

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Девятая сессия
Женева, 17 – 20 мая 2016 г.

ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ В СЛУЧАЯХ ОДИНАКОВОЙ ДАТЫ ПОДАЧИ

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. Рабочая группа на своей восьмой сессии обратилась к Международному бюро с просьбой подготовить для рассмотрения на сессии 2016 г. предложение о внесении в Инструкцию к РСТ поправок, предусматривающих однозначное обязательство для получающих ведомств не отклонять притязания на приоритет с одинаковой датой подачи, с тем чтобы подготовить почву для принятия указанными ведомствами решения по данному вопросу на национальной фазе процедуры РСТ в рамках действующего национального законодательства. Данное предложение изложено в настоящем документе.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Рабочая группа на своей шестой и седьмой сессиях рассмотрела способы устранения явного различия в толкованиях получающими и указанными или выбранными ведомствами положений правил 4.18, 20.5 и 20.6, касающихся включения отсутствующих частей путем отсылки (см. документы РСТ/WG/6/20 и РСТ/WG/7/19). В контексте этих обсуждений был поднят вопрос о том, является ли обоснованным по смыслу Парижской конвенции и, следовательно, РСТ притязание на приоритет международной заявки на основе предшествующей заявки, в которой указана та же дата подачи, что и в международной заявке («притязание на приоритет с одинаковой датой»).

3. В частности, в ходе обсуждения вопроса о включении отсутствующих частей путем отсылки было установлено, что в настоящее время ряд ведомств Договаривающихся государств РСТ, выступающих как в качестве получающих, так и указанных ведомств, толкуют положения Парижской конвенции и, следовательно, РСТ как допускающие притязания на приоритет с одинаковой датой. Это означает, что данные ведомства, выступая в качестве получающих ведомств, разрешают заявителям включать отсутствующий элемент или компонент, фигурирующий в предшествующей заявке, поданной в тот же день, что и международная заявка, путем отсылки (отмечая, что запрос на включение отсутствующих элементов или компонентов путем отсылки считается обоснованным только при условии включения в международную заявку притязания на приоритет из предшествующей заявки).

4. С другой стороны, не все ведомства согласны с данным толкованием Парижской конвенции и убеждены в том, что Парижская конвенция (и, следовательно, РСТ) допускает притязания на приоритет с одинаковой датой. Это ведет к тому, что сегодня «судьба» заявленного в международной заявке притязания на приоритет с одинаковой датой зависит от того, как толкует данный вопрос получающее ведомство, в которое подана заявка, и указанные ведомства в рамках их применимого национального законодательства; от этого же зависит и «судьба» любого запроса на включение отсутствующего элемента или компонента из предшествующей заявки, поданной в тот же день, что и международная заявка, путем отсылки.

5. В документе PCT/WG/8/5 указаны четыре возможных варианта действий, которые направлены на устранение явных различий в толковании Парижской конвенции ведомствами государств-членов РСТ в части, касающейся приемлемости притязаний на приоритет с одинаковой датой: вариант 1: передать вопрос на рассмотрение Ассамблеи Парижского союза; вариант 2: оставить решение вопроса на усмотрение Ассамблеи Союза РСТ; вариант 3: внести изменения в Инструкцию к РСТ и тем самым подготовить почву для принятия указанными ведомствами решения по данному вопросу на национальной фазе; и вариант 4: оставить толкование на усмотрение отдельных получающих ведомств. Все эти четыре варианта подробно рассмотрены в документе PCT/WG/8/5.

6. На восьмой сессии Рабочей группы государства-члены не сумели прийти к единому мнению по данному вопросу. Подробный отчет о ходе дискуссии, состоявшейся на восьмой сессии Рабочей группы, содержится в резюме Председателя соответствующей сессии (документ PCT/WG/8/25, пункты 124-131) и в отчете о восьмой сессии (документ PCT/WG/8/26, пункты 331-352). Отметив расхождения во взглядах, Рабочая группа обратилась к Международному бюро с просьбой подготовить для рассмотрения на следующей сессии предложение о внесении в Инструкцию к РСТ поправок, предусматривающих однозначное обязательство для получающих ведомств не отклонять притязание на приоритет с одинаковой датой, с тем чтобы подготовить почву для принятия указанными ведомствами решения по данному вопросу на национальной фазе процедуры РСТ в рамках действующего национального законодательства.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

7. Во исполнение просьбы Рабочей группы и в соответствии с вариантом 3, рассмотренным в документе PCT/WG/8/5, в приложении к настоящему документу сформулировано предложение о внесении поправок в правило 26*bis*.2. В частности, в указанное правило добавлен новый пункт (*a-bis*), который прямо предусматривает следующее: тот факт, что дата подачи предшествующей заявки, упомянутая в правиле 4.10(a)(i), совпадает с датой подачи международной заявки, не считается недостатком притязания на приоритет «для целей процедуры, предусмотренной Договором» (т.е. для целей процедуры РСТ на международной фазе; см. формулировку текущей редакции правила 26*bis*.2(b)).

8. Кроме того, предлагается внести поправки в правило 26bis.2(d) с тем, чтобы обязать Международное бюро публиковать вместе с международной заявкой информацию о притязании на приоритет с одинаковой датой в порядке, подробно предписанном Административной инструкцией, для того чтобы обратить внимание указанных ведомств и третьих лиц на наличие в международной заявке притязания на приоритет с одинаковой датой (которое может быть недопустимо для указанных ведомств в соответствии с применимым национальным законодательством).

9. Предлагаемое изменение будет иметь следующие последствия:

(a) любое притязание на приоритет с одинаковой датой будет зафиксировано в международной заявке;

(b) любое такое притязание на приоритет с одинаковой датой может служить основанием для включения отсутствующего элемента или компонента путем отсылки (если только получающее ведомство не уведомило Международное бюро в соответствии с действующей редакцией правила 20.8(a) о том, что положения PCT, касающиеся включения путем отсылки, несовместимы с национальным законодательством, применяемым данным ведомством);

(c) любой отсутствующий элемент или компонент, включенный получающим ведомством путем отсылки, будет приниматься во внимание Международным поисковым органом при проведении международного поиска;

(d) каждое указанное ведомство в соответствии с применяемым им национальным законодательством будет самостоятельно определять, целесообразно ли притязание на приоритет с одинаковой датой и, соответственно, включение отсутствующего элемента или компонента путем отсылки в соответствии с правилом 20.6(b) и (c) в тех случаях, когда основанием для включения путем отсылки является соответствующее притязание на приоритет с одинаковой датой (если только указанное ведомство не уведомило Международное бюро в соответствии с действующей редакцией правила 20.8(b) о том, что положения PCT, касающиеся включения путем отсылки, несовместимы с национальным законодательством, применяемым данным ведомством).

10. На следующей странице представлена таблица, иллюстрирующая последствия внесения в Инструкцию к PCT предлагаемого изменения, связанного с притязаниями на приоритет с одинаковой датой.

11. В этой связи Международное бюро полагает, что Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, в частности, следующие соображения.

(a) Во-первых, как отмечается в документе PCT/WG/8/5, масштаб проблемы не столько велик. В 2013 г. из 200 международных заявок, в которых содержалось притязание на приоритет предшествующей заявки, поданной в тот же день, что и международная заявка, лишь в двух случаях были направлены запросы на включение отсутствующего элемента или компонента путем отсылки. С другой стороны, «притязание на приоритет с одинаковой датой» и «включение путем отсылки», безусловно, является востребованным и важным механизмом для некоторых заявителей.

(b) Во-вторых, необходимо признать, что хотя изменение правила, предлагаемое в приложении к настоящему документу, и будет полезно для незначительного числа международных заявок (и этот факт не вызывает сомнений), с практической точки зрения оно лишь усложнит процедуру национальной фазы большинства указанных ведомств при обработке заявок, содержащих притязание на приоритет с одинаковой датой и запрос на включение отсутствующего элемента или компонента путем

отсылки на основе такого притязания. В настоящее время большинство указанных ведомств не допускают притязания на приоритет с одинаковой датой и, соответственно, включение путем отсылки на основании такого притязания. Таким образом, для большинства указанных ведомств это изменение, по всей видимости, будет означать увеличение работы в связи с такими заявками (причем по общему признанию их будет совсем немного) (в частности, потенциально потребуются менять дату подачи международной заявки и/или оставлять без внимания отсутствующий элемент или компонент, включенный путем отсылки; отчет о международном поиске, составляемый на основе более ранней даты подачи международной заявки, чем дата, принятая на национальной фазе, и с учетом отсутствующего элемента или компонента, включенного получающим ведомством путем отсылки, станет не столь актуален).

**Последствия предлагаемого изменения к Инструкции к РСТ,
касающегося притязаний на приоритет с одинаковой датой**

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАЗА ПРОЦЕДУРЫ РСТ	
	Все ПВ обязаны принимать притязание на приоритет с одинаковой датой
Обосновано ли притязание на приоритет?	Да
Включать ли отсутствующий элемент или компонент путем отсылки?	Да <i>(если ПВ не направило уведомление о несовместимости в соответствии с правилом 20.8(a))</i> Нет <i>(если ПВ направило уведомление о несовместимости в соответствии с правилом 20.8(a))</i>
Учитывать ли в отчете о международном поиске отсутствующий элемент или компонент, включенный путем отсылки?	Да <i>(если ПВ включило отсутствующий элемент или компонент путем отсылки)</i> Нет <i>(если ПВ <u>не</u> включило отсутствующий элемент или компонент путем отсылки)</i>

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАЗА ПРОЦЕДУРЫ РСТ			
	<p>Принимает ли УВ в соответствии с применимым национальным законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • притязания на приоритет с одинаковой датой («приоритет», да/нет)? • включение отсутствующих элементов или компонентов путем отсылки («включение», да/нет)? 		
	<p>Приоритет – да/ включение – да <i>(если УВ не направило уведомление о несовместимости в соответствии с правилом 20.8(b))</i></p>	<p>Приоритет – да/ включение – нет <i>(если УВ направило уведомление о несовместимости в соответствии с правилом 20.8(b))</i></p>	<p>Приоритет – нет</p>
Обосновано ли притязание на приоритет?	Да	Да	Нет
Включать ли отсутствующий элемент или компонент путем отсылки?	Да	Нет <i>(либо менять дату подачи международной заявки, либо оставлять без внимания сведения, включенные путем отсылки)</i>	Нет <i>(либо менять дату подачи международной заявки, либо оставлять без внимания сведения, включенные путем отсылки)</i>
Имеет ли отчет о международном поиске практическую пользу для УВ?	Да <i>(поскольку при проведении международного поиска учитывалась информация об отсутствующих элементах или компонентах, включенных путем отсылки)</i>	Нет <i>(поскольку при проведении международного поиска учитывалась информация об отсутствующих элементах или компонентах, включенных путем отсылки, или поскольку при проведении поиска за основу была взята более ранняя дата подачи международной заявки, чем дата, принятая УВ)</i>	Нет <i>(поскольку при проведении международного поиска учитывалась информация об отсутствующих элементах или компонентах, включенных путем отсылки, или поскольку при проведении поиска за основу была взята более ранняя дата подачи международной заявки, чем дата, принятая УВ)</i>

12. Рабочей группе предлагается прокомментировать предлагаемые поправки к Инструкции к РСТ, представленные в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ¹

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 26bis Исправление или дополнение притязания на приоритет	2
26bis.1 [Без изменений]	2
26bis.2 <i>Недостатки в притязании на приоритет</i>	2
26bis.3 [Без изменений]	3

¹ Формулировки, которые предлагается добавить и удалить, выделены в тексте подчеркиванием или вычеркнуты, соответственно.

Правило 26bis

Исправление или дополнение притязания на приоритет

26bis.1 [Без изменений]

26bis.2 Недостатки в притязании на приоритет

(а) [Без изменения] Если Получающее ведомство или, в случае, если Получающее ведомство не сделало этого, то Международное бюро устанавливает в отношении притязания на приоритет:

- (i) что международная заявка имеет дату международной подачи, которая является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный период, и что просьба о восстановлении права на приоритет в соответствии с правилом 26bis.3 не была подана;
- (ii) что притязание на приоритет не отвечает требованиям правила 4.10; или
- (iii) что какие-либо сведения в притязании на приоритет не совпадают с соответствующими сведениями, содержащимися в приоритетном документе;

то Получающее ведомство или Международное бюро, в зависимости от конкретного случая, предлагает заявителю исправить притязание на приоритет. В случае, упомянутом в пункте (i), если дата международной подачи находится в пределах двух месяцев, считая с даты, на которую истекает приоритетный период, то Получающее ведомство или Международное бюро, в зависимости от конкретного случая, также уведомляет заявителя о возможности представления просьбы о восстановлении права на приоритет в соответствии с правилом 26bis.3, если только Получающее ведомство не уведомило Международное бюро, в соответствии с правилом 26bis.3(j), о несовместимости правила 26bis.3(a) – (i) с национальным законодательством, применяемым этим Ведомством.

(a-bis) Тот факт, что дата подачи предшествующей заявки, упомянутая в правиле 4.10(a)(i), совпадает с датой подачи международной заявки, не считается недостатком притязания на приоритет для целей процедуры, предусмотренной Договором.

(b) [Без изменений] Если заявитель до истечения срока, предусмотренного правилом 26bis.1(a), не представляет уведомление об исправлении притязания на приоритет, то для целей процедуры, предусмотренной Договором, это притязание на приоритет, при условии соблюдения пункта (c), считается незаявленным («считается недействительным») и Получающее ведомство или Международное бюро, в зависимости от конкретного случая, делает соответствующее заявление и информирует об этом заявителя. Любое уведомление об исправлении притязания на приоритет, которое получено до того, как Получающее ведомство или Международное бюро, в зависимости от конкретного случая, сделает заявление, и не позднее, чем через один месяц после истечения этого срока, считается полученным до истечения этого срока.

[Правило 26bis.2, продолжение]

(с) Притязание на приоритет не может считаться недействительным только вследствие того, что:

(i) отсутствуют сведения о номере предшествующей заявки, упомянутом в правиле 4.10(a)(ii);

(ii) сведения в притязании на приоритет не совпадают с соответствующими сведениями, содержащимися в приоритетном документе; или

(iii) международная заявка имеет дату международной подачи, которая является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный период, при условии, что дата международной подачи находится в пределах двух месяцев, считая с этой даты.

(d) Если

(i) Получающее ведомство или Международное бюро сделало заявление в соответствии с пунктом (b); ~~или~~

(ii) ~~если~~ притязание на приоритет не считается недействительным только вследствие применения пункта (с); ~~и~~ или

(iii) дата подачи предшествующей заявки, упомянутая в правиле 4.10(a)(i), совпадает с датой подачи международной заявки,

то Международное бюро публикует вместе с международной заявкой информацию о притязании на приоритет, как это предписано Административной инструкцией, а также любую представленную заявителем информацию относительно такого притязания на приоритет, которая получена Международным бюро до завершения технической подготовки к международной публикации. Такая информация включается в рассылку в соответствии со статьей 20, если международная заявка не публикуется на основании статьи 64(3).

(e) [Без изменений]

26bis.3 [Без изменений]

[Конец приложения и документа]