

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Тринадцатая сессия
Женева, 5 – 8 октября 2020 г.**

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

Документ подготовлен Международным бюро

Настоящим документом вносятся поправки в пункты 8 - 12 документа PCT/WG/13/4, отражающие число поступивших просьб о проведении дополнительного международного поиска, полученных до конца августа 2020 г. Пункт 4 и проект решения, содержащийся в пунктах 21 and 22 документа PCT/WG/13/4, также были исправлены, поскольку следующая сессия Ассамблеи РСТ после данной сессии Рабочей группы состоится, по-видимому, в 2021 г.

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе, составленном в рамках подготовки к проведению оценки системы дополнительного международного поиска Ассамблеей РСТ, Рабочей группе предлагается представить свои комментарии в отношении системы и обсудить вопрос о том, какие решения следует рекомендовать Ассамблее в отношении будущего этой системы.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Ассамблея РСТ («Ассамблея») на своей тридцать шестой сессии, состоявшейся в сентябре-октябре 2007 г., внесла в Инструкцию к РСТ поправки, в соответствии с которыми была создана система дополнительного международного поиска. Эти поправки вступили в силу 1 января 2009 г. (документ PCT/A/36/13).

3. На сорок третьей сессии Ассамблеи в октябре 2012 г., а затем на сорок седьмой сессии в октябре 2015 г. была проведена оценка системы дополнительного международного поиска. По итогам второй оценки было принято следующее решение (см. пункт 17 документа PCT/A/47/9):

«17. Ассамблея, проведя по истечении трех лет с момента внедрения системы дополнительного международного поиска, а затем в 2015 г. оценку данной системы, постановила:

- (a) рекомендовать Международному бюро продолжить внимательно наблюдать за системой на протяжении следующего пятилетнего периода и информировать Заседание Международных органов и Рабочую группу о развитии системы;
- (b) рекомендовать Международному бюро, Международным органам и национальным ведомствам, а также группам пользователей более активно информировать пользователей системы PCT о данной услуге и поощрять ее использование;
- (c) рекомендовать Международным органам, которые предлагают услуги дополнительного международного поиска, рассмотреть возможность изменения объема предоставляемого в рамках системы обслуживания и, как следствие, размера пошлин, взимаемых за предоставляемые услуги, который должен быть разумным, а также рекомендовать Органам, которые в настоящее время не предлагают такие услуги, вновь рассмотреть возможность их предоставления в ближайшем будущем;
- (d) провести повторную оценку системы в 2020 г. с учетом новых обстоятельств, в частности изменений в системе совместного поиска и экспертизы, и усилий по повышению качества «основного» международного поиска».

4. В настоящем документе, составленном в порядке подготовки к проведению оценки системы дополнительного международного поиска Ассамблеей, представлена информация об изменениях в нормативно-правовой базе и использовании этой системы и обсуждаются варианты дальнейших действий, касающихся этой системы. В связи с пандемией COVID-19 эта оценка будет проведена, по-видимому, в 2021 г., поскольку созыв внеочередной сессии Ассамблеи в 2020 г. после данной сессии Рабочей группы не планируется. Поступило предложение о том, чтобы Ассамблея ВОИС, в ходе своих заседаний 21 – 25 сентября 2020 г., просили Генерального директора созвать внеочередную сессию Ассамблеи в первой половине 2021 г., чтобы она охватывала вопросы Системы PCT (документ A/61/8).

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ

5. В ответ на предложение Рабочей группы, поступившее в 2015 г. в рамках подготовки к оценке системы дополнительного международного поиска, на девятой сессии Рабочей группы в мае 2016 г. Международное бюро представило документ (документ PCT/WG/9/6), посвященный рассмотрению возможных вариантов усовершенствования системы дополнительного международного поиска. В этом документе были предложены следующие поправки в Инструкции к PCT:

- продлить срок, в течение которого можно подать просьбу о проведении дополнительного международного поиска с 19 до 22 месяцев с даты приоритета; и

- предоставить Органу, назначаемому для проведения дополнительного поиска, возможность прилагать ко всем его отчетам о дополнительном международном поиске письменное сообщение.

6. В пунктах 117-123 Резюме Председателя девятой сессии Рабочей группы подводятся итоги обсуждения поправок, предложенных в документе PCT/WG/9/6. В пунктах 277-289 Отчета о сессии (документ PCT/WG/9/28) приведена полная стенографическая запись этого обсуждения. Хотя Рабочая группа одобрила предлагаемую поправку о продлении срока, в течение которого можно подавать просьбу о проведении дополнительного международного поиска, поправка о предоставлении органу возможности прилагать ко всем его отчетам о дополнительном международном поиске письменное сообщение не была согласована.

7. Впоследствии, на своей сорок восьмой сессии в октябре 2016 г. Ассамблея PCT одобрила поправку к Инструкции к PCT о продлении срока, в течение которого можно подавать просьбу о проведении дополнительного международного поиска, с 19 до 22 месяцев с даты приоритета (см. документ PCT/A/48/3 и пункты 21-24 документа PCT/A/48/5). Эта поправка вступила в силу 1 июля 2017 г.

ПРОСЬБЫ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

8. В таблицах 1 и 2 ниже представлена подробная информация об использовании заявителями системы дополнительного международного поиска, начиная с 2009 г., когда заявители получили возможность использовать эту систему.

ОМДП (SISA) Главный МПО (ISA)	AT	EP	FI	RU	SE	SG	TR	UA	XN	XV	Всего
AT		2			1						3
AU		1				1					2
CA		19		2				1	1		23
CN		330									330
EG		1									1
EP	13		1	201	9	4	3	2	5	2	240
ES		4									4
IL		1									1
IN	1	1									2
JP		10									10
KR		18		4	1	3					26
RU		7						5			12
SE				9							9
US		27		3	2						32
XN		1									1
Итого	14	422	1	219	13	8	3	8	6	2	696

Таблица 1: Количество просьб о проведении дополнительного международного поиска в разбивке по Международным поисковым органам и Органам международного дополнительного поиска (до конца августа 2020 г.)

ОМДП (SISA)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
AT			1	2	2	2	2		1	1	2	1	14
EP		3	7	21	30	60	40	44	40	54	93	30	422
FI				1									1
RU	23	35	31	19	32	46	22	2	6		2	1	219
SE	2	2	2		2					3	1	1	13
SG								1		3	3	1	8
TR										1	2		3
UA									2	1	4	1	8
XN		1		3							2		6
XV											2		2
Итого	25	41	41	46	66	108	64	47	49	63	111	35	696

Таблица 2: Количество просьб о проведении дополнительного международного поиска по годам

9. В целом востребованность дополнительного международного поиска остается весьма низкой: максимальное число просьб, подаваемых в течение года, едва превышает 100. Эти цифры представляются ничтожными в сравнении с числом ежегодно составляемых отчетов о международном поиске, которое в период с 2009 по 2019 г. увеличилось с 157 741 до приблизительно 251 825. Поправки к Инструкции к РСТ, принятые в 2016 г., существенно не повлияли на использование дополнительного международного поиска.

10. В таблице 1 показано, что 76,3 процента всех просьб о проведении дополнительного международного поиска приходятся на следующие две комбинации:

- (a) ISA/CN и SISA/EP (330 просьб; 47,4 процента); и
- (b) ISA/EP и SISA/RU (201 просьба; 28,9 процента).

Кроме того, в таблице 2 показано, что большинство просьб во второй из этих двух комбинаций были поданы до 2016 г., при этом начиная с 2016 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) было получено всего лишь 10 просьб. Таким образом, в последние годы среди просьб о проведении дополнительного международного поиска преобладали направленные Европейскому патентному ведомству (ЕПВ) просьбы по заявкам, поиск по которым проводился Китайским национальным управлением интеллектуальной собственности (CNIPA).

11. На первую десятку заявителей, пользующихся системой дополнительного международного поиска, пришлось более трех четвертей (75,9 процента) всех просьб, причем пользователи, занимающие первые два места, подали, соответственно, 40,4 и 22,6 процента всех просьб. Второй из этих двух пользователей подал большинство полученных Роспатентом просьб до 2016 г. и с тех пор не пользовался дополнительным международным поиском.

12. Подводя итог, можно сказать, что дополнительный международный поиск используется крайне редко. Большинство просьб поступают от небольшого числа заявителей, которые используют определенные комбинации МПО и ОМДП и, по всей видимости, пользуются дополнительным международным поиском в качестве стратегии подачи заявок в определенных обстоятельствах. В большинстве таких просьб пользователи выбирали ОМДП, который не был компетентным МПО для Получающего ведомства, в которое подавались эти международные заявки.

БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

13. При проведении предыдущих оценок системы дополнительного международного поиска Международное бюро отмечало, что обработка им просьб о проведении дополнительного международного поиска требует минимальных затрат. Создавая эту систему, Международное бюро, действовавшее в качестве Получающего ведомства, могло пользоваться возможностями существующих ИТ-систем для обработки просьб и уплачиваемых пошлин, а именно – для перечисления пошлин за международный поиск соответствующему Международному органу (см. пункт 33 документа PCT/WG/5/8). В последнее время Международное бюро автоматически генерирует копию международной заявки для проведения дополнительного международного поиска с целью передачи в ЕПВ через систему PCT-EDI, точно так же, как при передаче копий для поиска в системе eSearchCore. По итогам оценки, проведенной в 2015 г., было также сообщено, что Международные органы, предлагающие услуги дополнительного международного поиска, отмечали, что стоимость проведения дополнительного поиска минимальна в сравнении с затратами на внедрение этой системы (см. пункт 25 документа PCT/WG/8/6).

14. Учитывая низкие затраты на дополнительный международный поиск и то, что некоторые заявители продолжают использовать эту систему, по итогам предыдущих проверок Ассамблея принимала решение сохранить практику проведения дополнительного международного поиска. Однако в будущем по мере развития онлайн-сервисов PCT дальнейшее повышение эффективности будет зависеть от более широкого использования межкомпьютерных операций, при которых данные передаются непосредственно из источника. Разработка веб-сервисов для выполнения этих функций находится на стадии испытаний, и некоторые заявители и ведомства проводят испытания в реальных условиях. Кроме того, целый ряд Органов, предлагающих услуги дополнительного международного поиска, обратились с просьбой расширить браузерный сервис для ведомств, с тем чтобы можно было выполнять эти функции в более полном объеме.

15. Однако в будущем автоматизация передачи данных, связанная с дополнительным международным поиском, потребует затрат на развитие ИТ-систем, которые могут оказаться несоразмерными небольшому числу просьб о проведении такого рода поиска. Хотя по своей структуре ePCT является модульной системой, функциональные возможности которой можно легко расширить, создание новых сервисов, связанных с проведением дополнительного международного поиска представляется более сложным, чем в случае Получающих ведомств или применительно к основным функциям международного поиска и международной предварительной экспертизы. Исходя из того, что на каждую международную заявку приходится ровно один Международный поисковый орган и один или ни одного Органа международной предварительной экспертизы, теоретически для дополнительного поиска могут указываться до 10 Органов. Поэтому обмен информацией с использованием баз данных, необходимый для взаимодействия с такими Органами, не может основываться непосредственно на функциях, эквивалентных тем, которые используются для взаимодействия с главным Международным поисковым органом, а потребует разработки специальных функций, большинство из которых, скорее всего, вообще не будут использоваться ЕПВ, которое в настоящее время выполняет более 80 процентов дополнительных поисков.

16. До сих пор отзывы пользователей, отмечающих недостаточную востребованность дополнительного международного поиска, касались в основном стоимости этой услуги и ограничений, связанных с языковой специализацией Органов, готовых предоставлять эту услугу. Учитывая, что ни один из этих двух параметров не претерпел существенных изменений со времени предыдущей оценки, не представляется целесообразным вновь обсуждать эти темы.

17. В связи с этим, по мнению Международного бюро, Договаривающимся государствам РСТ следует рассмотреть два варианта при проведении оценки системы дополнительного международного поиска в этом году.

(a) Первый вариант – сохранить систему дополнительного международного поиска и предусмотреть проведение Ассамблеей повторной оценки этой системы. Принимая решение о том, когда должна быть проведена следующая оценка, Договаривающиеся государства могли бы учитывать перспективы развития системы международного поиска. В настоящее время реализуется пилотный проект в области совместного поиска и экспертизы с участием ведомств IP5, по результатам которого будут сделаны выводы по целому ряду вопросов, касающихся целесообразности, затрат и выгод. Кроме того, Получающие ведомства, указывающие большее число Международных поисковых органов в качестве компетентных в отношении международных заявок, поданных в эти ведомства, как предложено в документе РСТ/MIA/27/6, могут предоставить заявителям больше возможностей для проведения основного международного поиска. Однако если Ассамблея сделает выбор в пользу этого варианта, Международное бюро предложило бы не планировать инвестирование дополнительных средств в дальнейшую автоматизацию дополнительного международного поиска сверх того, что необходимо для обеспечения обмена копиями для дополнительного поиска и отчетами о дополнительном поиске.

(b) Второй вариант – отказаться от дополнительного международного поиска, учитывая то, что эта система существует уже более 10 лет, но очень редко используется заявителями. Как отмечено в пунктах 5-7 выше, Рабочая группа по РСТ рассмотрела возможные варианты усовершенствования системы со времени предыдущей оценки системы дополнительного международного поиска, проведенной в 2015 г. Продление срока подачи просьбы о проведении дополнительного международного поиска – единственное согласованное Рабочей группой изменение, внесенное в нормативно-правовую базу, – не привело к существенному увеличению числа таких просьб. Поскольку отказ от дополнительного международного поиска потребует внесения поправок в Инструкцию к РСТ, если Ассамблея решит рекомендовать этот вариант при проведении оценки в 2021 г., Международное бюро предложит принять необходимые поправки к Инструкции к РСТ на сессии Ассамблеи в сентябре-октябре 2022 г. Поэтому вероятная дата вступления в силу этих поправок и упразднения системы дополнительного международного поиска – 1 июля 2023 г.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ЗАСЕДАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ

18. Система международного дополнительного поиска была обсуждена на двадцать седьмой сессии Заседания Международных органов в рамках РСТ (РСТ/MIA), состоявшемся в Гатино 6-7 февраля 2020 г. Краткое описание этого обсуждения представлено в пунктах 59-63 Резюме Председателя (документ РСТ/MIA/27/16) следующим образом:

«59. Обсуждение проходило на основе документа РСТ/MIA/27/5.

60. Некоторые Органы высказались за то, чтобы Договаривающиеся государства РСТ рекомендовали сохранить практику проведения дополнительного международного поиска. Один из этих Органов, оказывающий услуги дополнительного международного поиска, отметил, что разработка ИТ-систем, необходимых для проведения дополнительного международного поиска для заявителей, потребовала значительных затрат, и поэтому внесение изменений, предусматривающих прекращение практики дополнительного международного поиска, также может оказаться затратным. Кроме того, этот Орган отметил, что

когда в 2017 г. срок подачи просьбы на проведение дополнительного международного поиска был увеличен до 22 месяцев с даты приоритета, число ежегодно подаваемых просьб о проведении дополнительного международного поиска удвоилось. Другой из этих Органов, не проводящий дополнительного международного поиска, заявил, что вопрос об отмене дополнительного международного поиска может рассматриваться после оценки результатов пилотного проекта в области совместного поиска и экспертизы. Этот Орган также отметил, что большинство просьб о проведении дополнительного международного поиска поступает в связи с заявками, подаваемыми в Получающее ведомство Китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA), добавив, что CNIPA могло бы назначить в качестве компетентных органов по международным заявкам, которые оно получает в качестве Получающего ведомства, другие Международные поисковые органы.

61. Некоторые другие Органы выразили мнение о том, что Договаривающимся государствам РСТ следует серьезно рассмотреть возможность отмены практики дополнительного международного поиска, учитывая, в частности, озабоченность Международного бюро по поводу непропорционально больших расходов на сохранение этой системы, связанных с разработкой ИТ-систем. Один из этих Органов упомянул причины, по которым пользователи изначально просили предусмотреть возможность проведения повторного поиска в ходе международной фазы, такие как стремление обеспечить в ходе поиска учет документов на конкретных языках, понятных экспертам конкретного Международного поискового органа. Однако очень низкий уровень реального использования возможностей дополнительного международного поиска может свидетельствовать о том, что заявители в целом удовлетворены качеством международного поиска, причем со времени введения дополнительного международного поиска качество повысилось, так как в последние годы выросло качество поисковых систем и расширились возможности машинного перевода, позволяющие знакомиться с документами на других языках. Один из этих Органов сообщил, что в 2019 г. он получил два запроса на проведение дополнительного международного поиска после семилетнего перерыва, и для их выполнения ему потребовались значительные ресурсы, учитывая большой промежуток времени, прошедший с момента проведения предыдущего дополнительного международного поиска.

62. Еще одна группа Органов заявила, что не имеет определенных предпочтений в отношении целесообразности сохранения практики дополнительного международного поиска. Один из этих Органов заявил, что раньше он получал значительное число просьб о проведении дополнительного международного поиска от одного заявителя, который более не пользуется этим сервисом. Тем не менее, этот Орган выразил мнение о том, что дополнительный международный поиск может быть ценен для заявителя, если заявка содержит объекты, перечисленные в правиле 39, поиск по которым проводился какими-то Международными поисковыми органами, но ни одним из Органов, назначенных Получающим ведомством в качестве компетентных для проведения основного международного поиска.

63. Заседание предложило Международному бюро отразить замечания Международных органов в отношении дополнительного международного поиска, приведенные в пунктах 59-62 выше, в документе о дополнительном международном поиске, который должен быть рассмотрен Рабочей группой при подготовке к проведению оценки дополнительного международного поиска Ассамблеей в 2020 г.»

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

19. В порядке подготовки к проведению Ассамблеей оценки системы дополнительного международного поиска Рабочей группе предлагается представить свои комментарии в отношении использования системы и изменений в нормативно-правовой базе, описанных в пунктах 5-12 выше, и вопросов, касающихся будущего системы, изложенных в пунктах 13-18 выше. Рабочей группе также предлагается обсудить вопрос о вынесении рекомендации в отношении принятия соответствующего решения Ассамблеей после проведения оценки.

20. Если Рабочая группа сочтет целесообразным продолжить наблюдение за системой дополнительного международного поиска, как отмечено в пункте 17(а) выше, выводы, сделанные по результатам любой оценки, вероятно, будут тесно взаимосвязаны с результатами пилотного проекта в области совместного поиска и экспертизы. Хотя оценка некоторых аспектов пилотного проекта уже началась, пройдет несколько лет, прежде чем результаты этой работы на национальной фазе можно будет оценить на основе достаточного количества международных заявок, которые были задействованы в этом пилотном проекте. И даже в этом случае потребуются дополнительное время, чтобы воплотить любые рекомендации в конкретные предложения. Более того, поскольку дополнительный международный поиск никогда не пользовался большим спросом, изменения, которые могут повлиять на поведение заявителей, такие как предоставление заявителям новых возможностей в отношении указания Международных поисковых органов, могут в любой момент неожиданно и существенно повлиять на число просьб о проведении дополнительного международного поиска. Учитывая все эти факторы, если оставить открытым вопрос о дате проведения следующей оценки, Ассамблее не придется рассматривать вопрос, который пока не готов для обсуждения.

21. Если Рабочая группа решит рекомендовать Ассамблее продолжить использование системы дополнительного международного поиска, то в этом случае она могла бы рассмотреть возможность рекомендовать Ассамблее принять следующее решение:

«Ассамблея PCT провела оценку системы дополнительного международного поиска в 2012, 2015 и 2021 гг. и постановила:

- (a) рекомендовать Международному бюро продолжать наблюдать за системой и информировать Заседание Международных органов и Рабочую группу о существенных изменениях в этой системе; и
- (b) вновь провести оценку системы в срок, рекомендованный Международным бюро, либо по запросу любого из Договаривающихся государств, но не позднее 2027 г.»

22. Однако если Рабочая группа решит рекомендовать Ассамблее отказаться от системы дополнительного международного поиска, учитывая время, необходимое для внесения поправок в Инструкцию к PCT, как отмечено в пункте 17(b) выше, то в этом случае она могла бы рассмотреть возможность рекомендовать Ассамблее принять следующее решение

«Ассамблея PCT, проведя оценки системы дополнительного международного поиска в 2012, 2015 и 2021 гг.,

- (a) отметила, что с тех пор как в 2009 г. у заявителей появилась возможность использовать систему дополнительного международного поиска, востребованность этой системы остается чрезвычайно низкой; и

(b) рекомендовала Международному бюро представить предложения о внесении в Инструкцию к РСТ поправки об упразднении системы дополнительного международного поиска на ее следующей сессии, которая состоится в сентябре-октябре 2022 г.»

23. Рабочей группе предлагается:

(i) представить замечания по вопросам дополнительного международного поиска, затрагиваемым в настоящем документе; и

(ii) рассмотреть проект рекомендаций Ассамблеи, изложенных в пунктах 21-22 выше.

[Конец документа]