

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

Двадцать четвертая сессия
Женева, 22–26 апреля 2013 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МАНДАТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ВОИС ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОШИБОЧНОЙ ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОДАМИ

Документ представлен делегациями Канады, Японии, Республики Корея, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки

1. Двадцать пятого марта 2013 г. Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило запрос от Представительства Соединенных Штатов Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях, от имени делегаций Канады, Японии, Республики Кореи и Соединенных Штатов Америки, о повторном вынесении «Предложения о мандате на проведение Секретариатом ВОИС исследования в отношении мер по недопущению ошибочной выдачи патентов и обеспечению соответствия действующим системам предоставления доступа и совместного пользования выгодами», содержащегося в документе с индексом WIPO/GRTKF/IC/23/6, на обсуждение в рамках двадцать четвертой сессии Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору («МКГР») в качестве рабочего документа по пятому пункту повестки дня. Предложение было выпущено в виде документа с индексом WIPO/GRTKF/IC/24/6 от 26 марта 2013 г.
2. Двадцать второго апреля 2013 г. Международное бюро ВОИС получило просьбу Представительства Соединенных Штатов Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях относительно выпуска пересмотренного варианта этого предложения. Этот пересмотренный вариант включает нового соавтора— делегацию Российской Федерации, а также некоторые дополнительные вопросы.

3. В соответствии с упомянутой выше просьбой в приложении к настоящему документу содержится указанное пересмотренное предложение.

*4. Комитету предлагается
принять к сведению и
рассмотреть предложение,
содержащееся в приложении к
настоящему документу.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МАНДАТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ВОИС ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОШИБОЧНОЙ ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОДАМИ

В контексте ведущейся МКГР работы по созданию механизмов для предотвращения ошибочной выдачи патентов и незаконного присвоения генетических ресурсов (ГР) и/или традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами (ТЗГР), и с учетом приверженности государств-членов ВОИС рекомендациям Повестки дня в области развития МКГР просит Секретариат провести с участием главного экономиста следующую дополнительную работу:

обновить Техническое исследование ВОИС относительно требований о раскрытии информации, относящейся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям (исследование № 3, 2004 г.), включив в него информацию о требованиях о раскрытии и применяемых государствами-членами ВОИС соответствующих системах доступа и совместного пользования выгодами (ДПВ). Учитывая потребность в проведении основанного на фактах анализа вопроса о том, способствуют ли требования о раскрытии информации и соответствующие системы ДПВ решению проблемы ошибочной выдачи патентов и незаконного присвоения, и не снижают ли они стимулы к инновационной деятельности и совместному пользованию выгодами, в рамках исследования необходимо рассмотреть:

1. выгоды, полученные предоставляющими странами в результате применения требований о раскрытии информации и действия соответствующих систем ДПВ;
2. расходы национальных ведомств/юрисдикций, связанные с требованием о раскрытии; и
3. расходы, связанные с требованием о раскрытии и смежными требованиями (доказательство предварительного осознанного согласия (ПОС) и взаимосогласованных условий (ВСУ)), которые несут заявители на выдачу патента;
4. расходы заявителей, которые действительно использовали ГР и/или ТЗГР, и заявителей, которые, возможно, их не использовали, но должны выяснить, каковы должны быть их действия в связи с требованием о раскрытии информации.

В частности, в рамках исследования необходимо как минимум проанализировать национальные и региональные законы, нормативные акты и регламентирующие процедуры в области интеллектуальной собственности, предусматривающие раскрытие источника или происхождения генетического ресурса и/или ТЗГР, а для каждого государства или региона (в зависимости от обстоятельств), предъявляющего требование о раскрытии информации, указать следующее:

- В скольких случаях заявители на выдачу патента раскрывали информацию об источнике/происхождении?
- Какие документы необходимо представить в патентное ведомство при подаче патентной заявки?
- Какие существуют руководящие принципы, позволяющие заявителям понять предъявляемые к ним требования?
- Каким образом патентное ведомство проверяет представленную информацию (если проверяет)? На каком этапе рассмотрения заявки принимается решение о

целесообразности раскрытия информации о происхождении ГР? На этапе формальной экспертизы? Привлекаются ли к участию в этом процессе специалисты в области экспертизы по существу? Если специалисты привлекаются, то существуют ли специальные инструкции для экспертов? Какие положения должны включать такие инструкции?

- Какие предъявляются дополнительные требования, помимо раскрытия информации об источнике/происхождении? Например, нужно ли выяснять, какие органы требуют подтверждения ПОС и ВСУ?
- В рамках исследования собрать информацию о процедурах, которые необходимо соблюсти для получения ПОС/ВСУ для случаев, когда требуется подтверждение ПОС/ВСУ. Например, требуется ли копия договора о передаче ГР или какой-либо другой документ? Как ведомство будет рассматривать оформленный договор? Как ведомство обращается с конфиденциальной коммерческой информацией, содержащейся в таком договоре?
- Если заявка предполагает использовать несколько ГР (или какой-либо род ГР), требуется ли раскрывать информацию (или нужны ли документы) по каждому виду ГР? Как ведомство действует в ситуации, если речь идет о целом роде ГР: должен ли заявитель раскрывать информацию только об одном характерном ГР из всей категории рода?
- Если ГР является дикорастущим растением, ареал распространения которого включает лес, поле, городской парк или невозделанные земли автора изобретения, какие документы необходимо представить в отношении такого ГР? Предусмотрены ли исключения для дикорастущей флоры?
- Существует ли какое-либо различие в требованиях о раскрытии информации для национальных и иностранных авторов изобретений?
- Если источником ГР является ботанический сад (происхождение *ex situ*, страна происхождения которого установлена), но в результате процесса культивирования в ботаническом саду свойства ГР (растения), возможно, претерпели изменения, что должен указывать заявитель — ботанический сад или страну, в которой находится ботанический сад с данным ГР? Если требуется заключить договор (ПОС или ВСУ), кто выступает его сторонами? С кем требуется заключать договор — с ботаническим садом или страной происхождения?
- Если заявитель допустил ошибку в связи с требованием о раскрытии информации, как он может исправить ее? Например, если заявитель, не стремясь сознательно ввести ведомство в заблуждение, указал в качестве источника вместо одной страны другую, будет ли ведомство считать это новыми данными и потребует ли от заявителя на выдачу патента повторно подать заявку?
- Для каждого ведомства, требующего раскрытия информации, указать средний срок обработки патентной заявки, к которой применялось требование о раскрытии информации о происхождении, а также средний срок обработки всех патентных заявок.
- Для случаев, когда требовалось раскрытие информации об источнике/происхождении и такое требование было выполнено, как был получен доступ к генетическому ресурсу — непосредственно (*in situ*), через семенной фонд или иное хранилище или путем приобретения в виде товара?
- Выросло или снизилось число патентных заявок в данной технической области после введения требования о раскрытии информации? Если снизилось, то, возможно, заявители, которые до введения требования подали бы патентную заявку, отказались от

получения патента и предпочли охранять свои изобретения в качестве коммерческой тайны?

- Если система Вашей страны предусматривает уплату денежных средств, просьба указать их размер.
- Какой объем неденежных выгод был получен после введения требования о раскрытии информации и внедрения соответствующей системы ДПВ? Сколько соглашений о ДПВ было подписано с тех пор?
- Какая информация о происхождении ГР, представленная заявителем, сообщается при публикации заявки и/или патента?
- Как в дальнейшем будет использоваться информация о происхождении ГР?
- Будет ли полученная в результате раскрытия информация включена в базу данных для целей поиска?
- Для государств-членов ВОИС, предъявляющих требование о раскрытии информации: сколько соглашений о ДПВ было подписано после введения требования о раскрытии?
- При наличии соглашений о ДПВ: напоминают ли такие соглашения получателям ГР и/или ТЗГР о необходимости раскрывать информацию об их источнике/происхождении при обращении за охраной интеллектуальной собственности?
- Предусмотрены ли уголовные или административные санкции и/или штрафы за несоблюдение требования о раскрытии информации об источнике/происхождении ГР и/или ТЗГР в патентной заявке? Если предусмотрены, то следует описать ситуации, в которых они были применены и в чем они заключались, а также указать, подавались ли апелляции и какие решения были приняты соответствующим апелляционным органом.
- При наличии требования о раскрытии информации требует ли ведомство также раскрывать информацию об известном уровне техники, имеющую существенное значение для патентоспособности изобретения? Если нет, то чем обусловлено наличие требования о раскрытии информации об источнике ГР и/или ТЗГР в условиях отсутствия требования о раскрытии информации об известном уровне техники, имеющей существенное значение для патентоспособности? Каким образом раскрытие информации способствует проведению экспертизы?
- Как часто информация об источнике или происхождении имеет существенное значение для патентоспособности? Для стран, которые требуют раскрытия информации в рамках законодательства в области ИС: существует ли национальное законодательство, касающееся вопросов незаконного присвоения и ненадлежащего использования ГР и/или ТЗГР?
- Имеет ли ведомство механизм, позволяющий третьим сторонам предоставлять информацию, имеющую существенное значение для патентоспособности патентной заявки?
- Существуют ли другие средства, помимо механизма, позволяющего третьим сторонам предоставлять информацию, имеющую существенное значение для патентоспособности? Имеет ли ведомство механизм, позволяющий опротестовать патент (как до, так и после выдачи)? Если да, то является ли это основанием для того, чтобы опротестовать патент в случае несоблюдения требования о раскрытии информации?

- Как государство-член ВОИС обеспечивает соблюдение требований ПОС или ВСУ в ситуациях, когда требование о раскрытии информации не применяется?
- Может ли патентное ведомство поделиться каким-либо собственным опытом по данному вопросу?

Исследование должно быть проведено как можно быстрее, с тем чтобы делегации могли принять обоснованное решение относительно нашей работы по ГР и/или ТЗГР.

[Конец приложения и документа]