования и распространения новой разработанной технологии – лицензия, переуступка, совместное предприятие или что-то другое? Кто будет вести переговоры в целях согласования последующего порядка использования патента? Стороны могут договориться о получении лицензий на коммерциализацию результатов исследований, а могут быть и такие ситуации, когда после подтверждения результатов исследований к этому делу будет подключаться новый партнер из сферы торговли или промышленности.

(f) *Совместное использование выгод*: Как, когда и между кем будут распределяться любые денежные или неденежные выгоды от коммерческого использования данного патента? Поставщик генетических ресурсов и любой связанной с ними информации может сохранить за собой некоторые договорные

права, связанные с совместным использованием выгод, независимо от того, в чьей собственности находится сам патент. Лицензионные роялти могут частично идти поставщику; в других ситуациях поставщик может отдать предпочтение немедленному получению краткосрочных выгод. В любом случае, возможно, надо будет продумать организацию специальной системы или процедуры для обеспечения того, чтобы поставщик ресурсов получал положенные ему по договору выгоды; например, в договор могут включаться положения о наблюдении за ходом его исполнения, и может создаваться целевой фонд для совместного использования выгод.

(g) *Конфиденциальность*: Каким образом стороны будут обеспечивать конфиденциальность? Принцип конфиденциальности играет ключевую роль в патентной системе, а утечка любой конфиденциальной информации, в результате чего эта информация становится известной широкой общественности, может отрицательно сказаться на перспективах патентования. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить конфиденциальность до момента получения адекватной патентной охраны. Следует также договориться об условиях опубликования, чтобы предыдущие публикации не ликвидировали какие-либо будущие патентные права. См., например, образец статьи 21:

Образец статьи 21: Статья о конфиденциальности

«Результаты тестов не будут разглашаться всеми сторонами, и любая публикация будет отложена до того момента, когда у ПРТС/НИР появится возможность подать патентную заявку в Соединенных Штатах Америки на любые выделенные активные агенты. Такая заявка подается в соответствии с условиями, изложенными в статье 6»²⁹.

(h) *Гарантии ИС*: Как можно использовать материалы или данные, являющиеся интеллектуальной собственностью других, при проведении исследований? Нужно ли пытаться получить или давать гарантии, покрывающие такую интеллектуальную собственность? См. образец статьи 22, где приводится пример исключения таких гарантий:

Образец статьи 22: Потенциальная ИС третьих сторон

«Использование данного материала может регулироваться правами интеллектуальной собственности. В соответствии с настоящим соглашением получателю не положены никакие прямо указанные или подразумеваемые лицензионные или другие права, обусловленные какими-либо патентами, патентными заявками, торговыми секретами или другими правами собственности. В частности, здесь не предусмотрены никакие прямо указанные или подразумеваемые лицензионные или другие права на использование данного материала или связанных с ним патентов в коммерческих целях»³⁰.

Товарный знак и наименование места происхождения товара

Могут быть рассмотрены перечисленные ниже вопросы, которые касаются товарного знака и наименования места происхождения товара.

²⁹ Типовое соглашение о сотрудничестве между Программой разработки терапевтических средств Отдела лечения и диагностики Национального института рака (ПРТС/НИР) (Соединенные Штаты Америки) и правительством страны происхождения/организацией страны происхождения (ПСП/ОСП), статья А.2

³⁰ Типовое соглашение о передаче материала (СПМ): положения типового соглашения о лимитированном неисключительном лицензировании для использования генетического материала из коллекции молочнокислых бактерий Чешской Республики, Научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур (НИИСК), статья 7.

(а) Приведет ли доступ к генетическим ресурсам и связанной с ними информации к производству товаров или услуг, которые можно индивидуализировать отличительным знаком, устанавливающим связь между этими товарами или услугами и поставщиком ГР? Например, может ли такая связь быть установлена каким-либо словом на местном диалекте, означающим данные ресурсы, или каким-то племенным условным обозначением? См. образец статьи 23:

Образец статьи 23: Правовая охрана товарного знака

«Это лекарство получит специальное коммерческое название «Astra-Hania» или «Hani-Zeneca», а заявка на регистрацию товарного знака будет подана в Пакистане, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и других странах/регионах, где предполагается организовать сбыт этого лекарства, в конце второго года действия настоящего Договора»³¹.

(b) В таком случае нужно ли получать разрешение на употребление такого слова или условного обозначения, а если нужно, то от кого и на каких взаимоприемлемых условиях? Какие следует ввести ограничения на его употребление, например, для того, чтобы отразить культурные традиции?

(c) Кто будет обладателем такого товарного знака? Кто будет брать на себя расходы на разработку, регистрацию и продление действия товарного знака, включая расходы, связанные с продлением действия и защитой права на товарный знак?

(d) Какая коммерческая модель будет больше всего подходить для использования товарного знака? Обладатели товарных знаков часто выдают на них лицензию третьим сторонам, которые действуют в различных странах, чтобы они могли использовать товарные знаки в этих странах. Можно ли переуступить право на товарный знак?

(e) Как будут распределяться какие-либо выгоды от обладания, использования и лицензирования товарного знака? Поставщик ГР и любой связанной с ними информации может сохранить за собой некоторые договорные права, связанные с распределением выгод, независимо от того, кому принадлежит сам товарный знак.

(f) Связаны ли ГР с каким-либо наименованием места происхождения товара? Например, связаны ли данные ресурсы с каким-либо традиционным продуктом, характерным для того географического места, где находятся данные ресурсы? Есть ли намерение использовать данные ГР для производства продукта, качество, репутация или иные характеристики которого по существу ассоциируются с географическим местом его происхождения? Какие следует принять меры для обеспечения соблюдения статуса существующего наименования места происхождения товара или для соответствующей правовой охраны наименования места происхождения товара?

Авторское право

Вопрос об авторском праве может возникнуть, когда будет происходить запись информации о ГР и когда традиционные знания будут записываться или как-то иначе

³¹ Типовой проект под названием «Генетическая модификация гиалуронидазных ингибиторов гликопротеинов (WSG) в корнях витании снотворной (*Withania Somnifera*) для получения антиканцерогенного средства», реализацией которого занимаются фармацевтическая компания *Astra Zeneca* (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Национальный институт здоровья (Исламабад) и местные органы власти Каримабада (долина реки Хунза, Пакистан).

регистрироваться. Рекомендуется достичь договоренности о сроках предоставления доступа к авторским правам и возможностям их использования. При этом могут быть рассмотрены перечисленные ниже вопросы, касающиеся авторского права.

(a) Приведет ли доступ к генетическим ресурсам и связанной с ними информации к созданию оригинальных материалов, которые могут подлежать охране авторским правом, таких как тексты, технические чертежи или базы данных? Если ТЗ, связанные с ГР, будут записаны, например, в статье или книге, как будут распределяться права и выгоды от такой записи? Особого рассмотрения, возможно, будет заслуживать вопрос о правах ИС на базы данных. Структура той или иной базы данных сама по себе может стать объектом ИС, подлежащим правовой охране, и это не предрешает способы решения вопросов о каких-либо авторских правах на информацию, содержащуюся в этой базе данных.

(b) Кто станет обладателем авторского права на работы, содержащие традиционные знания, которые связаны с ГР? Во многих научно-исследовательских учреждениях, таких как университеты, именно работодатель, а не сам сотрудник/автор считается автором работы, проделанной этим сотрудником в ходе исполнения его/ее служебных обязанностей. Однако соглашение о доступе может заблаговременно предусмотреть необходимость переуступки авторского права поставщику этих традиционных знаний.

(c) Если мы имеем дело с совместным авторством, как будут распределяться обязанности, вытекающие из совместного владения авторским правом? Можно ли переуступить или лицензировать третьим сторонам защищенный авторским правом материал, полученный в результате данного сотрудничества? Если можно, то на каких условиях? Можно рассмотреть вопрос о заключении партнерского соглашения, касающегося совместного управления общими правами.

(d) Где и в каком формате будут опубликованы эти работы? В качестве одного из условий публикации автору, возможно, придется подписать соглашение о передаче авторского права, которое передает издательству права собственности, ранее принадлежавшие данному автору. Такова стандартная практика в периодических изданиях и журналах, цель которой – обеспечить максимальную международную защиту от нарушений авторского права, клеветы или плагиата. Такая практика не влияет на моральные права автора.

(e) Как будут распределяться денежные и неденежные выгоды от публикации работ, защищенных авторским правом? Поставщик генетических ресурсов и любой связанной с ними информации может сохранить за собой некоторые договорные права, касающиеся совместного использования выгод, независимо от того, кто владеет самими авторскими правами.

(f) Как можно использовать материалы или данные, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих сторон? Нужно ли получать или давать гарантии, касающиеся интеллектуальной собственности третьих сторон?

Права ИС на сорта растений³²

Сорта растений являются важной разновидностью генетических ресурсов растений³³. Они могут иметь отношение к вопросам о доступе и совместном использовании выгод по крайней мере по двум причинам:

- ГР, к которым получен доступ, могут быть сортами растений;
- доступ к ГР может внести такой генетический вклад в селекцию растений, который приводит к выведению новых сортов растений.

В обоих случаях могут возникнуть вопросы ИС, которые надо будет рассмотреть, прежде чем будет достигнута договоренность об условиях доступа и совместного использования выгод.

Ниже перечислены конкретные вопросы, касающиеся прав на сорта растений, которые, возможно, следует согласовать с учетом характера доступа к генетическим ресурсам и предполагаемых целей их использования.

- Приведет ли доступ к ГР и связанной с ними информации к выведению нового сорта (новых сортов) растения в результате селекции или других исследований?
- Какая охрана интеллектуальной собственности может быть предоставлена для этого нового сорта (новых сортов)? В законодательстве государств применяются разные подходы. Обычно имеется та или иная форма охраны *sui generis*, распространяющаяся на сорта растений. В некоторых странах новые сорта растений охраняются патентами, которые дополняют права на сорта растений или служат в качестве их альтернативы.
- В каких обстоятельствах достигается договоренность о том, что следует обеспечить охрану интеллектуальной собственности на новые сорта растений, выведенные в результате доступа к генетическим ресурсам?
- Кто станет владельцем прав на новый сорт растения и как этот вопрос будет решаться на той или иной территории? Будут ли права собственности зависеть только от вклада в селекцию растения? Будет ли ИС находиться в совместном владении поставщика и пользователя, независимо от их вклада в селекцию

³² Права интеллектуальной собственности на сорта растений разработаны в расчете именно на новые сорта. Различные национальные системы предусматривают защиту прав *sui generis*, отвечающих условию отличия (они называются «правами селекционера на сорт растения» или «правами интеллектуальной собственности на сорт растения»), патентов на сорта растений или и то, и другое. Охрана *sui generis* сортов растений существует во многих странах. Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ), осуществляя положения Конвенции УПОВ, обеспечивает функционирование единственной ныне существующей согласованной международной системы правовой охраны сортов растений. В настоящее время членами УПОВ являются 68 государств. Конвенция УПОВ обеспечивает защиту интересов селекционеров с помощью «права селекционера» в тех случаях, когда данный сорт растения отвечает условиям, оговоренным в Конвенции. В частности, этот сорт должен быть новым, отличным от любого другого сорта, однородным и устойчивым и должен получить соответствующее название. Когда договорные условия доступа к генетическим ресурсам затрагивают территории, на которые распространяется действие Конвенции УПОВ, они должны учитывать последствия Конвенции для доступа к генетическим ресурсам, предварительного обоснованного согласия и совместного использования выгод применительно к «исключениям из права селекционера», фермерам, ведущим натуральное хозяйство, и семенам, сохраняемым на ферме. *Эти вопросы объясняются в ответе УПОВ на уведомление Исполнительного секретаря КБР от 26 июня 2003 г.; см. http://www.upov.int/en/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdf.

³³ Более подробная информация о природе сортов растений содержится в следующем источнике: http://www.upov.int/en/about/upov_system.htm#what_is_a_pv.

данного нового сорта растения? В случае совместного владения как будут распределяться обязанности и расходы, связанные с управлением и правовой охраной интеллектуальной собственности?

- (e) Как, на каких территориях и кем может использоваться данный сорт растения в коммерческих целях? Какие виды лицензирования данного права были согласованы в качестве одного из условий первоначального решения о предоставлении доступа?
- (f) Как можно распределить выгоды такого коммерческого использования? Что же касается других объектов ИС, полученных с помощью ГР, то поставщик генетических ресурсов и любой связанной с ними информации может сохранить за собой некоторые договорные права, касающиеся совместного использования выгод, независимо от того, кто владеет самой данной ИС.

Торговые секреты

В связи с конфиденциальной или неразглашаемой информацией могут возникать следующие вопросы:

- (a) приведет ли доступ к генетическим ресурсам и связанной с ними информации к тому, что будет получен доступ и к информации конфиденциального характера, которая требует осторожного обращения и соответствующей защиты?
- (b) если это так, то поставщик и пользователь информации должны обдумать вопрос о заключении соглашения о конфиденциальности, чтобы защитить такую информацию; такое соглашение может включать следующие положения:
 - (i) описание *информации*, на которую распространяется данное соглашение;
 - (ii) *характер защиты*, которая необходима в данном случае;
 - (iii) *границы разрешенного разглашения* (кому разрешен доступ к информации, в том числе взятие обязательств о сохранении конфиденциальности соответствующими сотрудниками или подрядчиками учреждения, получившего конфиденциальную информацию);
 - (iv) *границы разрешенного использования* (для целей технической или коммерческой оценки; для целей некоммерческих исследований или для разработки конкретного коммерческого продукта);
 - (v) *права владения или управление какими-либо последующими правами ИС*, которые являются следствием доступа к конфиденциальной информации, такой как результаты оценки или тестирования процесса;
 - (vi) *ограничения сроков* разрешенного использования конфиденциальной информации;
 - (vii) *отслеживание* использования конфиденциальной информации и *представление отчетности* по этому вопросу.

С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ ИС: ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Право интеллектуальной собственности само по себе не приносит никому никаких экономических выгод. Так, выдача патента *сама по себе* еще не означает, что изобретение имеет экономическую ценность и коммерческое значение. Кроме того, коммерциализация права ИС, такого как патент, может быть связана со значительным коммерческим риском, который может оказаться неприемлемым для небольших компаний и конкретных научно-исследовательских учреждений, таких как университеты.

По этим причинам многие пользователи ГР предпочитают не коммерциализировать права ИС самим, а вместо этого выбирают различные варианты управления этими правами в целях получения коммерческих выгод от своих исследований. В число таких вариантов входят лицензирование, переуступка и совместные предприятия.

Лицензионные соглашения³⁴

Лицензионные соглашения являются самым распространенным инструментом использования прав ИС, касающихся генетических ресурсов и связанной с ними информации, включая ТЗ. Если речь идет о предоставлении доступа в коммерческих целях или для применения в промышленности, подписывается лицензионное соглашение, положения которого направлены на обеспечение должного вознаграждения за предоставленный доступ, а также на справедливое распределение полученных выгод.

Контрольный перечень вопросов лицензирования

Многие поставщики и пользователи ГР предпочитают не рассматривать в деталях вопросы, касающиеся использования прав ИС, до тех пор, пока не появится конкретное право ИС, а его потенциальное коммерческое значение и ценность не будут изучены. Однако в ходе перечисления вопросов ИС, может быть, все же целесообразно рассмотреть указанные ниже вопросы, имеющие отношение к лицензированию, в контексте применимых международных, региональных или внутригосударственных норм права или положений законодательства. Некоторые из этих вопросов, возможно, надо будет оставить открытыми на первоначальном этапе, а решать их окончательно надо только тогда, когда характер и потенциал результатов исследований и разработок, проведенных на основе ГР, будут лучше изучены.

- (a) *Определения и сфера применения:* Какие права ИС, возникшие в результате сотрудничества, можно или нельзя лицензировать (например, право использовать запатентованный процесс для производства конкретного товара, но без права использования соответствующего товарного знака)? Какова будет цель данной лицензии? Каковы будут разрешенные границы использования по лицензии?
- (b) *Владение правами ИС, на которые выдается лицензия:* Кто остается владельцем? В случае совместного владения кто имеет право выдавать лицензии и на каких условиях? См. пример в образце статьи 24:

Образец статьи 24: Владение правами ИС

«С учетом положений раздела 4 (Лицензия) достигнуто понимание того, что инцухтированные линии МСХСП принадлежат Министерству сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции Канады и что все права интеллектуальной собственности, связанные с инцухтированными линиями МСХСП, принадлежат и

³⁴ Лицензионное соглашение – это согласие разрешить изобретателю лицензировать какое-либо право интеллектуальной собственности, такое как патент или товарный знак, другим в целях разработки и коммерческого использования, сохраняя за собой владение этим правом ИС и контроль за ним и получая выгоды, такие как роялти от разработки и использования в коммерческих целях.

будут продолжать принадлежать Министерству сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции Канады»³⁵.

- (с) *Предоставление лицензионных прав.* В лицензии должно быть точно указано, какие права предоставляются (а какие не предоставляются), например, право использовать запатентованный процесс для производства конкретного товара, но без права использовать связанный с ним товарный знак. Бывает, что разрешается использовать полученный материал только для исследований в некоммерческих целях.
- (d) *Тип лицензии:* Лицензия какого типа может выдаваться? Единственная, исключительная или неисключительная лицензия? От типа выданной лицензии будет зависеть размер роялти или других платежей, которые делает лицензиат. На какой территории (на территории каких государств) будет действовать эта лицензия? Можно ли выдать сублицензию, чтобы третья сторона тоже могла использовать данные права ИС? Если можно, то на каких условиях? Сохранит ли за собой лицензиар право использовать лицензируемое изобретение? Обязательно ли регистрировать лицензию в соответствующем государственном ведомстве? Если это надо делать обязательно, то в каком ведомстве?

От типа выданной лицензии будет зависеть размер роялти или других платежей, которые делает лицензиат.

Например, см. образец статьи 25:

Образец статьи 25: Сфера применения и тип лицензии

«Гарвард настоящим предоставляет лицензиату, а лицензиат принимает – соглашаясь соблюдать изложенные здесь условия – на данной территории и в данных полевых условиях:

- (a) *исключительную коммерческую лицензию в рамках патентных прав;*
- (b) *лицензию на использование биологических материалов [...]»³⁶.*

- (e) *Территория.* На какой территории (на каких территориях) действует эта лицензия?
- (f) *Сублицензии.* Можно ли предоставить сублицензию, чтобы третья сторона тоже могла использовать данные права ИС? Если можно, то кому и на каких условиях?
- (g) *Усердие и контрольные рубежи.* Когда это возможно, следует определить некоторые моменты или вехи. Если лицензиат получает исключительную лицензию, предусматривающую уплату роялти с доходов, а затем не использует эту технологию в течение нескольких лет, это приведет к тому, что определенная часть ценности данной ИС будет потеряна для лицензиара. Поэтому лицензии часто включают обязательство лицензиата разрабатывать и применять лицензированную технологию в течение установленного срока. Одним из

³⁵ Соглашение об исключительном лицензировании сортов растений, заключенное между Ее Величеством царствующей королевой Канады, которую представляет Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции (МСХСП), и Компанией; статья 1.

³⁶ Соглашение о неисключительной лицензии (образец) – Гарвардский колледж, Соединенные Штаты Америки, статья III, 3.1(a).

возможных вариантов является включение обязательства прилагать все усилия, как сказано в образце статьи 26:

Образец статьи 26: Все усилия в целях продажи

«Компания обязуется прилагать все усилия для того, чтобы продать лицензированный продукт конечным пользователям и сублицензиатам. Это обязательство включает двойную обязанность – удовлетворять спрос и создавать спрос на лицензированный продукт. Ничто в настоящем Лицензионном соглашении не дает права на «откладывание в долгий ящик», отсрочку или ослабление каким-либо иным образом усилий по сбыту, или же на другие действия, которые не создадут спрос и не удовлетворяют спрос на лицензированный продукт, а любые подобные действия являются существенным нарушением Лицензионного соглашения»³⁷.

- (h) *Платежи и цены.* Существует много моделей платежа. Всегда трудно определить степень ценности ИС, особенно если она связана с непробыванной технологией, которая создает значительные коммерческие риски для лицензиата. Многие лицензионные соглашения предусматривают сочетание одновременных платежей и роялти, и это сочетание зависит от масштабов применения данной технологии. Поскольку необходимо отслеживать использование изобретения и обеспечивать выплату роялти, а также проверять выполнение обязательств, касающихся усердия и выхода на контрольные рубежи, в соглашения могут включаться требования относительно ведения отчетности, предоставления доступа к бухгалтерским книгам и т.п. При достижении договоренностей о платежах и ценах следует проявлять реалистичность и учитывать возможность задержек, вызванных деятельностью регулирующих органов (особенно в сфере биотехнологий), а также тот факт, что лицензиату, возможно, придется ждать много лет, прежде чем его расходы окупятся. Поставщики генетических ресурсов и связанной с ними информации могут предпочесть более реальные авансовые платежи, а не более долгосрочные, но менее определенные будущие доходы.
- (i) *Совместное использование выгод:* Как будут распределяться выгоды от использования права интеллектуальной собственности?
- (j) *Конфиденциальность.* Можно заключить отдельное соглашение о конфиденциальности или включить обязательства о неразглашении в текст лицензионного соглашения.
- (k) *Авторское право.* Лицензия может содержать положения об авторском праве, распространяющиеся на любые справочники или другие документы, которые были получены и используются в рамках пакета лицензионных договоренностей.
- (l) *Право собственности на результаты усовершенствований, право обратной передачи и право обратной переуступки:* Кто будет обладателем прав ИС, связанных с усовершенствованием и адаптацией лицензированной технологии, в случае, если это достигалось в рамках лицензионного использования данной технологии или в результате внесения изменений лицензиаром в первоначальную технологию? Статья о праве обратной передачи может дать лицензиару доступ к усовершенствованиям, внесенным лицензиатом. Однако статья об исключительном праве обратной передачи может быть

³⁷ Соглашение об исключительном лицензировании сортов растений, заключенное между Ее Величеством царствующей королевой Канады, которую представляет Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции (МСХСП), и Компанией; статья 4.1.

квалифицирована внутригосударственным законодательством как проявление коммерческого поведения, сдерживающего конкуренцию. Статья о праве обратной переуступки даст лицензиару патентные права на любые усовершенствования. Пример лицензии на обратную передачу усовершенствований технологии лицензиару приводится в образце статьи 27:

Образец статьи 27: Лицензия на обратную передачу:

«Получатель предоставит поставщику неисключительную лицензию без роялти на любые изобретения, которые могут им быть запатентованы и которые являются результатом использования переданного материала или же его усовершенствованными или производными вариациями»³⁸.

- (m) *Перекрестные лицензии.* Выдача перекрестных лицензий означает, что А выдает В лицензию на использование ИС, принадлежащей А, тогда как В выдает А лицензию на использование ИС, принадлежащей В.
- (n) *Надлежащее исполнение.* Лицензиар (особенно в случае, если он выдает исключительную лицензию) может изъявить желание оговорить конкретные показатели исполнения – такие как минимальный объем продаж – для обеспечения надлежащего уровня исполнения данного лицензионного соглашения. Можно рассчитывать на то, что лицензиар будет оказывать содействие лицензиату (например, в виде подготовки кадров, технической помощи и консультаций) в целях обеспечения эффективного использования данной ИС. Возможно, лицензиату надо будет представить план использования ИС, а затем докладывать о состоянии дел.
- (o) *Публикация результатов исследований.* Условия публикации могут быть направлены на отслеживание тенденций в данной технической области и в лицензированной сфере деятельности, а также на обеспечение того, чтобы предшествующие публикации не уничтожили возможность будущих патентных прав. Рекомендуется обсудить и согласовать вопрос о том, разрешать ли изобретателям публиковать результаты их исследований, а если разрешать, то когда.
- (p) *Сохранение и обеспечение соблюдения прав ИС.* Надо будет рассмотреть вопрос о том, кто будет отвечать за обеспечение уплаты сборов за продление прав, а также вопрос о распределении обязанностей сторон в отношении обеспечения соблюдения лицензированных прав ИС. Лицензиару и лицензиату надо будет договориться о том, кто из них будет обеспечивать уплату сборов за продление прав, а также о том, как будут распределяться между ними обязанности по обеспечению соблюдения лицензированных прав интеллектуальной собственности. См. образец статьи 28:

Образец статьи 28: Обеспечение соблюдения прав ИС

«Лицензиат будет иметь право преследовать по суду от своего имени и за свой счет за любое нарушение такого патента, если эта лицензия была исключительной в момент начала принятия таких мер»³⁹.

³⁸ Пример соглашения о передаче материала; см. Barton/Siebeck, *op.cit.*, page 21.

³⁹ Соглашение об исключительной лицензии (образец) – Гарвардский колледж, Соединенные Штаты Америки, раздел VIII 8.1.

- (q) *Срок действия лицензии; прекращение срока действия лицензии; урегулирование споров и выбор правовой системы.* В лицензии обычно есть положения, которые регулируют все эти вопросы.
- (r) *Прочие вопросы:* Речь может идти, в частности, о таких вопросах, как статья о гарантиях (содержащая положения о финансовой ответственности и действительности разрешений, включая предварительное обоснованное согласие в соответствии с применимыми законами), положения об оспаривании действительности прав ИС (отмечающие, что законы о конкуренции могут запрещать такую практику), положения о прекращении срока действия соглашения до его истечения и положения о внесении поправок в соглашение, в том числе в случае изменившихся обстоятельств (форс-мажор).

V. ТИПОВЫЕ ДОГОВОРНЫЕ СТАТЬИ ПО ИС

После того как будут даны ответы на вопросы, возникшие в ходе оценки ИС, и после проведения переговоров для согласования взаимоприемлемых условий доступа и совместного использования выгод можно приступить к составлению соответствующих договорных положений, отражающих итоги этих переговоров. Те аспекты этих переговоров, которые касаются ИС, можно отразить либо в более широком пакете договоренностей о совместном использовании выгод, либо в отдельных статьях, посвященных только интеллектуальной собственности.

Примеры реальных и типовых статей по ИС, содержащихся в договорах и лицензиях, касающихся ИС, доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, можно найти в базе данных ВОИС о договорах на сайте:

<http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html>. Информацию, содержащуюся в этой базе данных ВОИС, следует рассматривать в качестве отправной точки, и эту информацию надо интерпретировать с учетом конкретных обстоятельств сотрудничества между конкретными партнерами.

VI. ОТРАСЛЕВЫЕ ПОДХОДЫ

Статьи по ИС, содержащиеся в соглашениях о доступе к ГР и совместном использовании выгод, должны учитывать реальное положение вещей в различных отраслях, в том числе должны проводить различие между коммерческим и некоммерческим использованием ГР. Хотя генетические ресурсы используются в очень многих отраслях и сферах экономики, можно выделить несколько главных отраслей и выявить различия между ними, а также их потребности и цели их деятельности.

Самыми важными отраслями, которых могут касаться соглашения об ИС, а также о предоставлении доступа и совместном использовании выгод, видимо, являются фармацевтическая промышленность и биотехнология, пищевая промышленность и сельское хозяйство, некоммерческие исследования, а также сохранение *ex situ*. Эти отрасли были указаны на совещании Группы правовых и технических экспертов по концепциям, терминам, рабочим определениям и секторальным подходам, которое проходило в Виндхук (Намибия) в декабре 2008 г. по решению Конференции участников Конвенции о биологическом разнообразии⁴⁰.

Уместно отметить, что в различных отраслях, в которых применяются генетические ресурсы, уже разработано много национальных и международных добровольных

⁴⁰ См. доклад о работе совещания Группы правовых и технических экспертов по концепциям, терминам, рабочим определениям и секторальным подходам: UNEP/CBD/WG-ABS/7/2, декабрь 2008 г.

кодексов поведения и передового опыта, и в этой разработке принимали участие ФАО, биотехнологические и фармацевтические компании, а также коллективы ученых, ботанические сады и коллекции микроорганизмов⁴¹.

Настоящий проект руководящих принципов касается всех отраслей. Однако далее следует краткое описание отраслевых подходов, основанное на докладе о работе вышеупомянутого совещания.

А. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ⁴²

В фармацевтической и биотехнологической промышленности используются главным образом ГР растений, животных и микробов, доступ к которым достигается путем заключения соглашений о передаче материала и соглашений о сотрудничестве. Выгоды могут быть как денежными (авансовые платежи за образцы, платежи за достижение конкретных показателей и роялти), так и неденежными (передача технологии, научное сотрудничество, подготовка кадров – включая обмен студентами и выплату стипендий – и обмен информацией, например, результатами исследований).

Как правило, для деятельности в этой области характерны высокие риски, большие инвестиции, длительные циклы исследований и разработок и низкие шансы на успех. Поэтому исключительно важно обеспечить правовую определенность в течение длительного периода сотрудничества и гарантировать поставки материала на протяжении всего периода исследований.

Еще одной важной особенностью фармацевтической промышленности является тот факт, что она получает большинство генетических ресурсов от посредников, таких как коллекции клеточных культур. Лишь немногие фармацевтические компании получают генетические ресурсы напрямую из первоисточника.

По этим причинам соглашения, касающиеся фармацевтики, носят в большинстве случаев коммерческий характер и предусматривают ясно определенную правовую охрану интеллектуальной собственности на результаты НИОКР. Уже в ходе самих НИОКР пользователь ГР может подать заявку, чтобы обеспечить правовую охрану интеллектуальной собственности на сделанные им изобретения. Целью еще одного соглашения может быть коммерциализация. В таких соглашениях в основном содержатся те или иные статьи, обязывающие уведомлять о коммерциализации. В качестве примеров смотри образцы статей 29 и 30.

Образец статьи 29: Патентная охрана изобретений получателя

«[Приобретатель] не будет добиваться получения патентов или прав на сорта растений на основе материалов, перечисленных в статье 2 (то есть материалов в той форме, в какой они были переданы [приобретателю]). [Приобретатель] может подать заявку, чтобы запатентовать изобретения, сделанные с использованием образцов переданных ему материалов, включая изобретения, заключающиеся в модифицированных формах этих материалов, или чтобы

⁴¹ Документ UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 включает дополнение, содержащее примеры стандартов доступа и совместного использования выгод, а также кодекс поведения в некоммерческой сфере и в фармацевтической и биотехнологической промышленности.

⁴² См. UNEP/CBD/WG-ABS/7/2.

получить правовую охрану сортов растений, выведенных с использованием образцов переданных ему материалов»⁴³.

Образец статьи 30: Коммерциализация

«Если Организация предлагает осуществить коммерциализацию, которая в соответствии с положениями статьи 8.2 должна быть одобрена в рамках Плана коммерциализации, Организация может представить Департаменту проект Плана коммерциализации, который содержит достаточно удовлетворяющее Департамент исчерпывающее описание следующих элементов:

- (i) утверждение всех элементов коммерциализации в соответствии с Планом коммерциализации;
- (ii) все выгоды (в том числе неденежные) предлагаемой коммерциализации, которые получит Квинсленд, должны быть одобрены в рамках Плана коммерциализации;
- (iii) любой аспект предлагаемой коммерциализации, которая будет осуществляться за пределами Квинсленда, должен быть одобрен в рамках Плана коммерциализации»⁴⁴.

В. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО⁴⁵

В этой области используются главным образом сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственные животные, леса, микроорганизмы и насекомые, связанные с пищевой промышленностью и сельским хозяйством, а также их разновидности из дикой природы главным образом для выведения, селекции, генетической модификации, размножения и выращивания данного генетического ресурса в полученной форме, а также для сохранения и в других целях.

МДГРР упрощает доступ к генетическим ресурсам растений и содержит подробные положения о совместном использовании выгод и урегулировании споров. Не существует никаких подобных международных механизмов обеспечения доступа и совместного использования выгод, которые действовали бы в отношении животных и микробных ГР. Кроме того, есть много различных, причем очень сложных систем обмена и соглашений о передаче материала, которые охватывают микроорганизмы, предназначенные для пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Среди других особых черт этой отрасли можно отметить следующие:

- генетические ресурсы используются для производства продовольствия, а также для производства новых генетических ресурсов путем рекомбинации и выведения;
- страны стали сильно зависеть друг от друга в области производства продовольствия;
- необходимые материалы обычно предоставляются без ограничений на последующие исследования и выведение;
- существуют крупные коллекции *ex situ* растений и микроорганизмов;
- в этой отрасли постоянно продолжается повторное использование ее собственных генетических ресурсов для получения новых продуктов, но для этих целей ей нужен и доступ к широкому кругу различных генетических ресурсов.

⁴³ Типовое соглашение о передаче материала (СГМ) Организации биотехнологической промышленности (ОБП), статья 4.3.

⁴⁴ Типовое соглашение о передаче материала от 8 марта 1995 г. для обмена материалами между некоммерческими организациями и Имплементационное соглашение о передаче биологического материала, статья 8.3.

⁴⁵ См. UNEP/CBD/WG-ABS/7/2.

Группа правовых и технических экспертов по концепциям, терминам, рабочим определениям и секторальным подходам отметила, что сельскохозяйственная отрасль уникальна в силу ряда факторов, которые объясняют, почему широкий и упрощенный доступ является столь полезным и распространенным в сельском хозяйстве.

Некоторые соглашения о доступе и совместном использовании выгод не допускают использования прав интеллектуальной собственности. См. образец статьи 31:

Образец статьи 31: Сельскохозяйственные исследования

«Получатель будет владельцем потомства или идиоплазмы, основой которых не является данный материал. Получатель соглашается, что он...

(d) не будет стремиться получить права интеллектуальной собственности на данный материал или связанную с ним информацию, поскольку это могло бы нанести ущерб дальнейшим возможностям использования данного материала для проведения сельскохозяйственных исследований и селекционной работы»⁴⁶.

В других СПМ, касающихся сельскохозяйственных исследований, такая возможность допускается, однако на более позднем этапе. См. образец статьи 32:

Образец статьи 32: Сельскохозяйственные исследования, в том числе связанные с интеллектуальной собственностью

«10.7 Подрядная организация обязуется заключить с сотрудничающим учреждением справедливые договоренности по следующим вопросам:

- (a) распределение прав интеллектуальной собственности на данный материал между подрядной организацией и сотрудничающим учреждением в странах помимо Австралии и сотрудничающей страны;
- (b) условия, оговоренные в каких-либо лицензионных договорах между подрядной организацией и сотрудничающим учреждением, позволяющие использовать интеллектуальную собственность, упомянутую в статье 10.3 и в пункте (a);
- (c) условия, оговоренные в каких-либо лицензионных договорах, касающихся другой интеллектуальной собственности, принадлежащей либо подрядной организации, либо сотрудничающему учреждению, или лицензированной ими, которые необходимы для использования этого материала;
- (d) распределение расходов, связанных с подачей заявки на права интеллектуальной собственности и их продление, между подрядной организацией и сотрудничающим учреждением»⁴⁷.

⁴⁶ Соглашение о передаче материала (идиоплазмы и незарегистрированных линий) между Министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции (МСХСП) Канады и несколькими государственными селекционными учреждениями; см. также типовое соглашение о передаче материала (СПМ), распространяющееся на генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, – рекомендовано в качестве образца для учреждений, принимающих участие в Национальной программе по генетическим ресурсам растений и сохранению и использованию агробиологического разнообразия, а также предоставляющих генетические ресурсы растений пользователям (Чешская Республика, Чешский генный банк, Научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур).

⁴⁷ Стандартные положения соглашений по проектам, заключаемых между Австралийским центром международных сельскохозяйственных исследований (АЦМСИ) и подрядной организацией.

С. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ⁴⁸

Статьи об интеллектуальной собственности, включаемые в соглашения о доступе и совместном использовании выгод от некоммерческих исследований, имеют одну общую черту: соглашения о передаче материала и взаимосогласованные условия не преследуют главным образом коммерческие цели и поэтому чаще всего исключают использование прав интеллектуальной собственности или оставляют возможность проведения в дальнейшем новых переговоров, направленных на коммерческое использование и практическое применение генетических ресурсов обладателями прав интеллектуальной собственности.

Для этой области больше всего свойственно использование живых и мертвых организмов и их частей для сохранения, выявления характеристик, анализа, получения встречающихся в природной среде соединений и синтеза ДНК как составных элементов процесса исследования.

В этой области находят применение стандартные взаимосогласованные условия и положения соглашений о совместном использовании выгод (как денежных, так и неденежных).

Обычно предполагается, что использования ГР или результатов исследований в экономических целях и разработки каких-либо продуктов не будет, поэтому не прилагается никаких серьезных усилий по охране интеллектуальной собственности. Однако заключаемые соглашения могут содержать положения на случай изменения намерений, вследствие чего некоммерческие исследования могут стать коммерческими и в конечном счете надо будет получать предварительное обоснованное согласие или заново вести переговоры в целях заключения соглашения о передаче материала.

Одна из особенностей, выявленных экспертами, заключается в том, что прямо оговаривается подразумеваемое согласие совместно использовать непредвиденные коммерческие выгоды или готовность уведомить страну-поставщика в случае, если будут выявлены какие-либо непредвиденные потенциальные коммерческие выгоды.

Если никакого коммерческого применения не предвидится, соглашение обычно прекращает действовать после окончания исследований. Как правило, соглашения о передаче материала или о сотрудничестве основаны на заинтересованности в подготовке кадров и в технической помощи. См. пример в образце статьи 33:

Образец статьи 33: Изменение намерений

«Если после проведения полевых испытаний получатель проявит интерес к разработке данного материала на коммерческом рынке, получатель будет готов провести в духе доброй воли переговоры с НИСИ – до начала сбыта такой продукции – относительно вознаграждения, которое должно быть выплачено НИСИ получателем. Такое вознаграждение может включать роялти с валовой суммы продаж такой продукции, разработанной на основе этого материала»⁴⁹.

⁴⁸ См. UNEP/CBD/WG-ABS/7/2.

⁴⁹ Соглашение о передаче материала (СПМ): ограниченная лицензия в некоммерческих целях, предоставленная Национальным институтом сельскохозяйственных исследований (НИСИ, Уругвай), статья 10.

D. СОХРАНЕНИЕ EX SITU⁵⁰

Как и в случае проведения некоммерческих исследований, соглашения о сохранении *ex situ*, в том числе в ботанических садах и центрах хранения микроорганизмов, не направлены в первую очередь на достижение коммерческих целей и поэтому чаще всего исключают использование прав ИС или оставляют возможность последующего проведения новых переговоров по вопросу о коммерческом использовании и применении ГР обладателями прав интеллектуальной собственности.

В этой сфере используются главным образом микроорганизмы для целей сбора, идентификации, сохранения и распространения. Выгоды носят в основном неденежный характер – они могут выражаться, например, в обмене микробами, в сохранении микробов для использования в долгосрочной перспективе и в консультировании по вопросам обращения с микробами, таким как вопросы выращивания и сохранения. Чаще всего микробы предоставляются бесплатно для проведения некоммерческих исследований. Если пользователи намерены использовать полученный материал в коммерческих целях, они должны согласовать взаимоприемлемые условия.

Кроме того, было отмечено, что соглашения о доступе и совместном использовании выгод распадаются на две категории: это могут быть сделки, заключаемые в соответствии с четко определенными стандартами, а могут быть и уникальные соглашения, разработанные с учетом особых обстоятельств и интересов как поставщика, так и пользователя. Применяются также поэтапные соглашения, то есть, например, на первом этапе заключается соглашение о проведении исследований, а на следующем этапе может быть заключено второе соглашение, которое будет охватывать разработку и коммерциализацию продукта. Поскольку доступ к ресурсам для проведения фундаментальных исследований обычно предшествует образованию цепочки создания ценности, большинство запросов на получение доступа *in situ* преследует научные цели.

Однако права ИС могут сыграть свою роль в ходе использования предоставленных генетических ресурсов. В данной сфере разработано много кодексов поведения, руководящих принципов и типовых соглашений о передаче материала. В образце статьи 34 приводится типичная статья, согласно которой объекты ИС подпадают под действие отдельного письменного соглашения, а в образце статьи 35 речь идет о неденежных выгодах, предусмотренных соглашением о сохранении *ex situ*:

Образец статьи 34: Сохранение *ex situ*

«Ботанический сад Кью (БСК) не будет коммерциализировать никакие генетические ресурсы, полученные в соответствии с настоящим Соглашением. Без ущерба для вышесказанного любая коммерциализация, о которой могут договориться БСК и ЛИСИ, будет регулироваться отдельным письменным соглашением. Понятия «коммерциализировать» и «коммерциализация» включают, в частности, следующее: продажу; подачу патентной заявки; получение или передачу прав интеллектуальной собственности или других материальных или нематериальных прав путем продажи, лицензирования или любым другим способом; начало разработки продукта; изучение рынка и получение предпродажного разрешения»⁵¹.

⁵⁰ См. UNEP/CBD/WG-ABS/7/2.

⁵¹ Соглашение о доступе и совместном использовании выгод, заключенное между Ливанским институтом сельскохозяйственных исследований (Таль-Амара, Райак, Ливан) и Советом попечителей Королевского ботанического сада (Кью, Ричмонд, Суррей, TW9 3AE, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Образец статьи 35: Неденежные выгоды сохранения ex situ

«Выгоды от сбора, изучения или сохранения материала, переданного в соответствии с настоящим Соглашением, могут включать следующее:

- поступление репрезентативной, жизнестойкой части материала в коллекции Семенного банка;*
- обработка и тестирование жизнестойкости материала, его потомства или производных;*
- таксономическая идентификация материала, его потомства или производных;*
- констатация в научных публикациях того факта, что ЛИСИ является источником данного материала;*
- совместное авторство публикаций, когда это уместно;*
- обеспечение того, чтобы стороны предоставили друг другу экземпляры всех таких научных исследований и публикаций;*
- информирование друг друга о любых соответствующих возможностях для повышения квалификации и/или учебы персонала в ЛИСИ или в БСК;*
- поощрение соответствующих сотрудников ЛИСИ или БСК к тому, чтобы они использовали любые такие возможности для повышения квалификации и/или учебы»⁵².*

[Дополнения следуют]

⁵² Соглашение о доступе и совместном использовании выгод, заключенное между Ливанским институтом сельскохозяйственных исследований (Таль-Амара, Райак, Ливан) и Советом попечителей Королевского ботанического сада (Кью, Ричмонд, Суррей, TW9 3AE, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

ДОПОЛНЕНИЕ I

ДЕНЕЖНЫЕ И НЕДЕНЕЖНЫЕ ВЫГОДЫ

В Боннских руководящих принципах перечислены следующие потенциальные выгоды доступа и совместного использования:

1. Денежные выгоды могут включать, но не ограничиваться ими:
 - a) сборы за доступ/сбор за каждый собранный или иными способами приобретенный образец;
 - b) авансовые выплаты;
 - c) поэтапные выплаты;
 - d) лицензионные платежи;
 - e) лицензионные выплаты в случае коммерциализации;
 - f) специальные взносы в целевые фонды поддержки сохранения и устойчивого использования биоразнообразия;
 - h) финансирование научных исследований;
 - i) совместные предприятия;
 - j) совместное владение с соответствующими правами интеллектуальной собственности.
2. Неденежные выгоды могут включать, но не ограничиваться ими:
 - (a) совместное использование результатов научных исследований и разработок;
 - (b) сотрудничество, совместную деятельность и внесение вклада в сфере осуществления программ научных исследований и развития, в частности реализации деятельности, связанной с исследованиями в области биотехнологий, по возможности в стране-поставщике;
 - (c) участие в разработке продуктов;
 - (d) сотрудничество, совместную деятельность и внесение вклада в области просвещения и профессиональной подготовки кадров;
 - (e) доступ к объектам генетических ресурсов *ex-situ* и к базам данных;
 - (f) передачу поставщику генетических ресурсов знаний и технологий на справедливых и наиболее благоприятных условиях, в том числе, когда это согласовано, на льготных и преференциальных условиях, в частности знаний и технологий, связанных с использованием генетических ресурсов, включая биотехнологии, или имеющих отношение к сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия;
 - (g) укрепление потенциала в области передачи технологий Сторонам-пользователям, являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами с переходной экономикой, и разработку технологий в странах происхождения, которые предоставляют генетические ресурсы; кроме того, развитие возможностей коренных и местных общин в области сохранения и устойчивого использования их генетических ресурсов;
 - (h) создание организационного потенциала;
 - (i) людские и материальные ресурсы для укрепления потенциала в области применения и осуществления нормативных положений, регулирующих доступ к генетическим ресурсам;
 - (j) профессиональную подготовку кадров в области генетических ресурсов при полном участии Сторон-поставщиков, причем, где это возможно, на территории таких Сторон;
 - (k) доступ к научной информации, касающейся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в том числе проведение биологических инвентаризаций и таксономических исследований;

- (l) содействие развитию местной экономики;
- (m) научные исследования, направленные на удовлетворение первоочередных потребностей, таких как обеспечение надлежащего здравоохранения и воспроизводства продуктов питания, с учетом видов внутреннего использования генетических ресурсов в странах-поставщиках;
- (n) организационные и профессиональные отношения, которые могут сложиться в результате заключения соглашения о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод последующей совместной деятельности;
- (o) выгоды, гарантирующие обеспеченность продовольствием и средства к существованию;
- (p) социальное признание;
- (q) совместное владение патентами и другими соответствующими формами прав интеллектуальной собственности.

[Дополнение II следует]

ДОПОЛНЕНИЕ II**СПИСОК УПОМЯНУТЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ РЕАЛЬНЫХ И ТИПОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ О ДОСТУПЕ К ГР И СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫГОД**

1. Соглашение о доступе и совместном использовании выгод, заключенное между Ливанским институтом сельскохозяйственных исследований (Таль-Амара, Райак, Ливан) и Советом попечителей Королевского ботанического сада (Кью, Ричмонд, Суррей, TW9 3AE, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
2. Соглашение о конфиденциальности, заключенное Национальным институтом здоровья.
3. Соглашение об исключительной лицензии (образец) – Гарвардский колледж, Соединенные Штаты Америки.
4. Соглашение об исключительном лицензировании сортов растений, заключенное между Ее Величеством царствующей королевой Канады, которую представляет Министерство сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции (МСХСП), и Компанией.
5. Соглашение о лицензировании секретов производства, заключенное между Научно-исследовательским институтом Тропического ботанического сада (НИИТБС) (штат Керала, Индия) и компанией «The Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd, Coimbatore» (Индия) 10 ноября 1995 г.
6. Соглашение о передаче материала (идиоплазмы и незарегистрированных линий) между Министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции (МСХСП) Канады и несколькими государственными селекционными учреждениями.
7. Соглашение о передаче материала: ограниченная лицензия, предоставленная Национальным институтом сельскохозяйственных исследований (НИСИ, Уругвай).
8. Соглашение о передаче материала, Американская типовая коллекция клеточных культур (АТСС).
9. Меморандум о взаимопонимании между [организацией страны происхождения] и Программой разработки терапевтических средств.
10. Типовое соглашение о доступе и совместном использовании выгод между правительством Австралии и стороной, получающей доступ.
11. Типовое соглашение о распределении выгод от биологических открытий, разработанное штатом Квинсленд (Австралия) для того, чтобы содействовать биологическим открытиям в Квинсленде.
12. Типовое соглашение о сотрудничестве между Программой разработки терапевтических средств Отдела лечения и диагностики рака Национального института рака (ПРТС/НИР) (Соединенные Штаты Америки) и правительством страны происхождения/организацией страны происхождения (ПСП/ОСП).
13. Типовое соглашение о передаче материала, разработанное Корейским научно-исследовательским институтом биологических наук и биотехнологий.
14. Типовое соглашение о передаче материала, разработанное Организацией биотехнологической промышленности (ОБП).
15. Типовые соглашения о передаче материала в целях справедливой организации изучения биологического разнообразия (первый вариант: в целях передачи биологических ресурсов некоммерческим или неприбыльным организациям).
16. Типовое соглашение о передаче материала; Международный кодекс поведения по обеспечению устойчивого использования микроорганизмов и регулированию доступа к ним, 2009 г.

17. Типовой проект под названием «Генетическая модификация гиалуронидазных ингибиторов гликопротеинов (WSG) в корнях витании снотворной (*Withania Somnifera*) для получения антиканцерогенного средства», реализацией которого занимаются фармацевтическая компания *Astra Zeneca* (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Национальный институт здоровья (Исламабад) и местные органы власти Каримабада (долина реки Хунза, Пакистан).
18. Типовое соглашение о передаче материала (СПМ), охватывающее генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРПСХ), – образец, рекомендованный учреждениям, участвующим в Национальной программе Чешской Республики по генетическим ресурсам растений и сохранению и использованию агробιοразнообразия (Чешский генный банк, Научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур) и предоставляющим генетические ресурсы растений пользователям.
19. Типовое соглашение о передаче материала (СПМ): положения типового соглашения о лимитированном неисключительном лицензировании для использования генетического материала из коллекции молочнокислых бактерий Чешской Республики, Научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур (НИИСК).
20. Проект соглашения, разработанный Национальным научным фондом; типовое соглашение о передаче биологического материала, заключаемое между некоммерческими организациями; цитируется по источнику: Barton, John and Siebeck, Wolfgang. *Material transfer agreements in genetic resources exchange – the case of the International Agricultural Research Centres*. International Plant Genetic Resources Institute, May 1994.
21. Соглашение о неразглашении между Национальным инновационным фондом (НИФ) и получателем.
22. Соглашение о неисключительной лицензии (образец) – Гарвардский колледж, Соединенные Штаты Америки.
23. Рекомендованные договорные статьи ВОИС и соглашения о процедурах подачи документов.
24. Стандартные положения соглашений по проектам, заключаемых между Австралийским центром международных сельскохозяйственных исследований (АЦМСИ) и подрядной организацией.
25. Типовое соглашение о передаче материала от 8 марта 1995 г. для обмена материалами между некоммерческими организациями и Имплементационное соглашение о передаче биологического материала.



WIPO

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

За дополнительной информацией обращайтесь
в ВОИС по адресу www.wipo.int

Всемирная организация интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон:
+4122 338 91 11
Факс:
+4122 733 54 28