

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

**Тридцать восьмая сессия
Женева, 10–14 декабря 2018 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, Норвегии, Республики Корея, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки

ВВЕДЕНИЕ

1. Пятнадцатого ноября 2018 г. в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) поступила просьба Постоянного представительства Соединенных Штатов Америки при Всемирной торговой организации (ВТО), представленная от имени делегаций Канады, Японии, Норвегии, Республики Корея, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, вновь вынести на обсуждение тридцать восьмой сессии Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) «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», содержащееся в документе WIPO/GRTKF/IC/37/14.
2. Во исполнение указанной просьбы вышеупомянутое предложение воспроизводится в приложении к настоящему документу.

*3. Комитету предлагается
принять к сведению и
рассмотреть предложение,
изложенное 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 решению проблемы ошибочной выдачи патентов и незаконного присвоения и не сказываются ли они на стимулах к инновационной деятельности, в рамках исследования необходимо рассмотреть:

1. какое воздействие требования о раскрытии информации оказывают на обеспечение соблюдения системы ДПВ;
2. расходы и бремя для национальных ведомств/юрисдикций, связанные с требованием о раскрытии; и
3. расходы и бремя, связанные с требованием о раскрытии, которые несут заявители на выдачу патента, в том, что касается как заявителей, которые действительно использовали ГР и/или ТЗГР, так и заявителей, которые, возможно, их не использовали, но должны выяснить, что требуется от них в связи с требованием о раскрытии информации;
4. какое воздействие требования о раскрытии информации оказывают на авторитетность патентной системы среди различных заинтересованных сторон и общества в целом.

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?
- В чем заключается механизм (механизмы) приведения в действие обязательства о раскрытии информации об источнике/происхождении?
- Какую информацию и какие документы необходимо представить в патентное ведомство при подаче патентной заявки?

- Какая ситуация возникает тогда, когда заявитель не знает источника/происхождения? Может ли заявитель в таких случаях выполнить обязательство о раскрытии информации путем представления информации о непосредственном источнике, из которого заявитель/изобретатель получил ГР и/или ТЗГР, заявить, что он или она не знает источника/ происхождения, или же он или она должны провести дальнейшие расследования для представления требуемой информации?
- Какие существуют руководящие принципы, позволяющие заявителям понять предъявляемые к ним требования?
- Проверяет ли патентное ведомство представленную информацию и, если проверяет, то каким образом? 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? В чем заключаются такие инструкции?
- Какие предъявляются дополнительные требования, помимо раскрытия информации об источнике/происхождении? Это может включать, например, определение того, 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 неводеланные 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

вести 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 требуемый срок, а также средний срок обработки всех заявок в соответствующей области технологии.
- 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?
- Если система Вашей страны предусматривает уплату денежных средств, просьба указать их размер.
- В той степени, в какой такая информация имеется в пределах вашей территории, 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?
- Увеличилось ли количество соглашений о ДПВ, подписанных со времени внедрения требования о раскрытии информации?
- Имеются ли примеры разоблачения случаев незаконного присвоения вследствие раскрытия информации об источнике/происхождении и т.д. ГР и/или ТЗГР в патентных заявках?
- 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?
- 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.
- Может ли нераскрытие информации приводить к отказу в заявке или к тому, что обработка заявки прекращается?
- Может ли нераскрытие информации приводить к объявлению предоставленного патента недействительным или лишенным исковой силы?
- Как системы раскрытия информации сказываются (в том числе, в частности, в отношении любых требований о ДПВ) на субъектах, приобретающих патентные права

от первоначального заявителя, когда патент содержит ГР/ТЗГР, раскрытые этим первоначальным заявителем, до выхода изобретения на рынок?

- Каковы экономические (т.е. в отличие от, например, административных) расходы для заявителей в случаях, когда их отказ раскрыть информацию или нераскрытие ими информации о ГР/ТЗГР приводит к отклонению заявки на объявление недействительным патента (или пунктов патентной формулы)?
- 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? Способствует ли раскрытие информации 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]