

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Семнадцатая сессия
Женева, 19–21 февраля 2024 года

ЦИТИРОВАНИЕ НЕПИСЬМЕННОГО РАСКРЫТИЯ

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится проект поправок к Инструкции к РСТ, призванных распространить определение соответствующего уровня техники для целей международного поиска и международной предварительной экспертизы на неписьменные раскрытия. В нем также приводится обновленная информация о работе на уровне Международных органов, которую необходимо изучить, прежде чем внедрять это изменение, связанное с порядком хранения неписьменных раскрытий и обеспечения доступа к ним заявителей, Указанных ведомств и других сторон.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. На двадцать девятой сессии Заседания Международных органов в рамках РСТ (Заседание) в июне 2022 года Международные органы обсудили документ о цитировании уровня техники, существующего в неписьменном виде (документ РСТ/MIA/29/2). В этом документе были представлены проекты отдельных предварительных поправок к Инструкции к РСТ, которые расширяют определение соответствующего уровня техники в рамках РСТ, распространяя его как на письменные, так и неписьменные раскрытия. В документе также были описаны изменения, которые потребуются внести в практику цитирования уровня техники для распространения упомянутого определения на письменные и неписьменные раскрытия. Основные тезисы состоявшейся дискуссии изложены в пунктах 28–33 резюме Председателя данной сессии, документ РСТ/MIA/29/10.

3. На пятнадцатой сессии Рабочей группы в октябре 2022 года Международное бюро представило документ, посвященный неписьменным раскрытиям, с пересмотренным проектом поправок (документ PCT/WG/15/5). В пунктах 61–65 резюме Председателя соответствующей сессии (документ PCT/WG/15/19) приводятся основные тезисы дискуссии по этой теме. Делегации признали целесообразность модернизации правовой базы путем включения в определение уровня техники неписьменных раскрытий, заметив при этом, что предлагаемое расширение создаст проблемы с технической и юридической точек зрения. С учетом этого Рабочая группа предложила Международным органам изучить требования эффективной реализации данного предложения, принимая во внимание озвученные комментарии, и представить рекомендации по дальнейшей работе в данной области.

4. На тридцатой сессии Заседания в ноябре 2023 года Международные органы обсудили варианты дальнейшей работы по совершенствованию практики цитирования и хранения неписьменных раскрытий, включая вопросы создания центрального хранилища для хранения и получения данных (см. документ PCT/MIA/30/5 и пункты 22–27 резюме Председателя, документ PCT/MIA/30/10). В пункте 27 упомянутого резюме Председателя изложен согласованный план дальнейших действий:

«27. Заседание предложило Международному бюро:

(a) подготовить проект поправок к правилам PCT 33, 64 и связанным с ними положениям для рассмотрения Рабочей группой по PCT;

(b) создать в Wiki Подгруппы обеспечения качества разделы для сбора информации о системах, используемых Международными органами для записи неписьменных раскрытий, и любом изучении Международным бюро или Международными органами типов неписьменных раскрытий для решения вопросов авторского права».

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВОВОЙ БАЗЕ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ НЕПИСЬМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ

5. В приложении к настоящему документу содержится проект поправок к Инструкции к PCT, предусматривающих расширение определения соответствующего уровня техники таким образом, чтобы оно охватывало все типы раскрытий, как письменных, так и неписьменных. Определение уровня техники, содержащееся в этих поправках, сформулировано таким образом, чтобы оно согласовывалось с определениями, используемыми в новейших национальных и региональных патентных законах.

6. В предлагаемом новом определении учтены замечания, озвученные на предыдущих сессиях Рабочей группы и Заседания. В частности, в настоящем предложении представлены правила 33 и 64, пересмотренные с учетом замечаний, сформулированных на двадцать девятой сессии Заседания (см. документ PCT/MIA/29/10, пункт 31). Новая формулировка является универсальным определением уровня техники, которое охватывает все виды письменных и неписьменных материалов и не требует отдельного определения для неписьменного раскрытия.

ЦИТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ

7. Несмотря на то что предлагаемые изменения к правилам 33.1(a) и 66.1(a) устраняют необходимость в определении неписьменного раскрытия, сохраняются вопросы, связанные с цитированием раскрытия. Правила 33.1(b) и 64.2 обязывают включать в отчет о поиске факт письменного раскрытия, которое само по себе не является предшествующим уровнем техники, поскольку было обнародовано на дату подачи или позднее (правило 33) или на дату приоритета или позднее (правило 64), но служит доказательством более раннего неписьменного раскрытия.

8. В принципе цель этих правил заключается не в том, чтобы определить, в письменном или неписьменном виде было сделано более раннее или более позднее раскрытие. Скорее, речь идет о наличии постоянной записи, опубликованной после определенной даты, которая фиксирует факт более раннего кратковременного раскрытия. В общем плане к таким случаям можно отнести более раннее раскрытие в форме записи, сделанной на доске в ходе публичной лекции, которая затем была стерта, но осталась задокументированной в виде аудиозаписи, ставшей доступной через несколько дней.

9. Однако мы не предлагаем менять правила 33.1(a) и 64.2. Все, что мы хотим, – это дать понять, что публичное раскрытие в любом виде в принципе может входить в уровень техники и что отчет о международном поиске и письменное сообщение могут содержать ссылку на раскрытия, которые сами по себе не являются предшествующим уровнем техники, но служат доказательством предшествовавшего раскрытия. Важным изменением является то, что определение уровня техники должно стать четким. Вопросы, связанные с порядком цитирования, хранения и оценки доказательств более раннего раскрытия, могут быть по большей части оставлены на усмотрение Руководства по проведению международного поиска и экспертизы (особенно в случае оценки и решений судов и трибуналов) при условии, что установлен общий принцип возможности ссылаться на более позднее раскрытие.

ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

10. Что касается вопроса авторских прав на непатентную литературу, то на сегодняшний день практического решения проблемы не существует. В рамках этой сложной темы, включающей в себя правовые и технические аспекты, сначала необходимо проанализировать конкретные вопросы, и, возможно, найти комплексное решение, работающее на международном уровне, не удастся. Международное бюро предложит продолжить обсуждение этой темы на Wiki-форуме Подгруппы обеспечения качества Заседания Международных органов. Как отмечено в пункте 27(b) документа PCT/MIA/30/10 (см. пункт 4, выше), планируется, что следующим этапом станет обмен информацией о системах, используемых Международными органами для записи и архивирования неписьменных раскрытий. Как представляется, это поможет выявить практические формы технической работы и четче сформулировать конкретные вопросы авторского права, которым требуется уделить внимание.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

11. Вопрос о том, чтобы предложить Ассамблее Союза PCT внести поправки в правила 33 и 64 на следующей сессии, не стоит. Скорее, мы предлагаем считать любую договоренность по проекту поправок, представленных в приложении к настоящему документу, предварительной и предлагаем Международным органам продолжить изучать вопросы, касающиеся цитирования неписьменных раскрытий в качестве уровня техники в рамках PCT, и вынести рекомендации в отношении дальнейших шагов.

12. Рабочей группе предлагается прокомментировать проект поправок к правилам 33 и 64, содержащихся в приложении к настоящему документу, и требования, связанные с дальнейшими направлениями работы по данной теме.

[Приложение следует]

ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПОПРАВОК
К ИНСТРУКЦИИ К РСТ¹

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 33 Соответствующий уровень техники для целей международного поиска	2
33.1 <i>Соответствующий уровень техники для целей международного поиска</i>	2
33.2 и 33.3 [Без изменений]	2
Правило 64 Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы	3
64.1 <i>Предшествующий уровень техники</i>	3
64.2 и 64.3 [Без изменений]	3

¹ Предлагаемые добавления и удаления выделены в тексте, соответственно, подчеркиванием и вычеркиванием.

Правило 33

Соответствующий уровень техники для целей международного поиска

33.1 Соответствующий уровень техники для целей международного поиска

(а) Для целей статьи 15(2) соответствующий уровень техники включает все то, что стало доступным публике где-либо в мире каким бы то ни было способом, ~~посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации)~~ и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли изобретение очевидным или нет) при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи.

(b) *[Без изменений]* Когда в любом письменном раскрытии содержится ссылка на устное раскрытие, использование, выставку или другие способы, посредством которых содержание письменного раскрытия стало доступным публике, и когда такой доступ имел место до даты международной подачи, то в отчете о международном поиске должны особо упоминаться этот факт и дата, когда это произошло, если доступ публике к письменному раскрытию имел место на ту же или более позднюю дату по сравнению с датой международной подачи.

(c) *[Без изменений]* Любая опубликованная заявка или патент, дата публикации которых является такой же или более поздней по сравнению с датой подачи международной заявки, но дата подачи которых или, когда это применимо, дата испрашиваемого приоритета является более ранней, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые составляли бы соответствующий уровень техники для целей статьи 15(2), если бы они были опубликованы до даты международной подачи, особо упоминаются в отчете о международном поиске.

33.2 и 33.3 *[Без изменений]*

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 общедоступным где-либо в мире каким бы то ни было способом ~~посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации)~~, считается предшествующим уровнем техники при условии, что такое раскрытие имело место до соответствующей даты.

(b) [Без изменений]

64.2 и 64.3 [Без изменений]

[Конец приложения и документа]