

专利法常设委员会

第三十一届会议

2019年12月2日至5日, 日内瓦

经修订的巴西和西班牙代表团的提案

秘书处编拟的文件

1. 本文件附件中载有经修订的关于继续研究公开充分性问题的提案。该提案由巴西代表团和西班牙代表团提交, 供委员会在议程草案第6项“专利质量, 包括异议制度”下审议。

2. 请专利法常设委员会 (SCP) 成员
审议附件内容。

[后接附件]

专利法常设委员会第三十二届会议
巴西和西班牙的提案

关于公开充分性问题的进一步研究

1. 在 2015 年 7 月 27 日至 31 日于日内瓦举行的专利法常设委员会（SCP）第二十二届会议上，委员会讨论了秘书处编拟的关于公开充分性问题的研究报告（文件 SCP/22/4）。
2. 这项研究的依据是由成员和地区专利局在答复 2014 年 12 月 15 日的通函 C. 8403 时向国际局提交的信息。共 58 个成员国和三个地区专利局就关于公开充分性要求的国家法律提供了信息。
3. 文件 SCP/22/4 提供了关于各国法律及其对公开充分性的主要普遍原则的应用的宝贵信息，特别是：（i）授权公开要求；（ii）依据要求；（iii）书面描述要求。
4. 该首份汇编文件有助于分享成员就发挥公开充分性的作用所采取的最佳实践和解决方案，以期确保对高质量专利进行授权。然而，由于仅仅是对各国立法的汇编，本文件并未深入分析实际的专利申请，委员会根据西班牙提交的提案（SCP/24/3）开展的创造性要求研究也是如此。
5. 根据 TRIPS 协定第 29 条，成员应要求专利申请者用足够清晰与完整的方式公开其发明，以便于为熟悉该门技术者所运用，并要求申请者指明发明者已知的运用该项发明的最佳方式。因此，在兼顾各方的专利体系中，公开充分性是一项核心要素，并且是专利授权的必要对应补充。
6. 考虑到其对于专利质量的重要性，巴西和西班牙认为，关于公开充分性的讨论应移至议程项目“专利质量，包括异议制度”中。还建议秘书处编拟一份关于公开充分性的研究报告，以解决专利请求的说明书中关于化学领域具体方面的问题。
7. 由于该技术领域十分复杂，专利说明书必须充分公开，使熟悉该门技术者无需进行不必要的实验和/或进一步咨询专利持有人便可复制发明。成员普遍认识到，专利说明书对于保证向第三方许可专利时和专利过期后能够完整复制发明十分重要。这使专利能够得到有效利用，并有助于研究和开发新的产品和流程。
8. 因此，巴西和西班牙认为，进一步研究公开充分性，将增加以下方面的透明度：各专利局如何开展针对这一要求的分析，以及为确保专利过期或授权许可后第三方能够有效复制发明所采取的不同方法。
9. 在 SCP 第三十一届会议讨论本提案第一稿时，几个代表团对提案表示欢迎。包括西班牙代表团在内的其他代表团指出，公开的充分性不仅是化学领域感兴趣的问题，也是其他领域感兴趣的问题。微生物就是一个公开充分性非常重要的技术领域的明显例子。布达佩斯体系的实施正是为了解决这个问题。
10. 另一个不仅在本委员会而且在整个产权组织都引起高度关注的技术领域是人工智能。在提及深度学习发明中，输入和输出之间发生了什么并不十分清楚，一些专家将这种情况比作黑箱。此外，训练数据和训练方法是否应该对公众提供也存在不确定性。因此，在人工智能领域，显然需要处理公开的充分性问题。
11. 巴西和西班牙建议，研究范围应涵盖无机化学和有机化学，包括制药，以及微生物、人工智能和任何其他需要特别关注公开充分性得到满足的技术领域。因此，我们为公开充分性研究提出以下非详尽的主题清单：

- 马库什形式定义的化合物；
 - 酯类、醚类、盐和氮氧化物；
 - 立体异构体（对应异构体、非对映异构体、顺反异构体和 E-Z 异构体）；
 - 前体药物；
 - 组合物和制剂；
 - 多晶型物质和结晶、共晶物、水合物和溶剂合物；
 - 已知化合物的新用法；
 - 化学产品的制作过程；
 - 微生物（与执行《布达佩斯条约》有关的不同方面）；
 - 人工智能。
12. 这项研究根据的是成员和地区专利局提交的信息，其中包含关于其做法的事实性信息汇总。
13. 秘书处向 SCP 公布并介绍研究报告后，请成员国参与分享环节，介绍其各自的审查经验和做法。

[附件和文件完]