|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Description: WIPO-R-BW | **R** |
| pct/WG/14/10 | | |
| оригинал: английский | | |
| дата: 17 мая 2021 г. | | |

**Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)**

**Четырнадцатая сессия**

**Женева, 14–17 июня 2021 г.**

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТА УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РСТ

*Документ представлен Японией, Республикой Корея, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки*

# РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится предложение о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к PCT с целью предусмотреть возможность проведения ускоренной экспертизы на национальной фазе посредством официального включения ускоренного патентного делопроизводства (PPH) в систему PCT.

# история вопроса

1. Как более подробно изложено в документах, таких как Дорожная карта PCT, прилагаются новые усилия для обеспечения более эффективного использования PCT, с тем чтобы, в частности, уменьшить дублирование работы и дать более точные и более качественные результаты поиска и заключение о патентоспособности на международной фазе. PPH показало, что обмен результатами работы – или оптимизация работы — приносит ощутимые выгоды как ведомствам, так и заявителям. В этой связи предлагается официально включить систему PPH в PCT. Говоря конкретно, предлагается, чтобы – по выбору заявителя – национальные и региональные ведомства обрабатывали в ускоренном (или специальном) порядке заявки на национальной фазе, которые представляются только с формулой изобретения, которая была признана как отвечающая критериям статьи 33(2)–(4) PCT Международным поисковым органом (МПО) или Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ). Это будет стимулировать заявителей к тому, чтобы их заявки отвечали требованиям статьи 33(2)–(4) PCT на международной фазе, и позволит эффективно сокращать расходы на получение патентной охраны через PCT посредством использования преимуществ, которыми на сегодняшний день обладает PPH, например таких, как меньшее количество действий при рассмотрении, более высокая доля положительных решений и более низкая доля апелляций. С тем чтобы еще больше сократить дублирование усилий, предлагается стимулировать национальные ведомства к расширению использования результатов работы, проделанной на международной фазе.
2. В соответствии с программой PPH заявитель, получающий положительное письменное сообщение или международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) от Международного органа, сможет просить об ускоренной экспертизе соответствующей заявки на национальной фазе при условии, что все пункты формулы изобретения в заявке на национальной фазе в достаточной степени соответствуют пунктам формулы изобретения, получившим положительное письменное сообщение или МПЗП. В данном случае национальное ведомство будет использовать результаты работы, проделанной на международной фазе, для ускорения экспертизы.
3. В конечном счете участие в PPH не требует и не предполагает внесения каких-либо существенных изменений в процедуры проведения участвующими ведомствами поиска и экспертизы заявок, а призвано обеспечить более высокое качество заявок, поступающих для обработки в участвующие ведомства.
4. На сегодняшний день было продемонстрировано, что PPH дает преимущества как ведомствам, так и заявителям. Говоря конкретно, продемонстрировано, что PPH существенно ускоряет процесс экспертизы соответствующих заявок, поданных в участвующих странах, стимулируя заявителей подавать заявки, в отношении которых было принято положительное решение по результатам предварительного поиска и предварительной экспертизы, и тем самым позволяя экспертам повторно использовать результаты поиска и экспертизы. Повторное использование результатов поиска и экспертизы осуществляется при соблюдении принципа национального суверенитета участвующих ведомств, поскольку каждое ведомство по-прежнему проводит поиск и экспертизу заявки в соответствии со своими национальными законами, не учитывая заключения о патентоспособности, вынесенные другими ведомствами. Некоторые из подтвержденных преимуществ PPH включают: сокращение срока проведения экспертизы, увеличение доли положительных решений, сокращение расходов на делопроизводство в результате того, что в рамках PPH обычно требуется меньше действий для принятия решения о патентоспособности, и сокращение срока ожидания решения. Качество патентов, выдаваемых по процедуре PPH, не ставится под угрозу и может даже повышаться за счет предоставления эксперту лучшей отправной точки для поиска и экспертизы. Поскольку каждое ведомство, участвующее в PPH, осуществляет поиск и экспертизу в соответствии со своими национальными законами, качество выдаваемых патентов является по меньшей мере столь же высоким, что и качество патентов, выдаваемых ведомствами, не участвующими в PPH.
5. Что касается преимуществ для ведомств в плане эффективности, то Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) получило следующие результаты[[1]](#footnote-2):

Доля положительных решений:

Поданные по процедуре PPH заявки — 86%  
Поданные не по процедуре PPH заявки — 77%

Доля первичных выдач:

Поданные по процедуре PPH заявки  — 28%  
Поданные не по процедуре PPH заявки — 13%

Средний срок ожидания начала экспертизы:

PPH — 10,3 месяца  
Все заявки — 14,8 месяца

Средний срок ожидания вынесения окончательного решения:

PPH — 15,3 месяца  
Все заявки — 23,3 месяца

1. Аналогичные данные для других ведомств, участвующих в PPH, можно найти по адресу: <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>.
2. В настоящее время все Международные органы, кроме одного, а также множество ведомств, не являющихся Международными органами, заключили договоренности о PPH по крайней мере с одним национальным или региональным ведомством. Результатом этого является растущее число действующих двусторонних соглашений о PPH по всему миру. В случае официального включения PPH в систему PCT может исчезнуть необходимость во многих из этих отдельных соглашений. Более того, разные договоренности о PPH могут предусматривать разные требования относительно рассмотрения по процедуре PPH в том или ином конкретном ведомстве. Принятие предложения об официальном включении PPH в систему PCT обеспечит такое дополнительное преимущество, как стандартизация многих из этих требований и, следовательно, упрощение данного процесса для заявителей.

# включение PPH в PCT

1. На пятой сессии Рабочей группы по PCT, состоявшейся в Женеве в период с 29 мая по 1 июня 2012 г., Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки внесли совместное предложение, озаглавленное «PCT 20/20», в котором содержались 12 предложений по дальнейшему совершенствованию системы PCT (документ PCT/WG/5/18). Совместное предложение «PCT 20/20» включало конкретное предложение под названием «Официальное включение системы ускоренного патентного делопроизводства в PCT, ускоренное рассмотрение заявок на национальной фазе, расширение повторного использования на национальной фазе результатов уже проделанной работы в рамках PCT».
2. С учетом проведенных обсуждений, проведенных в ходе пятой сессии Рабочей группы, и полученных замечаний Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подготовили пересмотренные варианты первоначальных предложений, которые были представлены на двадцатой сессии Заседания международных органов в рамках Договора о патентной кооперации (MIA), шестой сессии Рабочей группы по PCT и двадцать первой сессии MIA. Пересмотренные и расширенные предложения включали конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию к PCT с целью включения новых правил 52*bis* и 78*bis,* которые прямо предусматривают рассмотрение на основе PPH заявок, вступающих на национальную фазу, при определенных условиях.
3. Что касается конкретных обсуждений на сессии MIA, то органы выразили общую поддержку предложению, отметили свою заинтересованность в работе Рабочей группы по PCT по вопросу об официальном включении PPH в систему PCT и выразили надежду на скорейшее достижение прогресса в этом направлении. Что касается обсуждений на шестой сессии Рабочей группы, то, несмотря на некоторые высказанные опасения, в отчете Рабочей группы указано, что большинство выступивших делегаций поддержали предложение и выразили готовность рассмотреть предложения, направленные на преодоление высказанных опасений, или указали, что воспользуются предложенной возможностью направить уведомление о несовместимости с национальным законодательством. Однако две делегации прямо высказались против предложения по ряду причин, включая вопросы национального суверенитета.
4. По итогам обсуждений на двадцатой и двадцать первой сессиях MIA и шестой сессии Рабочей группы по РСТ ВПТЗ США и Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) представили дальнейшее пересмотренное предложение на седьмой сессии Рабочей группы по РСТ (PCT/WG/7/21). В этом пересмотренном предложении были учтены вопросы и предложения, высказанные государствами-членами и другими Международными органами, и оно получило поддержку многих из делегаций, выступивших на заседании Рабочей группы. К сожалению, несколько делегаций вновь высказались против предложения по причинам, которые они приводили ранее, и консенсуса достичь не удалось.
5. ВПТЗ США и выступившие соавторами предложения ведомства по-прежнему считают, что следует способствовать дальнейшему распространению практики использования PPH во всем мире путем официального включения PPH в правовую базу РСТ. Возможно, за время, прошедшее с момента рассмотрения этого предложения Рабочей группой по РСТ и MIA, некоторые ведомства, которые изначально были обеспокоены этим предложением, изменили свою позицию, причем в действительности некоторые ведомства, которые выступали против этого предложения, в настоящее время являются активными участниками системы PPH. Поэтому, учитывая изменения в международном ландшафте интеллектуальной собственности в отношении PPH, мы считаем, что настало время вновь представить предыдущее предложение UKIPO/ВПТЗ США о внесении изменений в Инструкцию и Административную инструкцию к РСТ с целью обеспечить проведение ускоренной экспертизы на национальной фазе путем официальной интеграции проекта ускоренного патентного делопроизводства в систему РСТ.

# предложение

1. В приложениях I и II к настоящему документу содержатся конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к PCT с целью официального включения PPH в систему PCT.
2. При рассмотрении государствами-членами предложений, содержащихся в приложениях к настоящему документу, необходимо учитывать следующие моменты:

* за 15 лет, на протяжении которых применяются соглашения о PPH, практика показала, что система PPH не затрагивает национальный суверенитет и никоим образом не предусматривает автоматическую или обязательную выдачу патента. Вынесение окончательного решения о предоставлении патентных прав по-прежнему остается полностью за соответствующим национальным/региональным ведомством;
* согласно этому предложению национальное ведомство лишь использует результаты работы, проделанной на международной фазе, с целью упростить проведение патентной экспертизы. Национальные ведомства будут выносить заключения в отношении патентоспособности согласно своим соответствующим национальным законам с учетом результатов работы, проделанной на международной фазе. По этой причине не будет никакого изменения в системе PCT, помимо ускоренной экспертизы некоторых заявок на национальной фазе;
* кроме того, предусмотренная в предлагаемых правилах возможность направления уведомления о несовместимости с национальным законодательством или, в качестве альтернативы, процедура уведомления об участии в PPH позволяет решить все вызывающие обеспокоенность вопросы относительно национального суверенитета;
* как показала практика, PPH никоим образом не сказывается отрицательно на качестве экспертизы на национальной фазе или на качестве выдаваемых патентов;
* официальное включение позволит заявителям из всех стран-членов пользоваться преимуществами PPH по всему миру независимо от того, заключило ли их национальное ведомство двустороннее соглашение с другим национальным ведомством или нет;
* это предложение принесет пользу и национальным ведомствам, обеспечив механизм, который будет помогать ведомствам в их усилиях по сокращению числа нерассмотренных заявок;
* включение РРН в систему РСТ не окажет влияния на какие-либо существующие двусторонние или многосторонние программы РРН в том, что касается не связанной с РСТ работы. Если в рамках существующих программ РРН уже созданы какие-либо механизмы, связанные с PCT, то механизм, который предлагается включить в систему PCT, может заменять или дополнять уже имеющиеся механизмы РРН;
* Международное бюро заявило, что оно не считает данное предложение каким-либо кардинальным изменением характера PCT и что его реализация не потребует созыва дипломатической конференции для внесения поправок в сам Договор.

1. *Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать предложения, содержащиеся в приложениях к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К PCT[[2]](#footnote-3)

СОДЕРЖАНИЕ

[Правило 52*bis* Ускоренная экспертиза в указанном ведомстве 2](#_Toc388598915)

[52bis.1  Просьба и требования 2](#_Toc388598916)

[Правило 78*bis*  Ускоренная экспертиза в выбранном ведомстве 4](#_Toc388598917)

[78bis.1   Просьба и требования 4](#_Toc388598918)

Правило 52*bis*   
Ускоренная экспертиза в указанном ведомстве

52*bis*.1  *Просьба и требования*

(a)  По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая до начала ее экспертизы указанным ведомством изменена таким образом, что содержит только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) в письменном сообщении Международного поискового органа и которые в остальном удовлетворяют критериям, изложенным в Административной инструкции, подлежит ускоренной экспертизе, как это определено в Административной инструкции.

[(b)  Если по состоянию на […] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым указанным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до […]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

[(b) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

(c) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет длиться такая приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

Комментарий: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение, с тем чтобы государства-члены решили, какую процедуру желательно предусмотреть — процедуру отказа от участия или процедуру уведомления об участии в PPH.

Правило 78*bis*   
Ускоренная экспертиза в выбранном ведомстве

78*bis*.1   *Просьба и требования*

(a)  По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая до начала ее экспертизы выбранным ведомством изменена таким образом, что содержит только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы и которые в остальном удовлетворяют критериям, изложенным в Административной инструкции, подлежит ускоренной экспертизе, как это определено в Административной инструкции.

[(b)  Если по состоянию на […] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым выбранным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до […]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

[(b) Любое выбранное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

(c) Любое выбранное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет длиться такая приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

Комментарий: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение, с тем чтобы государства-члены решили, какую процедуру желательно предусмотреть — процедуру отказа от участия или процедуру уведомления об участии в PPH.

[Приложение II следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИНСТРУКЦИЮ[[3]](#footnote-4)

ЧАСТЬ 9   
ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСКОРЕННОМУ РАССМОТРЕНИЮ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 52BIS ИЛИ 78BIS PCT

Раздел 901   
Требования к ускоренной экспертизе

(a)  В соответствии с правилами 52*bis* и 78*bis* заявка на национальной или региональной фазе, поданная согласно статье 22 или 39, подлежит ускоренной экспертизе со стороны указанного или выбранного ведомства в соответствии с пунктом (a) раздела 903 при условии, что:

(i) самое недавнее письменное сообщение Международного поискового органа согласно правилу 43*bis*.1, письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы согласно правилу 66.2 и заключение международной предварительной экспертизы согласно правилу 70 определяют по крайней мере один пункт формулы в международной заявке как имеющий новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, как это изложено в статьях 33(2), 33(3) и 33(4), соответственно, с учетом того, что такая ускоренная экспертиза не должна осуществляться на основе только лишь отчета о международном поиске;

(ii) все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной мере соответствуют или изменены, с тем чтобы в достаточной мере соответствовать одному или нескольким пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в

[Раздел 901, продолжение]

сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i). Пункт формулы изобретения в заявке на национальной или региональной фазе считается в достаточной мере соответствующим, если такой пункт формулы, с учетом различий в силу перевода или требований к форматированию формулы, имеет равный, сходный либо более узкий объем по сравнению с объемом пункта формулы, определенного в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i);

(iii) заявитель представил официальную просьбу о проведении ускоренной экспертизы в соответствии с настоящим разделом; и

(iv) экспертиза в отношении заявки на национальной или региональной фазе еще не началась.

(b)  Пунктом формулы, имеющим более узкий объем согласно подпункту (ii), считается такой пункт формулы, определенный в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость по результатам рассмотрения соответствующей международной заявки, который вследствие изменений в еще большей степени ограничивается дополнительным признаком, подкрепленным в письменном описании заявки на национальной или региональной фазе. Пункт(ы) формулы изобретения с более узким объемом должен (должны) быть составлен(ы) в зависимой форме в заявке на национальной или региональной фазе.

Раздел 902   
Факультативные требования к ускоренной экспертизе

Указанное или выбранное ведомство может также требовать следующее:

(i) использования особого бланка для обращения с просьбой о проведении ускоренной экспертизы;

(ii) пошлины;

(iii) копию сообщения или заключения, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, и его перевод, если только такое сообщение или заключение не является непосредственно доступным для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

(iv) копию пунктов формулы из международной заявки, которые были определены в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, и их перевод, если только такие пункты формулы не являются непосредственно доступными для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

(v) таблицу соответствия пунктов формулы на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства, с указанием того, как все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной степени соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

(vi) заявление, удостоверяющее, что все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной мере соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и

[Раздел 902, продолжение]

промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

(vii) список всех документов, цитируемых в каждом сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, вместе с копиями таких документов, если только такие копии не были представлены ранее в заявке на национальной или региональной фазе или не были опубликованы указанным или выбранным ведомством; и

(viii) представления любых документов или сведений согласно настоящей части с использованием электронных средств.

Раздел 903   
Ускоренная экспертиза

(a)  Указанное или выбранное ведомство предоставляет заявке на национальной или региональной фазе, которая удовлетворяет требованиям, изложенным в разделах 901 и 902, специальный статус, так чтобы в ходе экспертизы эта заявка продвигалась вне очереди. После проведения указанным или выбранным ведомством первоначальной экспертизы по существу заявка может сохранять свой специальный статус на всем протяжении делопроизводства по ней по выбору указанного или выбранного ведомства.

(b)  Если в первоначальной просьбе заявителя о проведении ускоренной экспертизы имеются несоответствия, указанное или выбранное ведомство предоставляет заявителю по меньшей мере одну возможность для исправления просьбы в разумный срок.

(c)  Если национальное законодательство предусматривает требования или процедуру проведения ускоренной экспертизы, которые, по мнению заявителей, являются более благоприятными, чем требования или процедура проведения экспертизы, предусмотренные в настоящей части в отношении национальных заявок, национальное ведомство может применять эти более благоприятные требования или такую более благоприятную процедуру проведения экспертизы.

[Конец приложения II и документа]

1. Данные за период с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г. [↑](#footnote-ref-2)
2. Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования. [↑](#footnote-ref-3)
3. Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования. [↑](#footnote-ref-4)