

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

Двадцатая сессия
Женева, 14 – 22 февраля 2012 г.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Документ подготовлен Секретариатом

1. В Приложении к настоящему документу содержится документ WIPO/GRTKF/IC/9/13 («Патентная система и генетические ресурсы»), первоначально представленный делегацией Японии.

2. *Комитету предлагается
принять к сведению этот
документ и Приложение к нему.*

[Приложение]

R

ВОИС



WIPO/GRTKF/IC/9/13

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 20 апреля 2006 г.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

**МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГЕНЕТИЧЕСКИМ
РЕСУРСАМ, ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ И ФОЛЬКЛОРУ**

**Девятая сессия
Женева, 24 – 28 апреля 2006 г.**

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Документ, представленный Японией

1. Нотой, датированной 20 апреля 2006 г., Постоянное представительство Японии при Европейском отделении ООН и других международных организациях в Женеве обращается с просьбой распространить прилагаемый документ в качестве рабочего документа Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору («Комитет») на его девятой сессии.

2. Текст документа, в том виде, как он получен публикуется в Приложении к настоящему документу.

3. Межправительственному комитету предлагается к сведению содержание Приложения.

[Приложение следует]

Патентная система и генетические ресурсы

I. Взаимосвязь между Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) и патентной системой в качестве основания для исследования

1. Соответствие Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) с патентной системой было одним из основных спорных моментов в проходящих обсуждениях в связи с правами интеллектуальной собственности, и это является основанием для исследования различных вопросов, касающихся взаимосвязи между генетическими ресурсами, ассоциируемыми традиционными знаниями и правами интеллектуальной собственности.

Однако в том, что касается юридических прав и обязанностей, очевидно, что КБР и патентная система не вступают в противоречие друг с другом и являются взаимодополняющими.

A. Взаимосвязь между КБР и патентной системой

2. В статье 22.1 говорится следующее:

Положения настоящей Конвенции не затрагивают права и обязанности любой Договаривающейся стороны, вытекающие из любого действующего международного соглашения, за исключением случаев, когда результатом осуществления этих прав и обязанностей стал бы серьезный ущерб или угроза биологическому разнообразию.

3. В статье 16.5 говорится следующее:

Договаривающиеся стороны, признавая, что патенты и иные права интеллектуальной собственности могут оказывать влияние на осуществление настоящей Конвенции, сотрудничают в этой области, руководствуясь национальным законодательством и нормами международного права, с целью обеспечить, чтобы эти права и обязанности способствовали и не противоречили ее целям.

4. Прежде всего, основываясь на статье 22.1 КБР, очевидно, что положения КБР не имеют прямого влияния на современную патентную систему, которая создана в соответствии с существующим международным соглашением.¹ Кроме того, хотя статья 16.5 КБР предусматривает сотрудничество между странами, с тем чтобы права интеллектуальной собственности содействовали, а не противоречили целям КБР, статья также делает совершенно очевидным, что такое сотрудничество должно осуществляться в рамках «национального законодательства и международного права», то есть в контексте существующей международной и национальной патентной

¹ Что касается «серьезного ущерба или угрозы» в этом положении, очень трудно судить, в каких случаях причиняется «серьезный ущерб или угроза биологическому разнообразию», но это может рассматриваться как крайне исключительные случаи. В большинстве национальных законодательств и международном праве, которые предусматривают охрану прав интеллектуальной собственности, в некоторых особых случаях должна приниматься во внимание возможность ограничения прав интеллектуальной собственности в государственных интересах.

системы.² Поэтому с точки зрения правовой перспективы очевидно, что существующая патентная система не будет изменена ввиду положений КБР и что такие изменения не ожидаются.

5. По вопросу влияния патентной системы на КБР необходимо помнить, что патентная система выдает патенты на изобретения, которые отвечают определенным критериям, в частности таким, как новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость, но она не выдает патенты на известный уровень техники. Другими словами, все, что существует в сфере общественного достояния, останется неизменным, и если страны, предоставляющие/являющиеся провайдерами генетических ресурсов и ассоциируемых традиционных знаний могут использовать их обычным образом, они не подпадают под влияние патентной системы.

6. Цель договоров, относящихся к патентной системе, в частности Соглашения ТРИПС, состоит в охране интеллектуальной собственности, в частности изобретений, в то время цель КБР состоит в сохранении биологического разнообразия; таким образом, цели, содержание и объект КБР как договора отличается от договоров, относящихся к патентной системе.

В. Взаимодополняющее действие КБР и патентной системы

7. Цели КБР, которые должны быть достигнуты согласно соответствующим положениям, состоят в: 1) сохранении биологического разнообразия, 2) устойчивом использовании его компонентов и 3) совместном получении на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, которые достигаются путем «надлежащей передачи соответствующей технологии с учетом всех прав на такие ресурсы и технологию», как предусматривает КБР. Таким образом, акцент делается на передаче технологии в качестве средства достижения трех целей КБР, при этом предполагается функционирование патентной системы как важного фактора передачи технологии. Например, система публикации и система выдачи лицензий в контексте патентной системы способствуют распространению и передаче технологии. Также следует помнить, что выгоды (монетарные и не монетарные, включая технологии, являющиеся объектами передачи технологии), которые являются предметом совместного пользования, возникают в результате надлежащей охраны прав интеллектуальной собственности. Запрет выдачи патента на любой живой организм лишит потенциальных заявителей возможности получать выгоды от изобретений, использующих генетические ресурсы, и уберет стимулы для развития технологии, которая может быть объектом передачи, и, следовательно, будут утрачены возможности совместного пользования выгодами для стран, предоставляющих генетические ресурсы.

8. Таким образом, можно предположить, что патентная система может дополнять КБР, облегчая совместное пользование выгодами или передачу технологии, которые оговорены в КБР.

² На стадии формулирования редакция этого положения была изменена с «признавая, что... имеют влияние на...» на «признавая, что... могут оказывать влияние на...» [т.е. было добавлено слово «могут»], и это продемонстрировало отсутствие консенсуса в переговорном процессе между странами по таким вопросам, как имеют ли права интеллектуальной собственности влияние на КБР или нет, и если такие права имеют влияние, является ли такое влияние позитивным или негативным.

II. Усилия, предпринятые на основе КБР

A. Обязательства по КБР

9. КБР имеет целью: i) сохранение биологического разнообразия, ii) устойчивое использование его компонентов, и iii) совместное пользование на справедливой и равной основе выгодами, возникающих из использования генетических ресурсов.

10. Статья 16 КБР, которая относится к «патентам» или «правам интеллектуальной собственности», не требует раскрытия источника/страны происхождения генетических ресурсов и ассоциируемых традиционных знаний. Поэтому, КБР не обязывает Договаривающиеся стороны раскрывать страну происхождения и пр. генетических ресурсов и ассоциируемых традиционных знаний в заявках на выдачу патента.

11. КБР оставляет на усмотрение Договаривающихся сторон принятие решения в отношении мер, которые должны предприниматься для достижения указанных целей; поэтому Договаривающимся сторонам разрешается применять Конвенцию путем принятия других мер помимо требования о раскрытии источника/страны происхождения генетических ресурсов и ассоциируемых традиционных знаний в заявках на выдачу патента.

B. Деятельность в Японии

12. Япония является Договаривающейся стороной КБР со времени вступления этого соглашения в силу; поэтому мы считаем очень важным достижение целей КБР и реализацию устойчивого использования генетических ресурсов. Генетические ресурсы являются основным материалом для различных видов исследовательской деятельности, включая биотехнологию, а также для промышленного применения результатов такой исследовательской деятельности; поэтому в Японии такие генетические ресурсы рассматриваются как важный компонент поступательного развития промышленности.

13. Поэтому Япония в «стратегиях в области биотехнологии» стремится «реализовать сбор, приобретение и предложение генетических ресурсов в гармонии и сотрудничестве с другими странами, обладающими такими ресурсами на основе духа Конвенции о биологическом разнообразии (КБР)». Страна осуществляет различные виды деятельности, пользуясь свободой действий, которую КБР предоставляет Сторонам. Последовательно осуществляя нашу деятельность, мы пришли к пониманию возможности облегчить доступ к генетическим ресурсам и совместному пользованию на справедливой и равной основе выгодами, полученными от использования генетических ресурсов на основе КБР.

1. Подготовка «Руководящих принципов доступа к генетическим ресурсам для пользователей в Японии»

14. Япония считает возможным для Договаривающихся сторон КБР облегчать доступ к генетическим ресурсам и содействовать совместному пользованию на справедливой и равной основе выгодами, связанными с использованием генетических ресурсов, – что является одной из целей КБР, – путем выполнения своих обязательств в соответствии с свободой действий, предоставленной Договаривающимся сторонам в рамках КБР, одновременно принимая во внимание Боннские принципы.

15. Поэтому со времени принятия в 2002 г. Боннских принципов, Япония просвещает национальных пользователей генетических ресурсов и распространяет идею необходимости соблюдения закона стран, предоставляющих такие ресурсы, и совместного пользования на справедливой и равной основе выгодами, связанными с использованием таких генетических ресурсов на основе взаимосогласованных условий с соответствующими сторонами в случаях, когда японские пользователи имеют доступ к генетическим ресурсам в других странах.

16. Далее, «Руководящие принципы доступа к генетическим ресурсам для пользователей в Японии» были подготовлены в марте 2005 г. на основе мнений представителей промышленности и академических кругов в целях озвучивания идеи доступа к генетическим ресурсам и совместном пользовании выгодами, как предусмотрено в Боннских принципах. С апреля 2005 г. Японское правительство занимается распространением этих принципов по всей стране. Япония была первой страной, подготовившей вышеуказанные принципы для пользователей генетических ресурсов в компаниях и исследовательских учреждениях в Японии. Объясняя необходимость в получении предварительного информированного согласия (ПИС) у правительств или сторон, связанных с соответствующими генетическими ресурсами, и необходимость получения взаимосогласованных условий (ВСУ) в контрактах с соответствующими сторонами, Руководящие принципы направлены на популяризацию КБР и пр. и служат практическим руководством, которое поясняет каждый шаг процедуры, связанной с доступом к генетическим ресурсам и совместным пользованием выгодами.

17. Цель Руководящих принципов состоит в оказании помощи странам, предоставляющим генетические ресурсы, и странам, использующим их, позволяя им пользоваться преимуществами и создавать беспроигрышные связи между собой путем осуществления доступа к генетическим ресурсам и совместного пользования выгодами на справедливой и равной основе.

2. Деятельность Японской ассоциации биопромышленности (JBA)

18. В ряде развивающихся стран тропические леса, обладающие богатым биологическим разнообразием, все время сокращаются в результате освоения и деградации окружающей среды, вызванной ростом населения или промышленности, и вследствие этого многие биологические виды исчезли, нарушив экосистему. В этих обстоятельствах необходимость «создать и поддерживать программы научно-технического образования в области мер по сохранению... биологического разнообразия и его компонентов и обеспечить поддержку такому образованию и обучению в конкретных целях развивающихся стран» предусмотрена в статье 12(а) КБР при рассмотрении потребностей развивающихся стран.

19. На этом фоне Япония предоставляет развивающимся странам различные программы помощи в исследованиях и программы обучения в области сохранения биологического разнообразия, уделяя внимание четкому соблюдению положений КБР и усиливая международную роль этого соглашения. Касаясь программ оказания помощи в области исследований, Япония в период с 1993 по 1999 гг. приняла в общей сложности 591 исследователя из Таиланда, Индонезии и Малайзии в рамках «программы партнерства в области исследований в целях сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов». Япония также направляет экспертов в эти страны и поддерживает их путем установки техники и оборудования. Касаясь программ обучения, JBA проводит программы для участников из

развивающихся стран со всех концов мира, фокусируя внимание на странах Азиатско-тихоокеанского региона. К концу финансового 2004 г. Япония приняла в качестве стажеров 159 исследователей и правительственных чиновников в области биотехнологии из 25 стран. Стажеры познакомились с политикой Японии, связанной с биотехнологией, и основными положениями КБР, при этом также уделялось внимание тому, как генетические ресурсы должны оцениваться и применяться. Они также приобрели знания и опыт в связи с биотехнологиями путем проведения практического обучения.

3. Деятельность Национального института технологии и оценки (NITE)

20. Поскольку в КБР четко предусмотрено, что страны, предоставляющие генетические ресурсы, обладают суверенными правами на эти генетические ресурсы, особую важность приобрела проблема стабильного и устойчивого приобретения генетических ресурсов, что является ключевым компонентом развития биотехнологии.

21. Ввиду такой ситуации NITE, который является центром биологических ресурсов Японии, считает важным соблюдать положения КБР и гарантировать приток генетических ресурсов путем получения согласия у стран, производящих такие ресурсы. Поэтому NITE считает очень важным в качестве национальной стратегии выстраивать партнерские связи в области доступа к генетическим ресурсам с азиатскими странами, которые исторически и экономически поддерживают отношения с Японией.

22. Таким образом, NITE подписал меморандумы о договоренностях (МОД) с соответствующими правительственными органами в таких азиатских странах, как Индонезия, Вьетнам, Таиланд и Китай. В соответствии с этими МОД NITE развивает совместные проекты с этими странами в целях получения микробиологических ресурсов из этих стран, проведения таксономического анализа и использования таких ресурсов. В рамках совместных проектов получают взаимные немонетарные выгоды, в частности предоставление экспертов и принятие специалистов на стажировку. NITE работает в направлении создания среды, которая может предоставить выгоды обеим сторонам проекта в соответствии с стадией прогресса в таких областях, как фундаментальные и прикладные исследования.

23. Посредством такой деятельности NITE способствовала развитию взаимопонимания со странами-партнерами и работала в направлении достаточного обеспечения генетическими ресурсами путем включения положения о совместном пользовании выгодами на справедливой и равной основе, согласно КБР.

III. Так называемые «ошибочно выданные патенты»

24. Некоторые страны считают, что проблема состоит в том, что на некоторые изобретения, полученные с использованием генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний, патенты были выданы ошибочно, поскольку заявки не обладали ни новизной, ни изобретательским уровнем и не отвечали требованиям патентоспособности. Во-первых, мы хотели бы отметить, что в соответствии с современной патентной системой существует механизм, позволяющий отзыв выданных патентов, если они не отвечают требованиям новизны и изобретательского уровня. Тем не менее, мы понимаем, что даже временное действие «ошибочно выданных патентов» накладывает бремя на третьи стороны. В целях регулирования и решения этих проблем мы считаем полезным разработать базу данных, относящихся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям, которая была бы доступной для экспертов во всем мире.

А. Примеры так называемых «ошибочно выданных патентов»

25. Случаи с куркумой и нимом приводятся сторонниками требования о раскрытии как типовые примеры изобретений, использующих генетические ресурсы и связанные традиционные знания, на которые были ошибочно выданы патенты, несмотря на то, что они не обладают новизной и изобретательским уровнем и не отвечают требованиям патентоспособности.

26. В случае с куркумой (патент США №5401504) ранее выданный патент был впоследствии отклонен в ходе процедуры повторной экспертизы. Оппоненты настаивали, представив несколько документов в качестве свидетельства, что заявленное изобретение, на которое был выдан патент, являлось умением, которое использовалось в одной из стран в течение столетий. Документы включали непатентные документы, литературу, написанную более 100 лет назад, и литературу на местных языках. Упомянутое изобретение в конечном счете было отклонено на основании представленных документов по причине отсутствия новизны.

27. В случае с нимом (Европейский патент №436257) ранее выданный патент был отозван. Во-первых, возражение против выдачи патента было сделано после выдачи патента. Возражающая против выдачи патента сторона настаивала, представив несколько документов в качестве доказательства, что изобретение не обладает ни новизной, ни изобретательским уровнем. В ходе процедуры возражения было вынесено решение, что изобретение не обладало ни новизной, ни изобретательским уровнем. Заявитель этого изобретения, который возражал против такого решения, потребовал судебного разбирательства, но в ходе этого разбирательства это изобретение было окончательно отклонено по причине отсутствия изобретательского уровня, на основании другой литературы, а не патентных документов, представленных на стадии возражения.

В. Причина так называемых «ошибочно выданных патентов»

28. Можно предполагать, что эксперты выдали патенты потому, что не имели доступа к доказательству, которое свидетельствовало, что эти изобретения не обладали новизной и/или изобретательским уровнем или признало эти документы относящимися к известному уровню техники.

29. Документы, которые были представлены при вынесении окончательных решений об отклонении, являлись документами, представленными третьими сторонами, и эксперты не приводили эти документы в списке справочных данных на момент выдачи патентов или не приводили эти документы в отчете о поиске, который был подготовлен в ходе процесса экспертизы.

30. Теперь мы рассматриваем вопрос о том, мог ли эксперт иметь доступ к упомянутым документам во время вынесения экспертами окончательного заключения по делу в соответствии с процедурой экспертизы в Японии.

31. В ходе экспертизы эксперты исследуют известный уровень, относящийся к заявленному изобретению. Нельзя отрицать, что даже для эксперта, обладающего специальными знаниями в определенной технической области, к которой принадлежит изобретение, очень трудно изучить все имеющиеся документы, хотя эксперт имеет возможность просмотреть патентные документы, базу данных технических отчетов,

доступных для коммерческих целей, влиятельные научные журналы и пр. Невозможно изучить каждый и/или все документы, включая технические документы и научные журналы, которые существуют в мире.

32. Подробно рассматривая два вышеуказанных случая мы не можем признать, что указанные документы могли бы считаться (i) часто используемыми патентными документами или (ii) документами в базе данных технических документов, так как в одном из случаев, некоторые документы были созданы более 100 лет назад и некоторые документы являлись непатентными документами, написанными на местных языках. В другом случае мы не могли отрицать, что для экспертов было нелегкой задачей найти упомянутые документы, поскольку документы, на которые делалась ссылка при вынесении окончательного решения, не являлись патентными документами и, возможно, не были включены в базу данных технических документов.

33. Мы считаем, что в силу множества факторов, таких, как языковой барьер и ограниченные возможности баз данных и пр., эксперты испытывают затруднения в поиске доступа к адекватным документам известного уровня.

С. Решение проблемы «ошибочно выданных патентов»

34. С точки зрения Японии, действенное решение этой проблемы состоит в создании базы данных, относящихся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям, которая будет доступна экспертам в любой стране во избежание ошибочной выдачи патентов на генетические ресурсы и связанные традиционные знания.

35. Как указывалось выше, в разделе В, Япония считает, что основная причина ошибочной выдачи патентов состоит в трудностях ввиду различных ограничений, которые препятствуют экспертам в поиске документов, удостоверяющих отсутствие в изобретениях новизны или изобретательского уровня; поэтому мы бы хотели указать, что действенное и прямое решение состоит в создании базы данных, легко доступной для любого эксперта.

36. В настоящее время эксперты проводят поиск по уровню техники по базам данных. Для обеспечения максимальной эффективности такого поиска необходимо, прежде всего, создать базу, обеспечивающую удобный к ней доступ. Экспертам крайне сложно рассматривать все имеющиеся документы ввиду бесчисленности документов, содержащих ссылки на генетические ресурсы и связанные с ними знания. Кроме того, просмотр различных журналов и старых документов связан с еще большими трудностями. К тому же может существовать такой уровень техники, знания о котором передаются только устно, поэтому крайне необходимо создать базу данных таких документов (и информации об уровне техники), которая обеспечивала бы условия, позволяющие экспертам эффективно проводить поиск.

При создании базы данных необходимо в определенной степени учитывать используемые языки, поскольку создаваемая база данных должна обеспечить простоту ее использования экспертами в каждой стране

37. Вряд ли каждый эксперт может обладать знанием всех языков в мире, поскольку это естественно, когда в стране используется свой язык. Кроме того, следует признать, что могут существовать документы на коренных языках, используемых коренными общинами. Согласно одной из рекомендаций, документы, составленные на коренных

языках, должны сопровождаться резюме на том языке, который может быть понят каждым экспертом.

Наиболее эффективный подход состоит в том, чтобы каждая страна оценила и обобщила информацию, подлежащую включению в базу данных

38. Существует необъятный объем информации и письменных текстов, посвященных генетическим ресурсам и традиционным знаниям. Созданная новая база данных не может содержать всю информацию, используемую при патентной экспертизе, или хранить все данные о генетических ресурсах мира и связанных с ними традиционных знаниях. Кроме того, могут существовать определенные документы, касающиеся одних и тех же генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний, а также может существовать информация о генетических ресурсах и связанных с ними традиционных знаниях, которая передается только устно. Ввиду этих обстоятельств наиболее эффективный способ состоит в том, чтобы каждая страна оценила и обобщила находящуюся в ее ведении информацию, касающуюся генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний.

Созданная таким образом база данных должна обеспечить экспертам всех стран мира возможность использовать ее для проведения поиска по принципу «единого окна»

39. Существуют страны, которые создали базы данных о своих генетических ресурсах и связанных с ними традиционных знаниях. Разумеется, созданные таким образом базы данных должны обеспечивать беспрепятственный доступ к ним и их использование экспертами любой страны, поскольку заявки на патенты, касающиеся генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний, подаются не только на национальном, но и на международном уровне.

40. Например, «каму-каму» – это небольшое дерево, которое произрастает не в одной, а сразу в нескольких странах. Поэтому для экспертов не достаточно провести поиск по базе данных в одной конкретной стране, даже если эта страна располагает собственной базой данных. Им необходимо исследовать базу данных каждой страны, в которой произрастает «каму-каму». Это создает большие проблемы для экспертов, которым приходится проводить исследование в сжатые сроки. Кроме того, поиск существенно затрудняется в том случае, если для каждой базы данных требуется применять специфические подходы или способы проведения поиска, и при таких обстоятельствах экспертам почти невозможно проверить все базы данных в ограниченные сроки. Как следствие, новая система должна представлять собой систему «единого окна», когда поиск по генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям может проводиться один раз и комплексно, а не систему, в которой приходится проводить поиск по каждой базе данных, созданной каждой страной. Таким образом, предлагаемая база данных, основанная на принципе «единого окна», может быть создана как единая сводная система или как совокупность множества систем, обеспечивающей простой поиск нажатием одной клавиши. Необходимо провести достаточно широкие обсуждения с целью определить, каким образом создать наиболее эффективную базу данных в обозримом будущем.

41. Обсуждение проблемы создания такой базы данных должно проходить под эгидой международной организации, такой, как ВОИС, которая отвечает за управление интеллектуальной собственностью, поскольку база данных подлежит использованию патентными экспертами в каждой стране.

IV. Раскрытие страны происхождения/предоставляющей страны/источника, доказательство получения предварительного информированного согласия (ПИС), доказательство совместного пользования выгодами в патентных заявках и предотвращение ошибочной выдачи патентов

42. Несколько стран выразили мнение о том, что снижению риска ошибочной выдачи патентов способствует раскрытие страны происхождения/предоставляющей страны/источника, доказательство получения предварительного информированного согласия (ПИС) и доказательство совместного пользования выгодами в патентных заявках, поскольку это служит источником дополнительной информации, которую патентные эксперты могут использовать при проведении поиска по известному уровню техники. Однако мы не можем согласиться с этой точкой зрения по следующим причинам.

А. Информация о стране происхождения/предоставляющей стране/источнике генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний не имеет для вынесения патентным экспертом решения относительно новизны и изобретательского уровня никакого значения. Для вынесения такого решения не имеют также значения ни доказательство получения ПИС, ни доказательство совместного пользования выгодами применительно к генетическим ресурсам и традиционным знаниям.

43. Термины «новизна» и «изобретательский уровень (неочевидность)» используются в РСТ, Соглашении ТРИПС и т.д. В Соглашении ТРИПС четкого определения этих терминов не дается. Однако в РСТ приводятся следующие определения.

РСТ Статья 33. Международная предварительная экспертиза

(2) Для целей международной предварительной экспертизы заявленное изобретение считается новым, если его не порочит предшествующий уровень техники, как он определен Инструкцией.

(3) Для целей международной предварительной экспертизы заявленное изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, если оно, принимая во внимание предшествующий уровень техники, как он определен Инструкцией, на установленную соответствующую дату не является очевидным для специалистов в данной области.

Инструкция к РСТ

Правило 64: Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы

64.1: Предшествующий уровень техники

(а) Для целей статьи 33(2) и (3) все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации), считается предшествующим уровнем техники при условии, что такое раскрытие имело место до соответствующей даты.

44. То, определяется ли в качестве известного уровня техники только информация, доводимая до всеобщего сведения путем письменного раскрытия, или же вся информация (письменная или устная) зависит от регулирующих норм каждой страны в области ИС. Другим различием между странами, зависящим от их регулирующих норм, является то, что именно используется при вынесении решения относительно новизны и изобретательского уровня в качестве известного уровня техники – известный уровень

техники соответствующей страны или же известный уровень техники данной страны и других стран.

45. Давайте рассмотрим следующий гипотетический случай, когда в качестве известного уровня техники рассматривается вся информация, существующая повсюду в мире, как это вытекает из определения предшествующего уровня техники, данного в РСТ.

(Гипотетический случай)

Предположим, что заявленное изобретение представляет собой «синтетическую смолу, в которой жидкая субстанция генетического ресурса А смешана с неким первичным материалом».

В формуле изобретения, содержащейся в поданных документах, изобретение описывается как «синтетическая смола, в которой жидкая субстанция генетического ресурса А смешана с неким первичным материалом», но не указывается страна происхождения этого генетического ресурса и т.д. Предположим, что в поданных документах, не содержащих формулу изобретения, раскрывается информация о том, что страной происхождения генетического ресурса А является Х, а также приводятся доказательства получения ПИС и совместного пользования выгодами.

Кроме того, предположим, что указанное изобретение имеет эффект, заключающийся в том, что добавление жидкой субстанции генетического ресурса А существенно повышает прочность смолы.

Взаимосвязь между эффектом изобретения и генетическим ресурсом

46. В целом особое свойство генетического ресурса А не зависит от страны, в которой этот ресурс был получен. Поэтому эффект изобретения, заключающийся в повышении прочности смолы, является одинаковым независимо от страны, в которой был получен ресурс А, фактически используемый в изобретении.

47. Иными словами, генетический ресурс А из страны происхождения Х был выбран и использован в изобретении случайно. Он был выбран не потому, что генетический ресурс А из страны происхождения Х обладает особой эффективностью с точки зрения повышения прочности смолы. Это верно, когда речь идет не о стране происхождения, а о стране, предоставившей ресурс, и источнике.

Кроме того, само собой разумеется, что получение ПИС или доказательство совместного пользования выгодами никоим образом не влияет на эффект изобретения.

Проводимый экспертами поиск по известному уровню техники

48. Давайте рассмотрим, каким образом эксперт проводит исследование по известному уровню техники в данном случае.

49. Эксперт будет проводить поиск по известному уровню техники в области использования генетического ресурса А независимо от страны происхождения. Выражение «независимо от страны происхождения» имеет два значения.

50. Первое значение заключается в том, что не важно, в какой именно стране имеется техническая информация. Техническая информация об использовании генетического ресурса А, полученного в стране происхождения Х, может существовать не только в этой стране Х, но и в стране происхождения Y. Поэтому поиск по информации об использовании генетического ресурса А необходимо проводить по всему миру, даже если фактически в заявленном изобретении используется генетический ресурс А, полученный в стране происхождения Х.

51. Второе значение заключается в том, что с точки зрения технической информации не важно, какая именно страна является страной происхождения генетического ресурса, фактически используемого в изобретении. Например, в технической информации может четко определяться только использование генетического ресурса А, а не страна происхождения этого ресурса. Кроме того, в технической информации может описываться использование генетического ресурса А из страны происхождения Х или использование генетического ресурса А из страны происхождения Y. Вся техническая информация изучается в качестве документов, отражающих известный уровень техники, независимо от того, указана ли четко страна происхождения, поскольку особые свойства генетического ресурса А не зависят от страны, в которой этот ресурс был получен. Кроме того, в случае, когда в формуле описывается только «жидкая субстанция генетического ресурса А», но не указывается страна происхождения, заявленное изобретение нельзя толковать как содержащее ссылку на «жидкую субстанцию генетического ресурса А из страны происхождения Х», даже несмотря на раскрытие страны происхождения Х в поданных документах, не содержащих описания формулы. Это еще одна причина, по которой необходимо будет проводить поиск по технической информации о генетическом ресурсе А независимо от страны происхождения этого ресурса.

52. Для экспертного поиска по известному уровню техники, касающемуся генетического ресурса А, страна происхождения не имеет значения, и поэтому в информации о стране нет необходимости. Это верно в случае, когда речь идет о стране происхождения, а не о стране, предоставившей ресурс, и источнике. Кроме того, очевидно то, что для экспертов, производящих поиск по известному уровню техники, необходимой информацией не является ни доказательство получения ПИС, ни доказательство совместного пользования выгодами.

Случай, когда сфера охвата известного уровня техники ограничена уровнем техники отдельной страны

53. Определение предшествующего уровня техники, которое фигурирует в РСТ, принято не во всех странах. Некоторые страны ограничивают сферу охвата известного уровня техники уровнем техники своей собственности страны. Если предположить, что страна Y приняла вышеуказанное определение предшествующего уровня техники, то тогда поиск по известному уровню техники будет проводиться следующим образом.

54. В странах, иных, чем Y, имеется техническая информация об использовании генетического ресурса А, полученного в стране происхождения Х, или техническая информация об использовании генетического ресурса А, полученного в стране происхождения Y. Однако в стране Y запрещено включать техническую информацию, которая существует в стране происхождения Х, в поиск по известному уровню техники на основании того, что в изобретении фактически использован генетический ресурс А, полученный в стране происхождения Х. Поиск может проводиться только по технической информации, которая существует в стране Y.

55. В стране Y может иметься техническая информация об использовании генетического ресурса А из страны X и техническая информация об использовании генетического ресурса А из страны Y. Как отмечалось выше, особые свойства генетического ресурса А идентичны независимо от страны, в которой получен генетический ресурс А; поэтому поиск должен проводиться по технической информации об использовании генетического ресурса А независимо от страны, в которой получен этот ресурс.

56. Таким образом, информация о стране происхождения генетического ресурса не является необходимой для целей проведения поиска по известному уровню техники, даже, несмотря на то, что сфера охвата известного уровня техники ограничена уровнем техники отдельной страны.

C. Вынесение решения относительно новизны и изобретательского уровня

57. Давайте рассмотрим, каким образом эксперт выносит решение о новизне и изобретательском уровне.

58. Во-первых, эксперт решает, соответствует ли заявленное изобретение тому уровню техники, который описан в документах, найденных в ходе поиска по известному уровню техники; иными словами, идентично ли заявленное изобретение известному уровню техники. Если «синтетическая смола, в которой жидкая субстанция генетического ресурса А страны происхождения X смешана с исходным материалом», содержится в известном уровне техники, то выносится решение об идентичности упомянутого уровня техники и заявленного изобретения – в данном случае, когда страна происхождения генетического ресурса А в формуле не упомянута. (Предположим, что в формуле содержится описание «генетического ресурса А страны происхождения X» и что особые свойства генетического ресурса А одинаковы независимо от страны, в которой этот ресурс получен – в этом случае выносится решение об идентичности упомянутого уровня техники и заявленного изобретения и информация о стране происхождения никак не влияет на вынесение решения о новизне.)

59. В случае, когда заявленное изобретение отличается от известного уровня техники, выносится решение о том, содержит ли в себе заявленное изобретение изобретательский уровень. Иными словами, является ли оно – с учетом предшествующего уровня техники – очевидным для специалиста в данной области. Во-первых, эксперт находит уровень техники, в наибольшей степени сходный с заявленным изобретением, сравнивает его с заявленным изобретением и определяет различия между ними. Затем он анализирует эти различия, принимая во внимание не только упомянутый уровень техники, но и известный уровень техники в других областях и общие технические знания, и выносит решение о том, являются ли отличные элементы, содержащиеся в заявленном изобретении, очевидными для специалиста в данной области с обычным уровнем творческого мышления, причем со ссылкой на наиболее сходный уровень техники. Иными словами, эксперт определяет, может ли специалист в данной области без затруднений создать заявленное изобретение на основе наиболее сходного уровня техники путем сочетания известного уровня техники или способов в других областях с упомянутым уровнем техники. Это решение носит технический характер. Если особые свойства генетического ресурса А не зависят от страны, из которой он получен, информация о стране происхождения никак не влияет на выносимое решение. (Предположим, что в формуле содержится описание «генетического ресурса А страны происхождения X» – в этом случае информация о стране происхождения не будет иметь никакого значения для вынесения

решения и она не будет иметь никакого значения для вынесения решения в отношении изобретательского уровня, если особые свойства генетического ресурса А не зависят от страны, из которой был получен этот генетический ресурс.)

60. Таким образом, эксперты не используют информацию о странах происхождения генетических ресурсов при вынесении решения относительно новизны и изобретательского уровня. Это верно в случае, когда речь идет не о стране происхождения, а о стране, предоставившей генетический ресурс, и источнике. Доказательство получения ПИС и доказательство совместного пользования выгодами не имеют технических последствий; поэтому само собой разумеется, что эксперты не используют такую информацию, когда они выносят решение относительно новизны и изобретательского уровня.

61. Отсюда следует, что решения относительно новизны и изобретательского уровня не связаны с информацией о стране происхождения, стране, предоставившей ресурс, и источниках генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний. Кроме того, вынесение решений относительно новизны и изобретательского уровня не связано ни с доказательством получения предварительного информированного согласия на использование генетических ресурсов и традиционных знаний, ни с доказательством совместного пользования выгодами. В случае, если предоставляется информация, которая является бесполезной при вынесении решений относительно новизны и изобретательского уровня, это может обусловить ошибочную выдачу патента на изобретение, которое не отвечает требованиям новизны и изобретательского уровня.

В. Даже если генетический ресурс, полученный в том или ином месте, обладает собственными особыми свойствами, это не может служить достаточным объяснением необходимости установления новых обязательств относительно раскрытия.

62. До сих пор в своих пояснениях мы исходили из того, что особые свойства генетического ресурса А одинаковы независимо от страны, в которой этот ресурс получен, если в целом используется идентичный генетический ресурс А. Однако на это можно возразить, что генетический ресурс полученный в том или ином месте может обладать свойствами, отличными от свойств такого ресурса, полученного в других местах.

63. Даже если генетический ресурс, полученный в том или ином месте, обладает собственными особыми свойствами, которые отличаются от свойств ресурса, полученного в другом месте, и изобретение было сделано с использованием таких особых свойств, это не может служить достаточным объяснением необходимости установления для заявителя нового, дополнительного обязательства относительно раскрытия.

64. Предположим, например, что генетический ресурс А страны происхождения Х обладает конкретным свойством Z. В таком случае заявленное изобретение может быть сочтено заключающим в себе генетический ресурс страны происхождения Y, если в формуле не указана страна происхождения, а лишь упоминается об «использовании генетического ресурса А». Даже если слова «страна происхождения Х» будут содержаться в той части поданных документов, которые не содержат описания формулы, заявленное изобретение будет квалифицировано так, как оно описано в формуле; поэтому решение будет вынесено так, как если бы страной происхождения генетического ресурса являлась любая страна. Как следствие, если из уровня техники

известна технология, в которой используется генетический ресурс А страны происхождения Y, решение относительно новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения будет основываться на этой технологии и, в итоге, заявленное изобретение будет отклонено. Иными словами, если генетический ресурс, полученный в стране происхождения X имеет особые свойства, информация, которая подлежала бы раскрытию в соответствии с новыми обязательствами по раскрытию, никак не повлияла бы на новизну и изобретательский уровень в случае, если бы страна происхождения была указана в той части поданных документов, которые не содержат описания формулы.

65. Если основой изобретения является свойство Z, которое характерно для генетического ресурса А страны происхождения X, и если в нем используется этот ресурс, заявителю необходимо описать техническую сущность в формуле с целью пояснить отличительные признаки изобретения, которые не могут быть получены с использованием генетического ресурса страны происхождения Y, и определить превосходство изобретения или раскрыть техническое значение изобретения в поданной заявке. В этом случае в формуле необходимо описать не то, что «страной происхождения является X», а техническую сущность, которая прямо определяет свойство Z (например, особые компоненты, особая генетическая структура и т.д.), поскольку вряд ли можно сказать, что выражение «страна происхождения X» характеризует свойство Z с технической точки зрения. Даже если большинство генетических ресурсов А страны происхождения X имеют особое свойство Z, нет никакой гарантии того, что все индивидуальные генетические ресурсы А будут в равной степени обладать особым свойством Z. Вряд ли можно обосновать установление обязательства по раскрытию страны происхождения в формуле, даже если основой изобретения является свойство Z и если в нем используется генетический ресурс А из страны происхождения X.

66. Кроме того, хотелось бы остановиться на требовании достаточности раскрытия в этой области. При описании технической сущности, которая прямо определяет свойство Z в формуле, заявителю необходимо пояснить в поданных документах техническое значение использования генетического ресурса страны происхождения X или особого свойства Z генетического ресурса А страны происхождения X и техническую сущность, которая прямо определяет свойство Z, с тем чтобы специалист в данной области мог понять изобретение, а третье лицо могло понять и воплотить изобретение. Заявителю необходимо описать, как получить генетический ресурс А, который обладает особым свойством Z. Может потребоваться включить в поданные документы информацию описательного характера, а именно информацию о «стране происхождения X», поскольку такая информация дает возможность получить генетический ресурс А, обладающий особым свойством Z. Информация о стране происхождения может облегчить получение генетического ресурса А, который обладает особым свойством Z, однако это не всегда так. Когда в описании к заявке сложно раскрыть генетический ресурс А, обладающий особым свойством Z, в достаточной степени для того, чтобы третье лицо могло без труда получить этот генетический ресурс, необходимо передать генетический ресурс А организации по депонированию в соответствии с нормами патентного права каждой страны или Будапештским договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры. Поэтому раскрытие «страны происхождения X» не всегда обеспечивает выполнение требования о достаточной степени раскрытия.

67. Таким образом, в заключение делается вывод о том, что даже в случае, когда только генетический ресурс из конкретного места имеет особый признак, это не может служить достаточным оправданием необходимости установления нового обязательства о раскрытии.

[Конец Приложения и документа]