

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Девятая сессия
Женева, 7 – 11 мая 2012 г.

СВЯЗАННЫЕ С ПАТЕНТАМИ ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСТОРОННЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ - ЧАСТЬ II

Документ подготовлен Секретариатом

1. В контексте обсуждений рекомендации 14 Повестки дня в области развития государства-члены на шестой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), состоявшейся 22-26 ноября 2011 г. в Женеве, просили Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) расширить документ CDIP/5/4, отразив в нем пять новых гибких возможностей.
2. Документ CDIP/7/3, «Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном уровнях – Часть II», был представлен на седьмой сессии КРИС. Ввиду того, что 6 мая 2011 г. сессия была приостановлена, документ был рассмотрен на возобновленной сессии 14 ноября 2011 г., и Комитет установил крайний срок - 6 февраля 2012 г. - для представления комментариев государствами-членами. Кроме того, КРИС принял решение о том, что рассмотрение документа с комментариями, полученными от государств-членов к вышеупомянутому сроку, будет продолжено на девятой сессии.
3. В Приложении к настоящему документу содержатся комментарии, полученные Секретариатом от делегаций Бразилии, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки.
4. *КРИС предлагается принять к сведению содержание настоящего документа и Приложения к нему.*

[Приложение следует]

КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТУ CDIP/7/3: СВЯЗАННЫЕ С ПАТЕНТАМИ ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСТОРОННЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

БРАЗИЛИЯ

Принимая во внимание решения, принятые Комитетом по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на 7-й сессии, делегации Бразилии хотелось бы прокомментировать следующие разделы документа CDIP/7/3 («Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном уровнях»):

- Раздел III: Патентоспособность веществ, существующих в природе;
- Раздел IV: Гибкие возможности, связанные с раскрытием;
- Раздел V: Экспертиза по существу.

Нижеследующие комментарии уже были представлены на 7-й сессии Комитета в форме устных заявлений.

Раздел III - ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЕЩЕСТВ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПРИРОДЕ

В отношении патентоспособности веществ, существующих в природе, делегации Бразилии хотелось бы отметить риски, сопряженные с выдачей патентов на существующие в природе вещества, выделенные из их естественной среды, изготовленные с помощью технического процесса или полученные в очищенной или измененной форме. Эти риски включают выдачу патентов с низким изобретательским уровнем или полным его отсутствием исключительно с целью поощрения инвестиций или награды за так называемый критерий «в поте лица». Тем более уместным представляется создание системы охраны традиционных знаний и эффективных правил обязательного раскрытия изобретений, в которых используются генетические ресурсы.

В пункте 46, в целях обеспечения сбалансированного подхода, следует поместить ссылку на экспертов, полагающих, что выдача патентов просто на открытия несовместима с Соглашением ТРИПС. Кроме того, следует отметить, что отсутствие определения понятия «изобретение» представляет собой одну из основных гибких возможностей, заложенных в Соглашении ТРИПС. В документе CDIP/7/3 не содержится дальнейшего изучения этой возможности. Каждое государство-член может применять гибкость при разработке своей патентной системы в соответствии с собственной правовой системой и практикой.

Раздел IV: ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С РАСКРЫТИЕМ

В плане гибких возможностей, связанных с раскрытием, достаточность раскрытия является важнейшим вопросом, который следует подробнее раскрыть в документе CDIP/7/3. Данный вопрос охвачен рекомендациями Повестки дня в области развития; он лежит в основе сбалансированной и эффективной системы интеллектуальной собственности. Достаточность раскрытия также является механизмом повышения правовой определенности, поскольку более ясное описание способствует определению границ патентов. Делегация Бразилии предлагает включить в пересмотренный вариант документа CDIP/7/3 раздел, посвященный этой проблеме.

Делегация Бразилии считает необходимым пересмотр содержащегося в документе CDIP/7/3 подхода к требованию раскрытия лучшего способа осуществления изобретения. Данное требование усложняет процесс выдачи патента, однако следует помнить, что получение патента оборачивается временной монополией, ущемляющей свободу конкуренции – одного из важнейших столпов рыночной экономики. Требование раскрытия лучшего способа осуществления изобретения способствует достижению основного компромисса, лежащего в основе патентной системы: предоставлению исключительных прав в обмен на доступ к знаниям и технологии. Это требование имеет особую значимость для развивающихся и наименее развитых стран, поскольку оно содействует передаче технологии.

В том, что касается происхождения генетических ресурсов, делегация Бразилии полагает, что государствам-членам ВТО и ВОИС следует как можно скорее найти общее решение этого вопроса. Нам необходимо найти многостороннее решение, обеспечивающее поддержку системой ИС положений Нагойского протокола и позволяющее пресекать ошибочную выдачу патентов, основанных на незаконном присвоении генетических ресурсов и традиционных знаний. Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) располагает четким мандатом на поиск общей платформы в вопросах охраны генетических ресурсов и традиционных знаний. Делегация Бразилии полагает, что требование обязательного раскрытия представляет собой оптимальный механизм (в том, что касается интеллектуальной собственности) укрепления Нагойского протокола и препятствования выдаче ошибочных патентов странами. Учитывая негативные последствия для традиционных общин и, в более крупных масштабах, для биоразнообразия, государствам-членам следует бороться с кражей и незаконным присвоением биологического материала и соответствующих традиционных знаний с той же решимостью, которую они демонстрируют в борьбе с иными нарушениями прав ИС,

Раздел V: ЭКСПЕРТИЗА ПО СУЩЕСТВУ

В том, что касается экспертизы по существу, у делегации Бразилии есть оговорки в отношении пункта 83, где утверждается, что проведение поиска и экспертизы по существу для всех заявок – не лучший подход для всех патентных ведомств (с ясной ссылкой на развивающиеся и наименее развитые страны). ВОИС следует поддерживать государства-члены в укреплении национального потенциала, способствующего полноценному развитию их национальных систем ИС, вместо того, чтобы давать понять, что полная патентная система является уделом лишь некоторых стран. В документе CDIP/7/3 должно быть указано, что первым вариантом, доступным для всех стран, является разработка национальной системы полной экспертизы по существу.

Из документа CDIP/7/3 следует, что некоторым государствам-членам надлежит лишь подтверждать действительность выданных за рубежом патентов, не рассматривая их качество. Из документа также следует, что при подтверждении действительности патентов таким странам нужно исходить из того, что применительно к этим патентам полностью выполнены требования о раскрытии и тщательно соблюдены критерии патентоспособности.

Как следствие, следует пересмотреть раздел V документа CDIP/7/3 с тем, чтобы привести его в соответствие с рекомендациями Повестки дня в области развития. Повестка дня предвосхищает всеохватную систему ИС, позволяющую развивающимся и наименее развитым странам извлекать из нее пользу. Адекватным подходом к этому вопросу является оценка роли сотрудничества в укреплении национального потенциала. В этом смысле государства-члены проявили бы большую готовность к разработке национальных систем полной экспертизы по существу, если бы это стало целью их национальной политики. Использование других вариантов должно быть вопросом, решение по которому

принимается на национальном уровне. В связи с этим ВОИС могла бы содействовать государствам-членам в полном выполнении их международных обязательств, принимая при этом во внимание различия в социально-экономическом уровне и правовых системах.

НИДЕРЛАНДЫ

В отношении формальной экспертизы, проводимой в Нидерландах, важно подчеркнуть, что патент выдается вне зависимости от результатов экспертизы. Этот факт можно подчеркнуть в сноске, которая бы гласила: «Патент выдается вне зависимости от результатов экспертизы».

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Соединенные Штаты принимают к сведению исследование «Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном уровнях – Часть II» (документ CDIP/7/3) и выражают благодарность Секретариату за подготовку этого исследования. Не выражая поддержки заключениям и выводам исследования, мы представляем комментарии к обсуждению «Гибких возможностей, связанных с раскрытием» (часть IV), «Экспертиза по существу» (часть V) и «Регулирование антиконкурентных положений в патентно-лицензионных соглашениях, осуществляемое ведомством ИС ex-officio» (часть VI). Мы надеемся, что благодаря комментариям расширится перспектива и контекст дискуссий, и, следовательно, повысится качество и польза документа. Предлагаем включить комментарии государств-членов в качестве приложения к исследованию.

Комментарии к разделу IV

1. В частях «Гибкие возможности, связанные с раскрытием» и «Экспертиза по существу» мы отметили неполноту нескольких ссылок на практику Ведомства США по патентам и товарным знакам. Мы обсудили этот вопрос с Секретариатом в ходе седьмой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности и полагаем, что Секретариат учел наши редакционные поправки.
2. В части «Указание происхождения биологического материала» (пункты 74-80) обсуждаются представленные ВОИС и Советом ТРИПС материалы, в которых содержатся предложения по новым требованиям к раскрытию в патентном законодательстве. Они представлены как вид «связанных с патентами гибких возможностей», однако в документе недостаточно ясно обозначено, что так называемое «требование раскрытия источника в патенте» не является общепризнанной гибкой возможностью, допускаемой ТРИПС. При этом в документе не рассматриваются материалы, указывающие на недостатки и вредные эффекты подобных предложений. Соединенные Штаты представили целый ряд подобных документов (см., например, IP/C/W/209, IP/W/C/434, IP/C/W/449, IP/C/W/469). Мы предлагаем, чтобы в документе CDIP/7/3 также были отражены точки зрения, не поддерживающие новые требования к раскрытию.
3. Несмотря на то, что в пунктах 72 и 73 перечислены общепринятые критерии патентоспособности, т.е. новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость, не доказано, что происхождение биологического материала имеет отношение к патентоспособности. Связи между источником и вышеперечисленными требованиями в отношении патентоспособности не прослеживается. Между тем, сторонники идеи предполагают, что располагая информацией о происхождении биологического материала, эксперт будет склонен к проведению более глубокого поиска

известных способов использования в месте происхождения. Доводы в пользу того, что подобный поиск продуктивен и не наносит ущерба более полному поиску по известному уровню техники, отсутствуют. Кроме того, описание биологического материала в контексте патентных заявок представляет изобретения как однозначно связанные лишь с одним биологическим материалом, а не с десятками, сотнями или более биологических материалов. В документе CDIP/7/3 должна быть отражена сложность определения того, когда изобретение относится к биологическому материалу, какой биологический материал заявлен, и когда следует раскрывать источник биологического материала.

4. Новое требование раскрытия источника в патенте не гарантирует получения соответствующими сторонами предварительного обоснованного согласия и не обеспечивает справедливого совместного пользования выгодами с провайдерами генетических ресурсов. Скорее, оно вносит неопределенность в патентную систему, порождает новые нагрузки как для заявителей (которые должны их учитывать), так и для национальных патентных ведомств (которые должны выполнять новые административные функции), и оказывает отрицательное влияние на инновационный процесс.

5. В дополнение к вышеперечисленному мы отмечаем, что хорошо функционирующая патентная система обладает различными механизмами, препятствующими ошибочной выдаче патентов. Хотелось бы воспользоваться данной возможностью, чтобы привести перечень соответствующих механизмов в американской патентной системе:

(a) Американское патентное право требует от заявителя представить эксперту «информацию, имеющую значение для патентоспособности».¹ Если какой-либо генетический ресурс представляет собой подобную значимую информацию, к нему применяется требование о раскрытии. Кроме того, если доступ к генетическому источнику необходим для возможности реализовать и использовать изобретение, заявитель должен раскрыть источник получения генетического ресурса (в случае, когда материал по-прежнему находится в этом источнике) или депонировать биологический материал в соответствии с Будапештской конвенцией (в отсутствие гарантии наличия материала в источнике).

(b) Согласно американской патентной практике, эксперты обязаны провести обширный поиск по публикациям, патентной литературе и иным материалам с целью определить возможность выдачи патента на заявленное изобретение. Источники, к которым обращаются эксперты, включают специализированные базы данных, содержащие информацию о генетических ресурсах.

(c) До выдачи патента с большей частью заявок может ознакомиться широкая публика, которая, согласно текущей практике, может предложить вниманию эксперта информацию в отношении этих опубликованных заявок.

(d) В соответствии с американской патентной практикой, допускается внесение исправлений в патент после его выдачи, а также аннулирование или корректировка пунктов формулы изобретения, заявлять которые изобретатель не был уполномочен.

(e) Американская заявка на выдачу патента может включать информацию о поиске из многих источников. Так, например, заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), может включать отчет о международном поиске/дополнительном международном поиске, где содержится информация, полученная от экспертов из самых разных стран. Процедура «Ускоренного патентного

¹ См. Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56; Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2000.

делопроизводства» также позволяет многочисленным патентным ведомствам обмениваться результатами поиска и экспертизы.

Комментарии к разделу V

1. В части V содержится полезное обсуждение экспертизы по существу, но в ней, возможно, недостаточно четко обозначено количество времени, необходимого для проведения экспертизы по заявке, а значит и недостаточно подчеркивается польза специализации эксперта в определенной сфере техники и важность подобной специализации. Благодаря специализации эксперты проводят эффективную экспертизу заявки, что, в свою очередь, позволяет снизить расходы на патентную экспертизу и пошлину за проведение экспертизы. Региональные патентные ведомства могут обеспечить соответствующий эффект масштаба для достаточной специализации. Часть V следует расширить для включения указаний относительно того, какие факторы следует учитывать государствам-членам при отборе формальностей экспертизы по существу, и с целью обеспечить лучшее понимание преимуществ распределения нагрузки и региональных патентных ведомств.

Комментарии к разделу VI

1. Мы принимаем во внимание тот факт, что Секретариат получил от Комитета по развитию и интеллектуальной собственности мандат на проведение исследования по узкой теме антиконкурентных положений в договорах патентной лицензии и роли ведомств ИС в пересмотре подобных положений. При этом мы полагаем, что раскрытие этой темы в исследовании выиграло бы от ее рассмотрения в более широком контексте, признающем в целом проконкурентный характер лицензирования патентов.²

2. Лицензирование патентов имеет в целом проконкурентный характер, поскольку позволяет владельцам патентов максимально увеличить пользу от их изобретений, предоставляя возможность совместить права интеллектуальной собственности с другими составляющими производственного процесса, такими как производственные мощности, каналы сбыта и рабочие. Лицензирование патентов способствует дальнейшим исследованиям и разработкам, расширяя возможности извлечения выгоды из патентных прав за пределы продажи патентных прав и стимулируя дальнейшие изобретения. Лицензирование патентов способствует передаче технологии и позволяет компаниям участвовать в открытых инновациях, получая доступ к использованию наилучших изобретений, соответствующих их бизнес-модели, даже когда эти изобретения являются плодом НИОКР других компаний. Зачастую перекрестное лицензирование позволяет урегулировать ситуацию, когда блокирующие патенты препятствуют компаниям в использовании их собственных технологий, что укрепляет инновации и содействует конкуренции. В результате лицензирования патентов потребители извлекают выгоду из появления новых продуктов и снижения затрат на производство.

3. Обратная передача технической информации покупателем лицензии продавцу лицензии — соглашения о передаче патентных прав от лицензиатов исходному лицензиару — обладает особыми преимуществами, поддерживающими конкуренцию. Обратная передача может содействовать инновациям и последующему лицензированию изобретений, охраняя возможность исходных изобретателей совершенствоваться

² См. U.S. Dept. of Justice and Federal Trade Commission Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (April 6, 2005), § 2.0, по адресу www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm. Та же политика описана в документе «Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition», подготовленном в 2007 г. Федеральной торговой комиссией и Министерством юстиции США, доступном по адресу www.ftc.gov/reports/innovation/P040101PromotingInnovationandCompetitionrpt0704.pdf.

изобретения после того, как к ним получили доступ другие изобретатели. Масштаб действия обратных передач ограничен лицензированной технологией, они не имеют исключительного характера и едва ли могут нанести ущерб конкуренции.

4. Еще одной составляющей более широкого контекста, на который должно опираться исследование, является большое разнообразие в конкурентной политике различных стран и регионов. Во многих юрисдикциях, в частности, в США, ведомства ИС не регистрируют лицензионные соглашения в реестре и не рассматривают влияние таких соглашений в области ИС на конкуренцию. Этот сложный и полный нюансов анализ проводится по необходимости и в зависимости от каждого конкретного случая либо антимонопольными учреждениями, либо судами, рассматривающими соответствующие иски. Кроме того, в таких юрисдикциях, как США, подавляющее большинство лицензионных соглашений анализируется согласно правилу «разумного подхода», с тщательным рассмотрением экономических последствий соглашения для соответствующих рынков, с тем, чтобы определить, в какой степени ущерб конкуренции перевешивает проконкурентные преимущества соглашения. Как правило, ведомства ИС не приспособлены или не обладают должной квалификацией для изучения относящихся к конкуренции проблем, связанных с ИС.

[Конец Приложения и документа]