

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Одиннадцатая сессия
Женева, 18-22 июня 2018 г.**

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ЗАЯВКУ В СЛУЧАЕ ПОДАНЫХ «ПО ОШИБКЕ» ЭЛЕМЕНТОВ И ЧАСТЕЙ

Документ подготовлен Европейским патентным ведомством

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержатся выводы, достигнутые в ходе консультаций, проведенных Европейским патентным ведомством (ЕПВ) с государствами-членами Европейской патентной организации и с группами пользователей относительно включения в РСТ положения, которое позволяло бы заявителю – в специально оговоренных случаях – исправлять международную заявку в случае поданных «по ошибке» элементов и частей международной заявки путем включения «правильных» элементов или частей, полностью содержащихся в предшествующей заявке, на которой основываются притязания на приоритет, на дату международной подачи.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. В статье 5(6)(а) Договора о патентном праве (PLT), принятого 1 июня 2000 г., предусмотрено, что заявители могут исправить пропуск части описания или чертежа путем представления недостающей части описания или недостающего чертежа в течение срока, предписанного Инструкцией. В этом случае такая часть описания или такой чертеж, поданные на более позднем этапе, включаются в заявку, и дата подачи изменяется в соответствии либо с датой, на которую ведомство получило эту недостающую часть, либо с датой, на которую выполнены все требования для получения даты подачи, в зависимости от того, какая из них является более поздней. Помимо этого, согласно статье 5(6)(b) PLT, в случае если заявитель представляет часть описания или чертеж, недостающие в заявке, в которой на дату подачи испрашивается приоритет предшествующей заявки, заявителю разрешается включить эту часть в заявку и все равно сохранить дату подачи с учетом дальнейших требований, предписанных в Инструкции к PLT.

3. После принятия PLT возник консенсус относительно приведения правовых систем РСТ и Европейской патентной конвенции (ЕПК) в соответствие со статьей 5(б) PLT. Включение положений о недостающих частях в РСТ было, в принципе, одобрено Ассамблеей РСТ еще в 2001 г., однако потребовалось несколько лет обсуждений, прежде чем правило 20 было наконец-то переработано в 2005 г. и вступило в силу 1 апреля 2007 г. Из этого следует, что с учетом уведомлений о несовместимости, представляемых некоторыми получающими и указанными ведомствами в соответствии с правилом 20.8, заявители по процедуре РСТ имеют возможность завершить международную заявку посредством включения путем отсылки недостающего элемента или части описания, формулы изобретения или чертежей (включая целый комплект чертежей), которые содержались в полном объеме в предшествующей заявке, чей приоритет испрашивается на законном основании на дату подачи, без изменения даты международной подачи.

4. Правило 20 РСТ стало применимым в отношении ЕПВ в качестве получающего и указанного ведомства вслед за отзывом уведомления ЕПВ о несовместимости после вступления в силу Европейской патентной конвенции 2000 г. (ЕПК 2000) 13 декабря 2007 г., на основании которой осуществляются требования PLT. Согласно правилу 56(3) ЕПК 2000, заявитель может подать недостающие части описания или недостающие чертежи в течение предписанного срока без изменения даты подачи, но при условии, что недостающие части полностью содержатся в предшествующей заявке и соблюдаются дополнительные требования.

5. Через 10 лет после вступления в силу положений РСТ, разрешающих включение путем отсылки в рамках РСТ в ЕПВ, эта система в целом работает безотказно, и заявители используют эти сети безопасности только в исключительных обстоятельствах (примерно 40 подач в год в период с 2012 г.).

6. Вместе с тем в соответствии с правилом 20 РСТ в практике получающих ведомств возникают некоторые расхождения в том, что касается конкретных ситуаций, когда первоначальная подача была ошибочной. В таких случаях неправильная, но полная заявка по ошибке подается в дату подачи заявителем, который затем пытается включить путем отсылки правильную заявку (полное новое описание и полный набор пунктов формулы изобретения, содержащихся в испрашиваемой приоритетной заявке) в качестве недостающей части для того, чтобы не утратить дату международной подачи. Хотя ряд получающих ведомств не принимают такие ходатайства (например, ЕПВ), некоторые другие получающие ведомства разрешают заявителям добавлять целые элементы, содержащиеся в приоритетной заявке, в качестве недостающих частей (например, Ведомство Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам).

7. Многие получающие ведомства (включая ЕПВ) придерживаются той точки зрения, что в соответствии с нынешней Инструкцией такая практика недопустима. На десятой сессии Рабочей группы в мае 2017 г. ЕПВ доказывало, что по определению термин «недостающая часть» формулы изобретения или описания указывает на то, что какая-то часть такого элемента отсутствует, но другие части этого элемента были поданы. Включение «недостающей части» путем отсылки требовало бы, таким образом, чтобы «недостающая часть» формулы изобретения или описания, которая должна быть включена путем отсылки, действительно «дополняла бы» этот (неполный) элемент, содержащийся в международной заявке на дату международной подачи, вместо того чтобы полностью заменять его (см. пункт 253 отчета о работе сессии, документ РСТ/WG/10/25).

8. Другая группа получающих ведомств придерживается того мнения, что в такой ситуации заявителю должно быть разрешено исправить свою ошибку посредством включения «недостающей части» путем отсылки. В противном случае возникла бы ситуация, при которой заявителю, не включившему какой-либо пункт (какие-либо пункты)

формулы изобретения и/или элемент (элементы) описания в международную заявку в том виде, в котором она была подана, будет разрешено добавить эти элементы в международную заявку посредством включения недостающего элемента путем отсылки, в то время как заявителю, пытавшемуся включить эти элементы в международную заявку в международную заявку в том виде, в котором она была подана, но по ошибке подавшему неправильную формулу изобретения и/или неправильное описание, не будет разрешено исправить свою ошибку посредством представления правильных элементов. Таким образом, в последней ситуации заявитель будет наказываться за подачу полной международной заявки, хотя и с неправильными элементами формулы изобретения и/или описания (см. пункт 4 документа PCT/WG/9/13).

9. Эта разница в подходах привносит правовую неопределенность в том, что касается судьбы международных заявок при переходе на различные национальные фазы, помимо серии практических трудностей для указанных ведомств, занимающихся соответствующим делом.

10. На заседаниях Рабочей группы по РСТ в последние несколько лет шли обсуждения о том, как быть с этим различным толкованием получающими ведомствами и указанными/выбранными ведомствами положений, касающихся включения недостающих частей путем отсылки. Однако не удается достичь никакой договоренности относительно дальнейшего направления работы на основе существующих положений РСТ о недостающих частях.

11. По этой причине на восьмой сессии Рабочей группы по РСТ в 2015 г. было решено изучить вопрос о том, можно ли разработать абсолютно новое положение, которое позволяло бы заявителю – в специально оговоренных случаях – заменять поданную «по ошибке» формулу изобретения и/или описание международной заявки в том виде, в каком она была подана, соответствующим «правильным» вариантом формулы изобретения и/или описания, который содержится в приоритетной заявке.

12. На девятой сессии Рабочей группы по РСТ в 2016 г. Международным бюро был представлен проект предложения о включении нового правила, которое позволяло бы заявителям исправлять международную заявку без внесения поправок в дату международной подачи (см. документ PCT/WG/9/13). В частности, было предложено следующее:

- в правило 20.5(a) будет внесена поправка с целью разъяснить, что положения об «отсутствующих частях», изложенные в правиле 20.5, предназначены только для случаев, когда часть описания, формулы изобретения или чертежей «действительно» отсутствует в международной заявке, а не для случаев, когда целый элемент или часть международной заявки были поданы по ошибке;
- новое правило 20.5*bis* позволяло бы заявителю ходатайствовать об исключении из международной заявки любого поданного по ошибке элемента (описания, формулы изобретения или чертежей) или любой поданной по ошибке части и подтвердить включение путем отсылки соответствующего правильного элемента или части, содержащихся в ранее поданной заявке, притязание на приоритет которой содержится в международной заявке;
- поданный по ошибке элемент или часть, если они надлежащим образом включены путем отсылки, исключались бы и заменялись бы правильным элементом или частью без изменения даты международной подачи;

- если правильный элемент или часть не считаются надлежащим образом включенными путем отсылки, то получающее ведомство просто рассматривает международную заявку так, как если бы ходатайство заявителя об исключении поданного по ошибке элемента или части не было представлено, и международная заявка остается в «неисправленном» виде;
- было бы достаточно, чтобы заявитель просто не имел намерения подать соответствующий элемент или часть. От получающего ведомства не требовалось бы принятия решения о том, были ли элемент или часть действительно поданы по ошибке;
- применялись бы сроки в соответствии с правилом 20.7 для обеспечения того, чтобы весь процесс завершался до международной публикации;
- Международный поисковый орган будет иметь возможность взимания дополнительной пошлины в случае, если он получает уведомление относительно ходатайства об исправлении в соответствии с новым правилом после того, как было начато составление отчета о международном поиске;
- получающим ведомствам и указанным ведомствам было бы разрешено представлять уведомление о несовместимости тогда, когда их национальное законодательство не разрешает вносить исправления в случае ошибочной подачи.

13. На той же сессии была поставлена под вопрос совместимость такого предложения с PLT. В частности, ЕПВ осведомилось о том, не будет ли предлагаемое изменение противоречить статье 2(1) PLT, согласно которой Договаривающиеся стороны PLT не вправе вводить дополнительные возможности для изменения объема раскрытия без изменения даты подачи заявки, и выразило озабоченность по поводу увеличения расхождений между требованиями в отношении даты подачи, применимыми к международным заявкам, с одной стороны, и соответствующими требованиями, применимыми к национальным и региональным заявкам, с другой. В связи с этим Международному бюро было предложено представить на следующей сессии Рабочей группы по PCT в 2017 г. аналитический материал по поднятым вопросам, связанным с PLT (см. пункт 309 отчета о работе сессии, документ PCT/WG/9/28).

14. На десятой сессии Рабочей группы по PCT в 2017 г. Международное бюро представило нижеследующий анализ (см. документ PCT/WG/10/10):

- интерпретация положений PLT является исключительной прерогативой Договаривающихся сторон PLT;
- PLT не регулирует требования PCT в отношении установления даты подачи. Согласно статье 3(1)(b) PLT, положения PLT применимы к международным заявкам в Договариваемом государстве PLT только в отношении сроков перехода на национальную фазу и любых процедур, которые начинаются после перехода на национальную фазу, с учетом положений Договора о патентной кооперации. Поэтому вопрос о совместимости с PLT не касается самого предложения, а лишь вызывает беспокойство в отношении увеличения расхождений между требованиями в отношении даты подачи PCT, с одной стороны, и PLT, с другой, если для государства – члена PCT, являющегося также Договаривающейся стороной PLT, окажется невозможным внести в его национальное или региональное законодательство

соответствующие изменения, касающиеся национальных или региональных заявок, подаваемых в таком государстве или для такого государства;

- PLT и PCT уже содержат различные требования в отношении даты подачи. Например:
 - в отличие от статьи 5 PLT, в статье 11 PCT говорится, что в дату подачи международная заявка должна содержать часть, которая внешне представляется пунктом формулы изобретения, и она должна быть составлена на языке, предписанном получающим ведомством;
 - если, согласно положениям PCT, можно включить путем отсылки без утраты даты международной подачи целый элемент, в PLT такой вариант не предусмотрен;
 - в соответствии с PLT Договаривающаяся сторона может допускать замену описания и чертежей отсылкой к ранее поданной заявке; в PLT такой вариант не предусмотрен;
 - Если, согласно PCT, наличие в тексте международной заявки в дату ее подачи заявления о включении путем отсылки является обязательным условием действительности включения любого отсутствующего элемента или части путем отсылки, то согласно PLT любая Договаривающаяся сторона может, но не обязана, потребовать наличия такого указания.

15. В силу указанных ниже причин на десятой сессии Рабочей группы по PCT ЕПВ вновь высказало сомнения относительно соответствия предлагаемого нового подхода PCT положениям PLT (см. пункт 88 резюме Председателя сессии, документ PCT/WG/10/24).

16. Вместе с тем ЕПВ полагало, что по результатам консультаций со всеми государствами-членами Европейской патентной организации оно, возможно, сможет поддержать предлагаемый новый подход на следующих условиях: (i) удаление любых ошибочно поданных элементов или частей допускаться не будет; (ii) ЕПВ в качестве получающего ведомства и в качестве указанного ведомства получит возможность направлять уведомление о несовместимости в отношении предлагаемого правила 20.5bis; и (iii) Международный поисковый орган будет иметь право взимать дополнительную пошлину в том случае, если «правильные» элемент или часть включены после того, как Орган приступил к составлению отчета о международном поиске.

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО О ВКЛЮЧЕНИИ ПРАВИЛА, КАСАЮЩЕГОСЯ ПОДАННЫХ ПО ОШИБКЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ЧАСТЕЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С PLT

17. Хотя ЕПВ согласилось с тем, что нет никакого обязательства *ex lege* касательно того, чтобы международные заявки по процедуре PCT соблюдали требования относительно даты подачи, установленные на основании PLT, оно напомнило, что в рамках PCT всегда существовал консенсус в отношении необходимости согласования PCT, в максимально возможной степени, с положениями PLT (см., например, пункт 66 документа PCT/R/1/26).

18. Хотя требования в отношении подачи, установленные в PCT и в PLT, не являются идентичными, и PCT, и PLT имеют целью гармонизацию формальных требований. Поэтому поправки к PCT должны согласовываться со стандартами, установленными в PLT, дабы не подрывать цель гармонизации, лежащую в основе и PCT, и PLT. Помимо

этого, отмечается, что из документа, подготовленного Международным бюро, нельзя сделать никакого вывода относительно совместимости этого предложения с PLT, так что этот вопрос остается открытым в указанном документе.

19. С точки зрения РСТ, внесение правовой основы для исправления ошибочной международной заявки усилит ясность и правовую определенность, положив конец различиям в практике между ведомствами, которые приводят к негативным последствиям как для заявителей, так и для ведомств.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЕПК

20. Большинство Договаривающихся государств ЕПК связаны положениями PLT, и законодательное предназначение ЕПК 2000 заключалось в обеспечении соответствия ЕПК международным обязательствам Договаривающихся государств согласно PLT. По этой причине практика ЕПВ и любые поправки к ЕПК приводятся в соответствие с PLT.

21. Правило 56 ЕПК, которое служит основой для подачи недостающих частей описания или недостающих чертежей, не допускает такого толкования, что часть описания – или все описание, – которые были первоначально поданы для получения даты подачи, могут быть исправлены, заменены или удалены (EPO Board of Appeal Case J 27/10 points 11 and 12 of the Reasons, и Case J 15/12 point 4 of the Reasons). То же самое толкование должно применяться к недостающим чертежам. В качестве исключения из принципа, согласно которому объем раскрытия заявки определяется на основе раскрытия в дату подачи, правилу 56 ЕПК должно даваться узкое толкование.

22. Согласно ЕПК, оценка того, отсутствуют ли какая-то часть описания или чертежи, является частью экспертизы заявки на предмет соблюдения формальных требований в соответствии со статьей 90 ЕПК (EPO Board of Appeal Case J 27/10 point 13 of the Reasons). Поэтому должно быть очевидным, будь то сразу же или по указанию заявителя (для сравнения Case J 2/12 point 9 of the Reasons), судя по содержанию документов в том виде, в каком они поданы, на дату подачи, что какая-то часть описания или чертежи объективно отсутствуют.

23. Термин «описание» во фразе «недостающие части описания» относится к описанию, которое было первоначально подано для получения даты подачи, а не к какому-то другому описанию, такому как, например, описание, которое заявитель действительно намеревался подать, или описание в приоритетной заявке. По своему буквальному смыслу термин «недостающие части описания» указывает, что некоторых частей описания не хватает или что они отсутствуют, но другие части описания были поданы (EPO Board of Appeal Case J 27/10 point 11 of the Reasons). Соответственно, в рамках ЕПК нет места такому толкованию, что относящиеся к заявке документы, которые были поданы и казались полными в дату подачи, были «ошибочными».

24. Одним из основополагающих принципов ЕПК является то, что содержание заявки не может быть расширено после даты подачи (статья 123(2) ЕПК, подтвержденная, в частности, делами EPO Board of Appeal Cases G 3/89, G 11/91 и G 2/95). Это обеспечивает правовую определенность и отвечает интересам третьих сторон. Публика не должна быть застигнута врасплох пунктами формулы изобретения или другим содержанием раскрытия, ожидать которых на момент подачи заявки, исходя из первоначально поданных документов, не было оснований. Кроме того, согласно «теории вознаграждения» и принципу «первой подачи», которые лежат в основе Европейской патентной системы, заявителю не должно предоставляться исключительное право на объект, не раскрытый в дату подачи заявки. Важность запрета в отношении расширения объема раскрытия после даты подачи подчеркивается тем фактом, что статья 123(2) ЕПК служит основанием для подачи возражения или основанием для отзыва в рамках национального производства (см. статьи 100 и 138 ЕПК).

25. В соответствии со статьей 123(2) ЕПК вся информация, содержащаяся в поданной заявке, является частью раскрытия изобретения. Поэтому ее удаление должно рассматриваться как изменение или исправление заявки.

26. Замена целых элементов, определяющих раскрытие изобретения (описание, формула изобретения или комплект чертежей), как исправление относящихся к заявке документов исходя из оценки заявителя в отношении того, что тот или иной элемент подан «по ошибке», приведет к изменению раскрытия заявки. Таким образом, в соответствии с правилом 139 ЕПК она не может приниматься, даже если эти элементы присутствовали в приоритетной заявке (для сравнения EPO Board of Appeal Cases G 11/91, points 3 and 4 of the Reasons, и Case G 2/95 points 2 to 4 of the Reasons).

27. Как указано в статье 2(1) PLT, Договаривающиеся стороны не могут предусматривать требования, которые были бы более благоприятными для заявителей, чем требования статьи 5 PLT. Правило 56 ЕПК предназначено для осуществления статьи 5(6) PLT (см. Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add.1, воспроизводится в Special Edition No. 5, Official Journal EPO 2007, 102), и его формулировка большей частью соответствует формулировке, используемой в PLT. Толкование, которое дает правилу 56 ЕПК Апелляционный совет ЕПВ по правовым вопросам, служит основой для толкования PLT Европейским патентным ведомством.

28. Поправки к инструкции о применении ЕПК (в частности, правилу 56 ЕПК) по аналогии с предложением, подготовленным Международным бюро, как представляется, ставят под вопрос действующий в соответствии с ЕПК принцип, согласно которому раскрытие заявки определяется в дату подачи относящимися к заявке документами в том виде, в каком они поданы.

ИТОГ КОНСУЛЬТАЦИЙ – УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО ПРАВИЛА

Принцип, согласно которому раскрытие определяется в дату подачи, является одной из основ патентной системы. Новое положение, позволяющее вносить исправления в международную заявку в случае поданных «по ошибке» элементов и частей, было бы исключением из этого основополагающего принципа. Существующие положения, наделяющие заявителя правом включать недостающие части путем отсылки (правила 4.18, 20.5(a)(ii) и 20.6(a)), также являются исключением из этого основополагающего принципа. Поэтому представляется целесообразным, чтобы предлагаемое правило 20.5bis было ограничено условиями, аналогичными тем, которые действуют в отношении нынешних исключений, а именно: включение путем отсылки без изменения даты международной подачи будет допустимо только при том условии, что соответствующие части или элементы содержались в полном объеме в предшествующей заявке, на основании которой испрашивался приоритет, на дату международной подачи.

29. Исходя из приведенного выше анализа и обсуждений в Комитете ЕПВ по патентному праву и с европейскими пользователями, чтобы быть в состоянии поддержать внесенное Международным бюро предложение о внедрении правовой основы, направленной на то, чтобы позволить вносить исправления в поданные по ошибке элементы и части международной заявки на основе приоритетной заявки, ЕПВ предлагает, чтобы такое предложение было дополнительно оговорено следующими условиями:

- следует внести поправку в Руководство РСТ для получающих ведомств для разъяснения того, что правило 20.5 охватывает только случаи, когда часть описания, формулы изобретения или чертежей «действительно» отсутствует в международной заявке, а не случаи, когда целый элемент или часть международной заявки были поданы по ошибке;

- новое положение не должно допускать «замены» ошибочного элемента или части, а лишь включение путем отсылки правильного элемента или части, содержащихся в полном объеме в предшествующей заявке;
- включение путем отсылки и исправление поданных по ошибке элемента или части должно допускаться лишь на этапе до публикации;
- Международный поисковый орган должен быть вправе взимать дополнительную пошлину, если поиск ошибочной подачи уже начался; и
- получающим ведомствам и указанным ведомствам должно быть разрешено представлять уведомление о несовместимости тогда, когда их национальное законодательство не разрешает вносить исправления в случае ошибочной подачи.

30. Рабочей группе предлагается рассмотреть предложение, изложенное в пункте 30 настоящего документа.

[Конец документа]