

WIPO



PCT/AAQ/VI/11

ORIGINAL: English

DATE: October 7, 1975

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
GENEVA

PATENT COOPERATION TREATY

INTERIM ADVISORY COMMITTEE FOR ADMINISTRATIVE QUESTIONS

Sixth Session: Geneva, October 27 to November 3, 1975

ADDENDUM TO WORKING DOCUMENT PCT/AAQ/VI/9

prepared by the International Bureau

INTRODUCTION

1. The present document is an addendum to working document PCT/AAQ/VI/9. The latter document concerns the proposal of the State Committee for Inventions and Discoveries of the USSR Council of Ministers for the test of certain aspects of the PCT procedure through simulated PCT procedures.

2. The present document includes a further communication from the State Committee (see Annex B) and a translation thereof (see Annex A). This communication, in addition to recalling the background and developments to date in respect of the proposal of the State Committee, proceeds to further clarify and define that proposal.

3. The Interim Committee is invited to also consider the present document when considering document PCT/AAQ/VI/9.

[Annex A follows]

T R A N S L A T I O N

State Committee for Inventions and Discoveries
of the USSR Council of Ministers
Moscow

No. 14/11-1270/45

September 16, 1975

Dear Mr. Pfanner,

I am sending you enclosed with this letter the Soviet proposal concerning a test of certain aspects of PCT procedure through simulated PCT procedures. The proposal has been prepared by the State Committee for Inventions and Discoveries of the USSR Council of Ministers in accordance with item 9 of the preliminary draft agenda of the Sixth Session of the Interim Advisory Committee for Administrative Questions.

Sincerely yours,

L. KOMAROV
Deputy Chairman of the
State Committee

Mr. K. Pfanner
Deputy Director General
WIPO
Geneva
Switzerland

Soviet Proposal for the Test of Certain
Aspects of PCT Procedure Through
Simulated PCT Procedures

1. At its fifth session held in Geneva from November 12 to 19, 1974, the PCT Interim Advisory Committee for Administrative Questions adopted the suggestion of the Delegation of the Soviet Union to include in its 1975 program an item dealing with the "planning for testing the draft Administrative Instructions, including the PCT forms, for their compliance with practical requirements, through simulation of PCT procedures" (see document PCT/AAQ/V/6, item (v), paragraph 67).
2. After holding consultations with a representative of the International Bureau in Moscow in February, 1975, it was agreed that, in accordance with recommendations of the Interim Committee (see document PCT/AAQ/V/6, paragraph 68), it would be advisable already at the preparatory stage of such program to carry out an initial experiment relating to correspondence based on the procedure for processing international applications. In view of the advice of the International Bureau that the functions of "applicant" and "receiving Office" should be carried out by separate independent groups, and bearing in mind that the proposal could be implemented most effectively if such functions were carried out between different Offices, the Soviet Office requested the International Bureau to ask the Patent Office of the Federal Republic of Germany whether it wanted

to participate in the test, in view of the interest which the Delegation of that country showed towards the proposal of the Soviet Union.

Accordingly, the Soviet Office, playing the role of the applicant, proposed to draft two or three test applications in English and send these applications to the Patent Office of the Federal Republic of Germany, the latter which would act as the receiving Office. In the reverse, the Soviet Office expressed its readiness to play the role of the receiving Office and to process the applications received from the Patent Office of the Federal Republic of Germany, the latter which would act as the applicant.

In accordance with suggestions received from the International Bureau, the test applications to be drafted by each Office could have varying degrees of conformity with the PCT formal requirements. This would stimulate a wider application of PCT procedure and use of the PCT forms.

The International Bureau expressed its readiness to carry out its function as the "International Bureau under the PCT."

3. It was envisaged that the above-mentioned procedure would allow valuable initial experience to be accumulated in respect of the PCT Administrative Instructions. Such experience could be useful for the preparation of a further test program which could be submitted for discussion at the next session of the Interim Committee.

4. Following the agreement of the Patent Office of the Federal Republic of Germany to take part in the test

procedure already in this initial stage, the Soviet Office sent, in late May 1975, three test applications to that Office. These applications contained certain formal defects made by the "applicant", such as: non-compliance with physical requirements, incorrect calculation of fees, lack of signature, failure to use the printed form for the request, etc. Furthermore, one of these applications lacked a basic requirement of international applications (that is, claims), another lacked drawings which were referred to in the application.

5. The correspondence between the participating Offices was to proceed along the following lines.

(i) The "receiving Office", when recording documents received, could mark the actual date of receipt or any other date (e.g., earlier date) if it were considered that such other date would stimulate further correspondence or produce an interesting situation vis-à-vis the application of the provisions of the PCT.

(ii) If the "applicant" decided not to respond to any action (e.g., to send materials required during processing of the application) he was to inform the Office accordingly.

(iii) In order to avoid any confusion in postal delivery because of the use of fictional addresses for the applicants, all materials pertaining to PCT test programs should be sent as an enclosure under ordinary cover letters to the true addresses of the participating Offices.

(iv) For the important purpose of training its staff in PCT procedures, each Office could, in due time, inquire of each other Office what was implied in any action (e.g., what mistakes were deliberately permitted).

(v) Each Office should apply, as far as possible for purposes of correspondence, the draft of the PCT forms (see document PCT/AAQ/WGF/1) in order to add any remarks resulting from a practical usage of the forms to the observations made at the first session of the Working Group on forms.

6. As of September 1, 1975, in accordance with the procedure of the initial stage of the PCT test, three test applications are undergoing processing by the "receiving Office" of the Federal Republic of Germany and three test applications by the "receiving Office" of the Soviet Union. The latter three applications have also been drafted by the Soviet Office in view of the advice received from the Patent Office of the Federal Republic of Germany that, at present, their schedule does not permit the drafting of such test applications.

7. The Soviet Office, in its role as "receiving Office" intended to test the following situations: lack of issuance on the part of the receiving Office of an invitation to correct (formal mistakes which were overlooked in the checking of the application), unreasonable demands by the receiving Office which would exceed that which is necessary "for the purpose of reasonably uniform international publication" (Rule 26.3) as well as non-timely forwarding of the record copy by the receiving Office (procedure under Rule 22.1). These were cases where mistakes were made not only by the applicant but also by the receiving Office.

8. Although, at present, the initial stages of the PCT test have not yet been completed, certain experience has already been gained as a result of the work of preparing

the test applications. Such experience enables proposals to be made as to the further development of this work.

9. An aim of the comprehensive testing of the draft Administrative Instructions and the PCT forms, particularly as regards their capability to satisfy practical needs through simulated PCT procedures would not only be the accumulation of practical experience and elaboration of a uniform approach from the side of participating Offices and preparation of possible proposals as to the perfection of the Administrative Instructions and PCT forms. An aim could also be the preparation of sample "receiving Office file" which could be useful as an annex to "Receiving Office Guidelines" and probably also as an annex to the "Guidelines for Applicants."

10. For this purpose, it is proposed, in the framework of the program for 1976 of the Interim Committee, to implement the following:

(i) The Offices of the Soviet Union and the Federal Republic of Germany will transfer to the International Bureau the "receiving Office file" on the applications processed.

(ii) The International Bureau would query the members of the Interim Committee as to which aspects of the PCT procedure they would like to further test.

(iii) The International Bureau would propose to any member of the Interim Committee so willing that the latter test (in accordance with procedure, described in paragraph 5 of this document, or in accordance with any other agreed procedure) any additional aspects of the PCT procedure which have not been already tested in the "file".

(iv) The International Bureau, in cooperation with the members of the Interim Committee so willing, would prepare an illustrated "receiving Office file" and would transmit such "file" to all members of the Interim Committee as an annex to "Guide for Receiving Office."

11. The State Committee for Inventions and Discoveries of the USSR Council of Ministers is ready to cooperate both with the International Bureau and with all Offices concerned in the framework of such program.

[Annex B follows]

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

State Committee for Inventions and Discoveries
of the USSR Council of Ministers

Comité d'Etat du Conseil des Ministres de l'URSS
pour les inventions et les découvertes

Staatliches Komitee des Ministerrates der UdSSR
für Erfindungen und Entdeckungen

Address: USSR
Moscow, Centre
M. Cherkassky per. 2/6
Tel. 221-49-76
221-62-24
Telex: msk 7248

I4/II-I270/45

I6.IX.75г.

Заместителю Генерального Директора
Всемирной организации интеллекту-
альной собственности

г-ну К.Пфаннеру

32, Шемен де Коломбе, I2II, Женева, 20
Швейцария

Глубокоуважаемый господин Пфаннер !

Направляю Вам в приложении советское предложение относительно испытания некоторых аспектов процедуры РСТ посредством искусственного воспроизведения этой процедуры, подготовленное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий в соответствии с пунктом 9 предварительного проекта повестки дня шестой сессии Временного консультативного комитета по административным вопросам.

С искренним уважением



Л. Комаров
Заместитель Председателя
Госкомитета

СОВЕТСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

относительно испытания некоторых аспектов процедуры PCT посредством искусственного воспроизведения этой процедуры

1. Временный консультативный комитет по административным вопросам на своей пятой сессии, проходившей в Женеве, 12-19 ноября 1974г., одобрил предложение делегации Советского Союза о включении в программу на 1975г. "планирования испытаний проекта Административной инструкции, включая бланки PCT, для проверки их соответствия практическим потребностям путем искусственного воспроизведения процедуры PCT" (см. док. PCT/AAQ/Y/6, пункт (У) параграфа 67).

2. После консультаций, которые представитель Международного бюро провел в Москве в феврале 1975 года в соответствии с рекомендациями Временного комитета (см. док. PCT/AAQ/Y/6, параграф 68), было согласовано целесообразным провести первый опыт переписки в соответствии с процедурой прохождения международной заявки уже на стадии подготовки этой программы.

В связи с предложением Международного бюро о том, чтобы функции "заявителя" и "Получающего ведомства" выполняли сотрудники, изолированные друг от друга, и учитывая, что это предложение могло бы быть реализовано наиболее эффективно при выполнении подобных функций разными ведомствами, Советское ведомство просило Международное бюро обратиться с подобным

2.

предложением к ведомству Федеративной Республики Германии, учитывая проявленный делегацией ФРГ интерес к предложению делегации Советского Союза.

В этом случае Советское ведомство предлагало подготовить 2-3 пробных заявки на английском языке, выступая в роли заявителя, и направить их ведомству ФРГ как Получающему ведомству, а также выразило готовность принять подобные заявки в качестве Получающего ведомства от Ведомства ФРГ, выступающего в роли заявителя.

В соответствии с рекомендациями Международного бюро пробные заявки, подготавливаемые каждым ведомством, могли бы различаться по степени соблюдения формальных требований PCT в целях стимуляции более широкого использования бланков PCT.

Международное бюро выразило готовность выполнять роль Международного бюро в соответствии с PCT.

3. Имелось в виду, что упомянутая пробная процедура позволит накопить первый опыт испытания Административной инструкции, полезный для подготовки дальнейшей программы испытаний, которая будет представлена Временному комитету на следующей сессии.

4. В связи с согласием Ведомства ФРГ принять участие в пробной процедуре на этой первой стадии, Советское ведомство в конце мая 1975г. направило Ведомству ФРГ три пробных заявки, иллюстрирующие ряд формальных дефектов, допущенных "заявителем" - нарушение физических требований, неверный расчет пошлин, отсутствие подписи, представление заявления не на типографском бланке и т.п. Кроме того, одна из этих заявок

3.

иллюстрировала отсутствие обязательных элементов заявки (отсутствии формулы), а другая - отсутствие чертежей, упоминание о которых имеется в заявке.

5. Дополнительные условия переписки между участвующими ведомствами, включали следующее :

(i) "Получающее ведомство" при регистрации каких-либо материалов может ставить или реальную дату их получения, или какую-либо иную дату (например, дату, более раннюю), если оно считает, что эта иная дата будет стимулировать дальнейшую переписку или вызовет определенную коллизию, интересную с точки зрения применения РСТ.

(ii) Если "заявитель" не собирается совершать какое-либо ответное действие (например, ^{не} считает необходимым при рассмотрении заявки посылать запрашиваемые материалы), то он извещает об этом другое ведомство.

(iii) В целях исключения ошибочного применения при почтовой пересылке искусственных адресов, все материалы, направляемые в рамках программы тестов РСТ, посылаются в виде приложений к обычным сопроводительным письмам в адрес соответствующего ведомства.

(iv) В целях тренировки своих сотрудников каждое ведомство может запросить, что имелось в виду при совершении какого-либо действия (например, какие дефекты сознательно были допущены), и другое ведомство должно представить такие сведения.

4.

(v) Каждое ведомство будет использовать по возможности бланки переписки РСТ в том виде, как они были представлены в документах РСТ/ААQ/WGF/I/, с тем, чтобы замечания, вытекающие из практического применения этих бланков, могли бы быть добавлены к замечаниям, высказанным на первой сессии рабочей группы по бланкам.

6. На I сентября 1975 года в соответствии с процедурой первой стадии тестов РСТ три пробные заявки обрабатывает "Получающее ведомство" ФРГ и три пробные заявки - "Получающее ведомство" Советского Союза. Последние заявки также подготовлены Советским ведомством в связи с сообщением Ведомства ФРГ о том, что оно не может направить такие пробные заявки.

7. Советское ведомство, выступая в роли "Получающего ведомства", имело в виду испытать случаи нетребовательности Получающего ведомства (формальные ошибки в заявке пропущены), излишней требовательности Получающего ведомства, превышающей необходимость "для целей разумно унифицированной международной публикации" (Правило 26.3), а также несвоевременное представление Получающим ведомством регистрационного экземпляра (процедура в соответствии с правилом 22.1), т.е. случаи ошибок не только заявителя, но и Получающего ведомства.

8. Хотя в настоящее время первая первая стадия тестов РСТ еще не закончена, в процессе подготовки пробных заявок уже накоплен некоторый опыт, который позволяет сделать предложения по дальнейшему развитию этой работы.

5.

9. Целью более широких испытаний проекта Административной инструкции, включая бланки PCT, для проверки их соответствия практическим потребностям путем искусственного воспроизведения процедуры PCT может быть не только накопление практического опыта и выработка единообразного подхода участвующими ведомствами и подготовка возможных предложений о совершенствовании Административной инструкции и бланков PCT, но и подготовка примеров "досье Получающего ведомства", которые могли бы быть полезны в качестве приложения к "руководству для Получающего ведомства" и, возможно, также к "руководству для заявителя".

10. В этих целях предлагается в рамках программы Временного комитета на 1976 год осуществить следующее :

- (i) Ведомства СССР и ФРГ передадут Международному бюро "досье Получающего ведомства" по обрабатываемым заявкам.
- (ii) Международное бюро запросит у всех членов Временного комитета, для каких случаев, предусмотренных PCT, они хотели бы иметь иллюстрации.
- (iii) Международное бюро предложит членам Временного комитета, выразившим на это согласие, испытать любые дополнительные случаи, не встречавшиеся в имеющихся досье, в соответствии с процедурой, описанной в параграфе 5 настоящего документа, или в соответствии с иной согласованной процедурой.

6.

(iY) Международное бюро в сотрудничестве с членами Временного комитета, выразившими на это согласие, подготовит иллюстративные "досье Получающего ведомства" и распространит их среди всех членов Временного комитета в качестве приложения к "руководству для Получающего ведомства".

II. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий готов сотрудничать как с Международным бюро, так и со всеми заинтересованными ведомствами в рамках выполнения этой программы.

[End of Document]