



WIPO | PCT

The International
Patent System

■ Система PCT: Международный поиск.
Дополнительный международный поиск.
Международная предварительная
экспертиза

**Женева
29 марта
2022**

Ольга Крысанова
Руководитель программ

Использование платформы GoToWebinar

The screenshot shows the GoToWebinar interface with several callouts:

- 1**: Points to the microphone icon in the top-left sidebar.
- 2**: Points to the audio settings panel, which includes a "Sound Check" indicator, radio buttons for "Computer audio", "Phone call", and "No audio", a "MUTED" status, and dropdown menus for "Microphone" and "Динамики".
- 3**: Points to the "Handouts" section, which shows a PDF icon.
- 4**: Points to the "Questions" section, which contains a text area with the text: "Добрый день, Добро пожаловать на вебинар

 Изменения.
 Вы можете использовать поле для [Enter a question for staff]".

A text box on the right side of the interface contains the text: "Поле для ввода вопросов организаторам".

Общая информация в отношении стадии международного поиска и международной предварительной экспертизы

Компетентные Международные поисковые Органы и Органы международной предварительной экспертизы

- Перечень компетентных органов Международных поисковых органов (ISAs) и Органов международной предварительной экспертизы (IPEAs) для заявителей определяется выбором соответствующего Получающего Ведомства (см. Правила 35.1, 35.2 и 59.1(a) Инструкции к РСТ (далее Инструкция), Annex C Руководства РСТ для заявителя на английском языке (далее Руководство для заявителя)), размещенного на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>)
- Если заявка РСТ подана в Получающее ведомство Международного бюро (IB), то компетентными ISAs и IPEAs будут те Органы, которые были бы компетентными, если бы данная международная заявка была подана в компетентное Получающее ведомство, которое является частью Национального или Регионального ведомства (Правила 35.3(a), (b) и 59.1(b) Инструкции)

Выбор ISA и подача требования в компетентный IPEA

- Сведения о компетентных ISAs и IPEAs для заявителей из конкретной страны можно найти в Annex C, D и E Руководства для заявителя (см. <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>)
- О своем выборе ISA заявитель **должен сообщить** в заявлении на подачу международной заявки (Правило 4.14*bis* Инструкции)
- Требование на проведение международной предварительной экспертизы **подается напрямую в компетентный IPEA** (статья 31(6)(a) Договора PCT (далее Договора))

Рекомендации по выбору ISA и IPEA

- При выборе ISA и IPEA заявителю следует учитывать:
 - **языки, используемые этими Органами**
 - может потребоваться перевод международной заявки для целей международного поиска и международной предварительной экспертизы (Правила 12.3(a) и 55.2(a) Инструкции)
 - **размеры пошлин за проведение международного поиска и международной предварительной экспертизы, устанавливаемые разными ISAs и IPEAs**
 - Информация о размерах пошлин и применяемых языках приведена в Annex D и E Руководства для заявителей (<https://www.wipo.int/pct/en/guide/>) (английская версия), а также в таблице пошлины, размещенной на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>

Случаи, когда отчет о международном поиске и заключение международной предварительной экспертизы не подготавливаются (1)

- Заявка относится к объектам, в отношении которых ISA и IPEA не обязаны проводить поиск и экспертизу (статьи 17(2)(a)(i) и 34(4)(i) Договора, Правила 39.1 и 67.1 Инструкции) (см. следующий слайд)

Перечень объектов, в отношении которых международный поиск и международная предварительная экспертиза не проводятся

- (i) Научные и математические теории;
 - (ii) Сорты растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
 - (iii) Схемы, правила или методы хозяйственной деятельности, выполнение чисто умственных действий или игр;
 - (iv) Хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики;**
 - (v) Простое изложение информации;
 - (vi) Компьютерные программы в случае, если Международный поисковый орган не оснащен для проведения поиска по определению уровня техники в отношении таких программ
- (Правила 39.1 и 67.1 Инструкции)

Случаи, когда отчет о международном поиске и международное предварительное заключение не подготавливаются (2)

- Описание, формула или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска и экспертизы в отношении формулы изобретения является невозможным (статьи 17(2)(a)(ii) и 34(4)(ii) Договора)

Заявки, содержащие перечни последовательностей аминокислот и нуклеотидов

- Если заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но:
 - перечень последовательностей не представлен, или
 - представленный перечень составлен без учета стандарта, приведенного в Приложении С к Административной Инструкции, или не представлен в электронной форме (Правило 13*ter*.1(d) Инструкции), или
 - пошлина за позднее представление перечня последовательностей не уплачена в установленный срок (Правило 13*ter*.1(d) Инструкции)
- то поиск и экспертиза проводятся в той мере, в какой возможно проведение полноценного поиска и экспертизы без перечня последовательностей (Правила 13*ter*.1(d) и 13*ter*.2 Инструкции)

Последствия отсутствия отчета о международном поиске

- Последствия отсутствия отчета о международном поиске:
 - ISA заявит, что отчет о международном поиске не подготовлен и в дальнейшем будет опубликована декларация как часть международной заявки (статья 17.2 Договора и Правило 48.2(a)(v) Инструкции)
 - IPEA не обязан проводить по такой заявке международную предварительную экспертизу, если отчет о международном поиске не опубликован (Правило 66.1(e) Инструкции)
 - заявка сохраняет свое действие

Международный поиск

Цель международного поиска

- Цель поиска – выявить соответствующий уровень техники (статья 15(1) Договора), на основании которого будут сделаны предварительные выводы о патентоспособности заявленного решения
- На основании результатов поиска заявитель может определиться с целесообразностью дальнейшего зарубежного патентования и необходимостью перехода на национальную фазу в конкретные Указанные ведомства

Функции ISA (1)

■ ISA выполняет:

- проверку, соблюдено ли требование единства изобретения в заявке (статья 17(3)(а) Договора, Правила 13 и 40 Инструкции)
- проверку названия изобретения (Правило 37 Инструкции)
- проверку реферата (Правило 38 Инструкции)
- проведение международного поиска (статья 15(3) Договора, Правило 33.3 Инструкции)

Функции ISA (2)

■ ISA выполняет (продолжение):

- проверяет, допустимы ли исправления очевидных ошибок и вносит исправления, если ошибки содержатся:
 - в любой части международной заявки, за исключением заявления (Правило 91.1(b)(ii) Инструкции)
 - на бумаге, принятой ISA (Правило 91.1(b)(iv) Инструкции)

Функции ISA (3)

■ ISA выполняет (продолжение):

- ❑ подготавливает отчет о международном поиске (Правила 42 и 43 Инструкции) и/или декларацию, если международный поиск не проводится (статья 17(2) Договора)
- ❑ подготавливает письменное сообщение (Правило 43*bis* Инструкции)

Требование единства изобретения (1)

- Международная заявка должна относиться
 - только к одному изобретению, или
 - к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый общий изобретательский замысел (Правило 13.1 Инструкции)

Требование единства изобретения (2)

- Изобретения считаются связанными общим изобретательским замыслом, когда между ними имеется техническая взаимосвязь, выражаемая **одним или несколькими одинаковыми или соответствующими “особыми техническими признаками”** (Правило 13.2 Инструкции)

Требование единства изобретения (3)

- Выражение “особые технические признаки” означает такие технические признаки, которые определяют **вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности** (Правило 13.2 Инструкции)

Требование единства изобретения (4)

- Определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте (Правило 13.3 Инструкции)
- Подробная информация о проверке требования единства изобретения размещена в параграфах 10.20 – 10.59J Руководства PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее Руководство по проведению поиска и экспертизы), Глава «Международная фаза»

Примеры отсутствия единства изобретения (1)

Пример 1

1. Устройство обработки информации, включающее в себя: A+B+C+D
2. Устройство обработки информации, включающее в себя: F+G+H+I

В этих независимых пунктах формулы отсутствует хотя бы один одинаковый или особый технический признак. Родовые понятия «устройство обработки информации» не вносят какой-либо вклад в уровень техники и не являются особыми техническими признаками

Примеры отсутствия единства изобретения (2)

Пример 2

1. Устройство поиска информации, содержащее пользовательский терминал, связанный с поисковым сервером посредством сети Интернет.
2. Способ поиска информации, заключающийся в том, что пользователь вводит информацию, на основе которой проводится поиск в базах данных, и передают результаты поиска пользователю.

Не смотря на то, что устройство предназначено для реализации способа, однако в этих независимых пунктах нет ни одного одинакового или особого технического признака

Примеры отсутствия единства изобретения (3)

Пример 3

1. Велосипед, содержащий раму с седлом, с передней рулевой втулкой и с задней опорной втулкой, при этом в передней рулевой втулке рамы посредством вилки с рулем закреплено переднее колесо, а в задней опорной втулке рамы посредством непрямолинейной вилки, установленной с возможностью поворота в задней опорной втулке, закреплено заднее колесо, между передним и задним колесами установлено приводное колесо с педалями привода вращения.
2. Колесо велосипеда, в котором два фланца с внешней стороны соединены спицами с ободом колеса, а с внутренней стороны жестко соединены со ступицей втулки колеса, спицы соединяют обод колеса с внешней окружностью фланцев, при этом спицы расположены по радиусу колеса, а внутренняя часть фланцев выполнена в виде лопастнообразных плоскостей, перемычки которых соединяют внешнюю и внутреннюю окружности фланцев между собой, а векторы сил, воспринимаемые перемычками, направлены по касательным к поверхности втулки колеса.

Несмотря на то, что колесо является частью велосипеда, однако в этих примерах также нет ни одного одинакового или особого технического признака

Примеры наличия единства изобретения (1)

Пример 1

1. Устройство обработки информации, включающее в себя:
A+B+C+D+F+G
2. Устройство обработки информации, включающее в себя: **A+B+C+D**

Примеры наличия единства изобретения (2)

Пример 2

1. Устройство поиска информации, содержащее:

- пользовательское средство ввода/вывода, предназначенное для **ввода поисковых терминов пользователем,**
- средство передачи, предназначенное для **передачи введенных поисковых терминов,**
- средство поиска информации, предназначенное для **получения упомянутых поисковых терминов** от средства передачи информации, **поиска соответствующих документов, содержащих эти поисковые термины,** и **передачи найденных документов для их отображения** на пользовательском средстве ввода/вывода.

Примеры наличия единства изобретения (3)

Пример 2 (продолжение):

2. Способ поиска информации, содержащий этапы, на которых:
 - с помощью пользовательского средства ввода/вывода пользователь вводит поисковые термины,
 - **передают**, с помощью средства передачи, **введенные поисковые термины**,
 - **получают упомянутые поисковые термины** средством поиска информации
 - **осуществляют**, с помощью средства поиска информации, **поиск документов, которые содержат упомянутые поисковые термины**, и
 - передают **найденные документы для отображения их на** пользовательском средстве ввода/вывода.

Примеры наличия единства изобретения (4)

Пример 3

1. Колесо велосипеда, в котором два фланца с внешней стороны соединены спицами с ободом колеса, а с внутренней стороны жестко соединены со ступицей втулки колеса, спицы соединяют обод колеса с внешней окружностью фланцев, **при этом спицы расположены по радиусу колеса, а внутренняя часть фланцев выполнена в виде лопастнообразных плоскостей, перемички которых соединяют внешнюю и внутреннюю окружности фланцев между собой, а векторы сил, воспринимаемые перемичками, направлены по касательным к поверхности втулки колеса.**

Примеры наличия единства изобретения (5)

Пример 3 (продолжение):

2. Велосипед, содержащий раму с седлом, с передней рулевой втулкой и с задней опорной втулкой, при этом в передней рулевой втулке рамы посредством вилки с рулем закреплено переднее колесо, а в задней опорной втулке рамы посредством непрямолинейной вилки, установленной с возможностью поворота в задней опорной втулке, закреплено заднее колесо, между передним и задним колесами установлено приводное колесо с педалями привода вращения, при этом **спицы переднего колеса расположены по радиусу переднего колеса, а внутренняя часть фланцев выполнена в виде лопастнообразных плоскостей, перемиčky которых соединяют внешнюю и внутреннюю окружности фланцев между собой, а векторы сил, воспринимаемые перемичками, направлены по касательным к поверхности втулки переднего колеса.**

Пример отсутствия единства изобретения после проведения поиска

Пример 1

1. Устройство обработки информации, включающее в себя: A+B+C+D+F+G
2. Устройство обработки информации, включающее в себя: A+B+C+D

В результате проведенного поиска был выявлен документ Д1, из которого известно устройство обработки информации, содержащее: А, В, С, D, т.е. изобретение по п. 2 формулы полностью известно из этого документа. При этом эксперт не нашел в уровне техники документы, раскрывающие признаки F и G. Поскольку признаки F и G указаны только в п. 2 формулы и не указаны в п. 1 формулы, то будет установлено отсутствие единства изобретения в отношении этих изобретений на основании результатов проведенного поиска

Последствия отсутствия единства изобретения на стадии международного поиска

- Международный поисковый орган подготавливает отчет о международном поиске по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретению, упомянутому первым в формуле («главное изобретение»),
 - а также, при условии уплаты в установленный срок требуемых дополнительных пошлин, по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям, за которые такие пошлины уплачены (статья 17(3) Договора)

Уведомление об уплате дополнительных пошлин (1)

- После принятия решения об отсутствии единства изобретения Международный поисковый орган, но до составления отчета о международном поиске и письменного сообщения, информирует заявителя об отсутствии единства изобретения **путем направления ему уведомления**, в котором содержится предложение уплатить дополнительные пошлины (параграф 10.60 Руководства по проведению поиска и экспертизы, Глава «Международная фаза»)

Уведомление об уплате дополнительных пошлин (2)

- Предложение об уплате дополнительных пошлин должно содержать:
 - объяснение причин, на основании которых международная заявка не считается соответствующей требованию единства изобретения;
 - предложение заявителю уплатить дополнительные пошлины в течение одного месяца с даты предложения и информацию о размере пошлин, подлежащих уплате; и
 - предложение заявителю уплатить, когда это применимо, пошлину за возражение в течение одного месяца с даты предложения и информацию о сумме, подлежащей уплате

(Правило 40.1 Инструкции)

Дополнительная пошлина

- Размер дополнительной пошлины за поиск устанавливается компетентным Международным поисковым органом (Правило 40.2(a) Инструкции)
- Информация о размерах таких пошлин приведена в Annex D Руководства для заявителя, размещенного по адресу - <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>
- Дополнительная пошлина за поиск уплачивается непосредственно **Международному поисковому органу** (Правило 40.2(b) Инструкции)

Подача возражения в случае несогласия с выводом о нарушении требования единства изобретения

- Любой заявитель может уплатить дополнительную пошлину одновременно с подачей возражения, в котором приводятся обоснованные доводы в подтверждение того, что:
 - международная заявка соответствует требованию единства изобретения или
 - размер требуемой дополнительной пошлины является завышенным (Правило 40.2(с) Инструкции)
- По просьбе заявителя текст возражения и решение по нему направляются Указанным ведомствам вместе с отчетом о международном поиске (Правило 40.2(с) Инструкции)

Рассмотрение возражения

- Возражение рассматривается контрольной инстанцией, образованной в Международном поисковом органе, которая в случае признания обоснованности возражения дает распоряжение о полном или частичном возмещении заявителю дополнительных пошлин (Правило 40.2(c) и (e) Инструкции)
- В состав контрольной инстанции среди прочих может входить лицо, которое принимало решение, послужившее поводом для возражения (Правило 40.2(d) Инструкции)

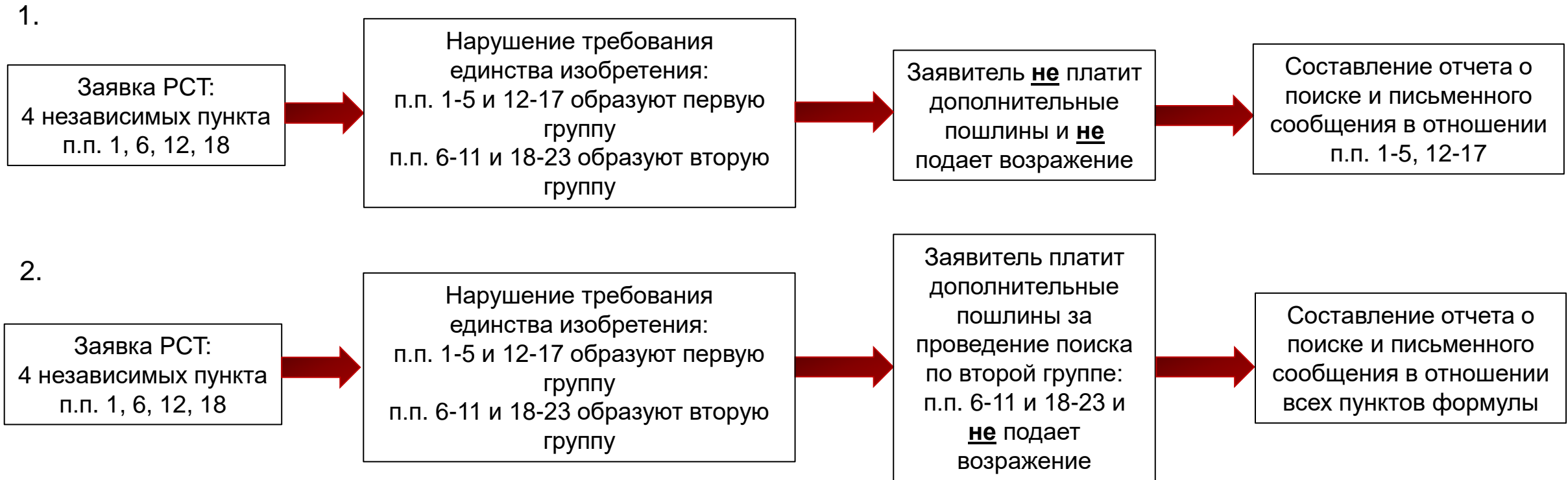
Последствия не уплаты пошлины за возражение в срок

- Если заявитель в течение установленного срока не уплатил требуемую пошлину за возражение, то возражение считается не поданным и ISA делает соответствующее заявление (Правило 40.2(e) Инструкции)

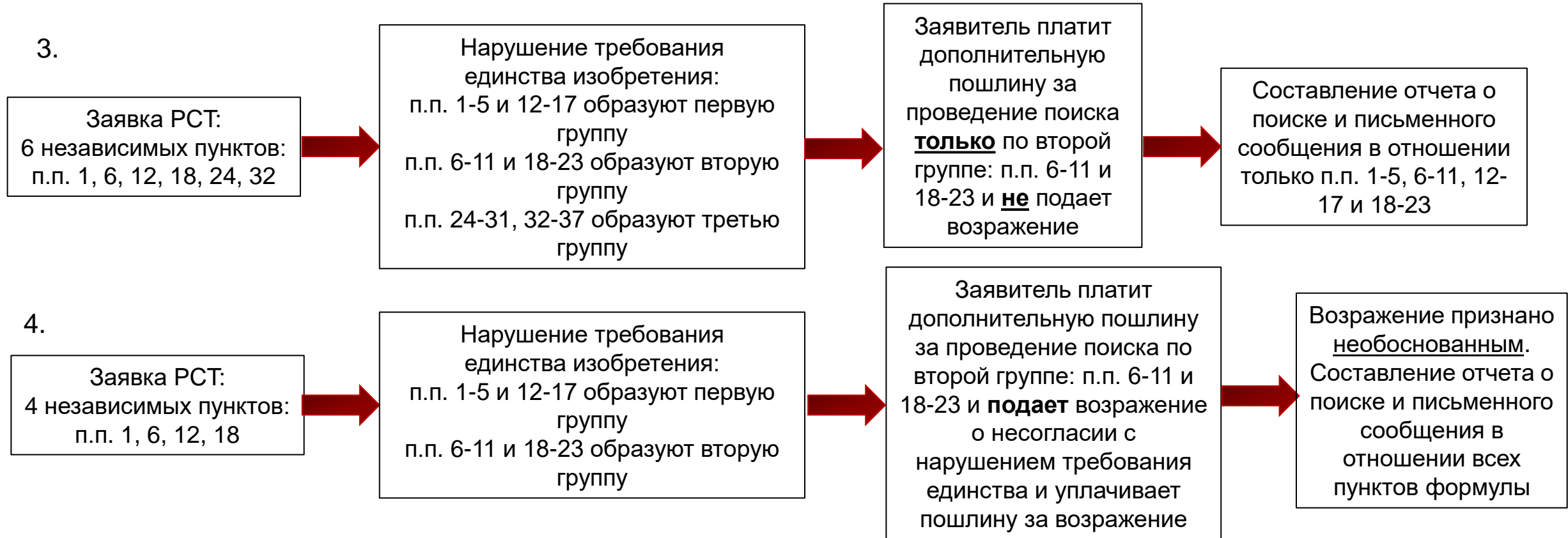
Последствия отсутствия уплаты дополнительной пошлины

- Отсутствие отчета о международном поиске в отношении частей международной заявки, по которым поиск не проводился, само по себе **не оказывает никакого влияния** на действие международной заявки (параграф 7.021 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)
 - В этом случае обработка заявки и её рассылка в Указанные ведомства продолжается в объеме всех пунктов формулы изобретения (параграф 7.021 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)
- Никакое разделение или выделение заявок не предусматривается на международной фазе
 - Примечание: это возможно осуществить только на национальной фазе в конкретном Указанном ведомстве в соответствии с применимым национальным законодательством

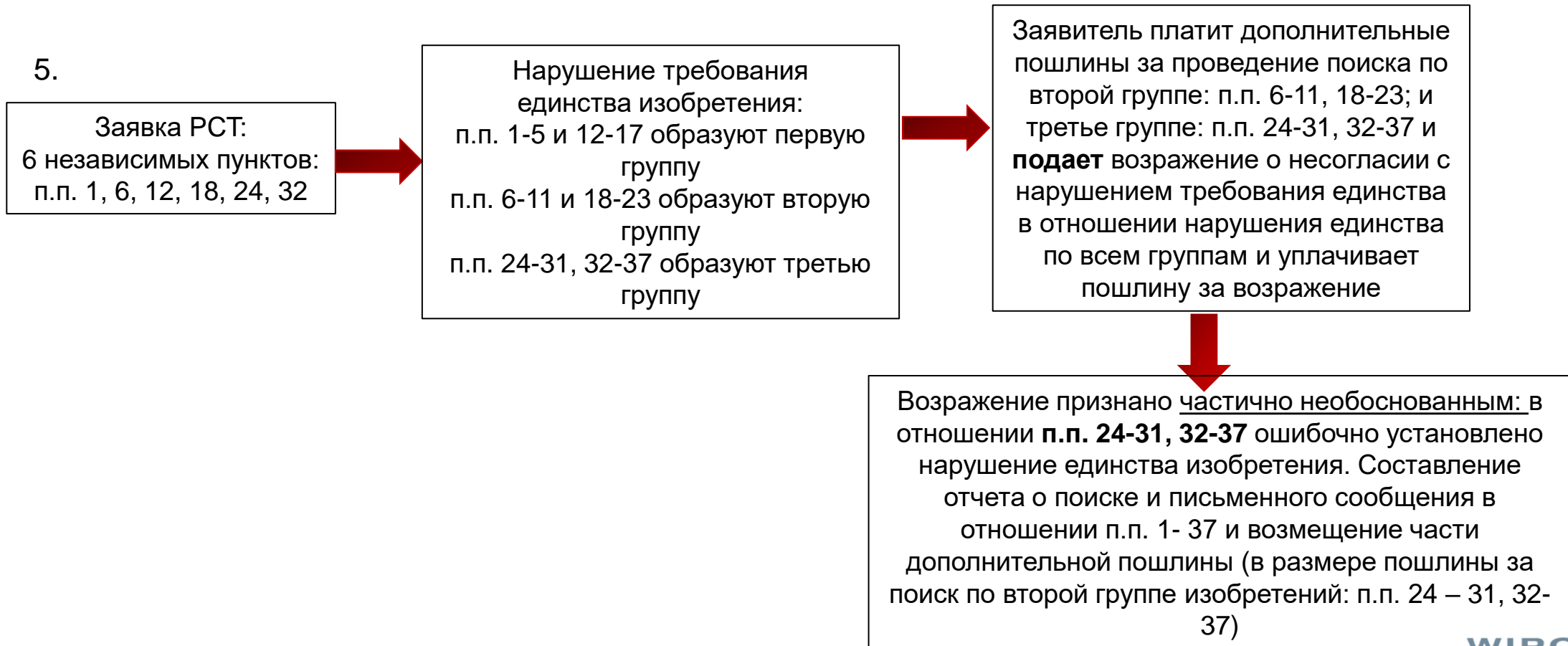
Возможные варианты делопроизводства при выявлении нарушении требования единства изобретения (1)



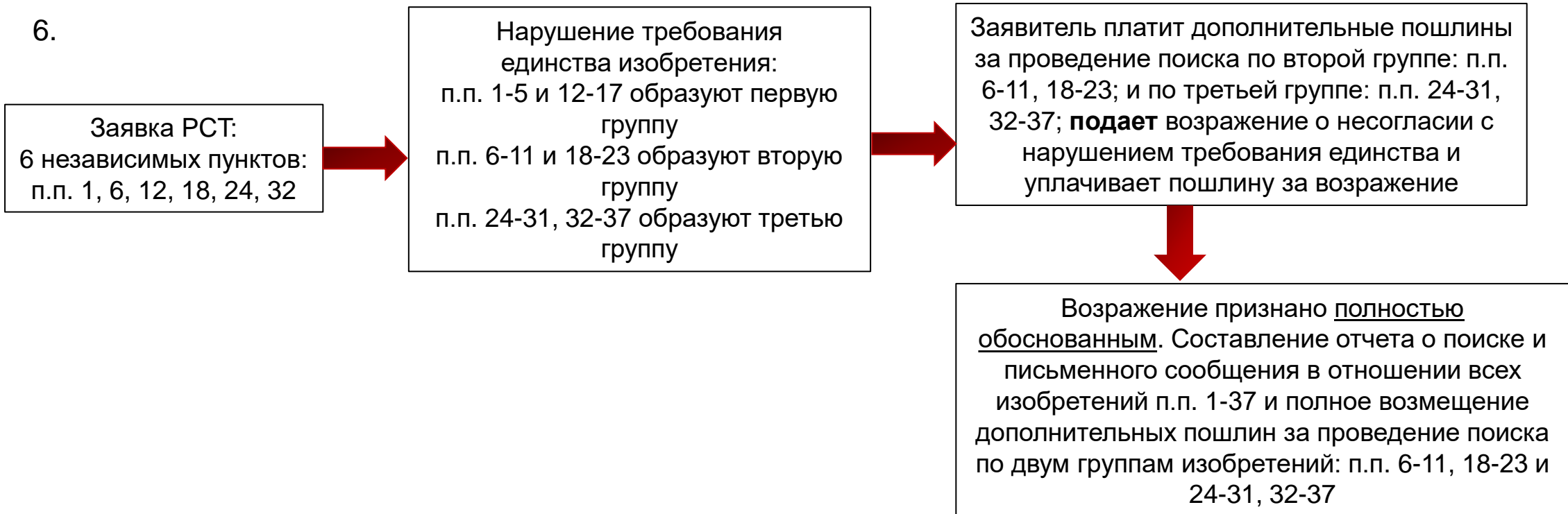
Возможные варианты делопроизводства при выявлении нарушении требования единства изобретения (2)



Возможные варианты делопроизводства при выявлении нарушении требования единства изобретения (3)



Возможные варианты делопроизводства при выявлении нарушении требования единства изобретения (4)



Уровень техники для целей международного поиска

■ Уровень техники включает:

- все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли изобретение очевидным или нет) при условии, что раскрытие стало доступным **до даты международной подачи** (Правило 33.1(a) Инструкции)

Минимум документации РСТ

- Минимум документации РСТ включает в себя:
 - ❑ национальные патентные документы
 - ❑ опубликованные международные (РСТ) заявки, опубликованные региональные заявки на патенты и авторские свидетельства и опубликованные региональные патенты и авторские свидетельства;
 - ❑ другие опубликованные материалы, относящиеся к непатентной литературе, о которых договорятся Международные поисковые органы и список которых будет опубликован Международным бюро, как только будет достигнута договоренность и в дальнейшем по мере внесения изменений в этот список

(Правило 34.1 Инструкции)

Пример отчета о поиске

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ (статья 18 и правила 43 и 44 РСТ)		
Номер дела заявителя или агента WI T-1608352	для ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ см. Форму РСТ/ISA/220 и, если применимо, пункт 5 ниже.	
Номер международной заявки PCT/RU 2016/000577	Дата международной подачи 26 августа 2016 (26.08.2016)	Самая ранняя дата приоритета 07 августа 2015 (07.08.2015)
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛАНДИС"		
Настоящий отчет о международном поиске подготовлен данным Международным поисковым органом и направляется заявителю в соответствии со Статьей 18. Копия отчета направляется в Международное бюро.		
Настоящий отчет о международном поиске состоит из <u>2</u> листов.		
<input type="checkbox"/> К нему прилагаются копии всех ссылочных документов, указанных в данном отчете.		
1. Основа отчета		
а. Относительно языка международный поиск проведен на основе:		
<input checked="" type="checkbox"/> международной заявки на языке, на котором она была подана.		
<input type="checkbox"/> перевода международной заявки на следующий язык _____, который является языком перевода, представленного для целей международного поиска (Правила 12.3(a) и 23.1(b)).		
б. <input type="checkbox"/> Данный отчет о международном поиске подготовлен с учетом исправления очевидной ошибки, разрешенного данным Органом или доведенного до сведения данного Органа согласно Правилу 91 (Правило 43.6bis(a)).		
в. <input type="checkbox"/> Относительно любой последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, раскрытой в международной заявке, см. графу I		
2. <input type="checkbox"/> Некоторые пункты формулы не подлежат поиску (см. графу II).		
3. <input type="checkbox"/> Единство изобретения не соблюдено (см. графу III).		
4. В части названия.		
<input checked="" type="checkbox"/> принят текст, представленный заявителем.		
<input type="checkbox"/> данным Органом установлен следующий текст:		
5. В части реферата.		
<input checked="" type="checkbox"/> принят текст, представленный заявителем.		
<input type="checkbox"/> данным Органом установлен, согласно Правилу 38.2, текст, приведенный в графе IV. Заявитель может в течение одного месяца с даты отправки настоящего отчета о международном поиске представить свои комментарии в данный Орган.		
6. В части чертежей.		
а. С рефератом должна быть опубликована фигура № <u>2</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> как предложено заявителем.		
<input type="checkbox"/> как предложено этим Органом, так как заявитель не указал фигуры.		
<input type="checkbox"/> как предложено этим Органом, так как данная фигура лучше характеризует изобретение.		
б. <input type="checkbox"/> реферат будет опубликован без чертежей.		

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ		Номер международной заявки PCT/RU 2016/000577
A. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ H04L 9/32 (2006.01) G06F 21/64 (2013.01)		
Согласно Международной патентной классификации МПК		
B. ОБЛАСТЬ ПОИСКА Проверенный минимум документации (система классификации с индексами классификации) H04L 9/00, 9/32, G06F 3/0354, 21/00, 21/30, 21/31, 21/60, 21/64, G10L 13/00, 13/02, G01C 21/00, 21/10, 23/00, Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки		
Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если возможно, используемые поисковые термины) PatSearch (RUPTO internal), USPTO, PAJ, Esp@cenet, DWPI, EAPATIS, PATENTSCOPE, Information Retrieval System of FIPS		
C. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ:		
Категория*	Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	RU 2287223 C2 (ООО "КРЕЙФ") 10.11.2006	1-6
A	RU 2318241 C9 (АЙДЖИТИ) 27.02.2008	1-6
A	RU 2522024 C2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛАНДИС") 10.07.2014	1-6
A	WO 2013/151770 A1 (CARNEGIE MELLON UNIVERSITY) 10.10.2013	1-6
A	EP 0901000 A2 (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA) 10.03.1999	1-6
<input type="checkbox"/> последующие документы указаны в продолжении графы C. <input type="checkbox"/> данные о патентах-аналогах указаны в приложении		
* Особые категории ссылочных документов:	"Т"	более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приводимый для номинации принципа или теории, на которых основывается изобретение
"А" документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным	"Х"	документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности
"Е" более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее	"У"	документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста
"L" документ, подтверждающий сомнению признание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)	"&"	документ, являющийся патентом-аналогом
"О" документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.		
"Р" документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета		

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (1)

- Категория “X” - документ, рассматриваемый в отдельности, не позволяет считать заявленное изобретение новым или имеющим изобретательский уровень (параграф 505(b) Административной инструкции)
- Категория “Y” - документ, рассматриваемый в сочетании с одним или несколькими подобными документами, не позволяет считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень, поскольку такое сочетание является очевидным для специалиста в данной области техники (параграф 505(c) Административной инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (2)

- Категория «**A**» – документ не считается особо релевантным и не требует категорий “X” и/или “Y”, но определяет общий уровень техники (параграф 507(c) Административной инструкции)
- Категория «**P**» - документ имеет дату публикации более раннюю, чем дата международной подачи международной заявки, но более позднюю, чем дата заявленного в этой заявке приоритета. Эта категория сопровождается одной из следующих категорий: «X», «Y» или «A» (параграф 507(d) Административной инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (3)

- Буква «О» – документ ссылается на устное раскрытие, использование, выставку или другие способы раскрытия. Эта категория сопровождается одной из следующих категорий: «Х», «У» или «А» (параграф 507(a) Административной инструкции)
- Буква «Е» - документ представляет собой опубликованную заявку или патент, дата публикации которой является такой же или более поздней по сравнению с датой подачи международной заявки (параграф 507(b) Административной инструкции, Правило 33.1(c) Инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (4)

- Буква “Т” - документ, цитируемый в отчёте о международном поиске, имеет дату публикации более позднюю, чем дата подачи или дата приоритета международной заявки, и он не порочит упомянутую заявку, а приводится для иллюстрации принципа или теории, на которых основано изобретение, что может оказаться полезным для лучшего понимания изобретения, либо приводится для того, чтобы показать, что аргументы или факты, лежащие в основе изобретения, являются неверными (параграф 507(e) Административной инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (5)

- Категория «**D**» - документ, цитируемый заявителем в международной заявке. Эта категория сопровождается одной из категорий «X», «Y» или «A» (параграф 507(e-bis) Административной инструкции)
- Буква “**L**” – документ, который (параграф 507(f) Административной инструкции):
 - может поставить под сомнение притязание на приоритет, или
 - приводится для установления даты публикации другого цитированного документа
- Знак (**&**) – документ является членом семейства патентов-аналогов документа, упомянутого в отчёте о международном поиске (параграф 507(g) Административной инструкции)

Письменное сообщение ISA (1)

■ Письменное сообщение:

- содержит предварительное и необязывающее мнение о:
 - Новизне
 - Изобретательском уровне
 - Промышленной применимости
- подготавливается одновременно с отчетом о международном поиске
- направляется заявителю и ИВ вместе с отчетом о поиске
- становится доступным в Patentscope на том языке, на котором эти документы составлены, одновременно с публикацией самой международной заявки

(Правило 43*bis*.1(a) Инструкции)

Пример письменного сообщения (два листа из множества листов)

ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА		Номер международной заявки PCT/RU 2016/000577	
Графа V Обоснованное утверждение в соответствии с <i>Правилом 43 bis.1(a)(i)</i> в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения, подтверждающие такое утверждение			
1. Утверждение			
Новизна (N)	Пункты	1-6	ДА
	Пункты		НЕТ
Изобретательский уровень (IS)	Пункты	1-6	ДА
	Пункты		НЕТ
Промышленная применимость (IA)	Пункты	1-6	ДА
	Пункты		НЕТ
2. Ссылки и пояснения:			
<p>D1 – RU 2287223 C2, D2 – RU 2318241 C2, D3 – RU 2522024 C2, D4 – WO 2013/151770 A1, D5 – EP 0901000 A2.</p> <p>D1 раскрывает способ выполнения аналого-цифровой подписи электронных документов в доверенной среде с помощью устройства для подписи (D1, п. 1 формулы), в котором также как и в заявленном по независимому п. 1 способе, устройство для подписи содержит: защищенный отсек, в котором находится, по меньшей мере, один микроконтроллер с программным кодом для обработки данных и выполнения криптографических операций и связанную с ним память с секретным ключом цифровой подписи, причем защищенный отсек выполнен с возможностью стирания секретного ключа в случае нарушения целостности корпуса защищенного отсека, связанный с микроконтроллером приемо-передатчик для связи с внешним компьютером; в процессе подписания электронного документа: получают с компьютера через приемо-передатчик информацию, содержащую оцифрованный текст электронного документа и передают в микроконтроллер, получают с компьютера через приемо-передатчик информацию, содержащую оцифрованный ролик рукописной подписи пользователя и далее передают ее в микроконтроллер; совершают в микроконтроллере криптографические операции наложения цифровой подписи на оцифрованный ролик рукописной подписи и оцифрованный электронный документ с использованием секретного ключа цифровой подписи, возвращают в компьютер через приемо-передатчик результат в виде цифровой подписи (D1, с. 4, строки 32-41, с. 5, строки 3-27, 35-37, п. 1 формулы).</p>			

Дополнительная графа
<p>В случае, когда недостаточно места в любой из предыдущих граф. Продолжение графы V:</p> <p>Отличием заявленного в пункте 1 способа и заявленного в пункте 5 устройства является то, что устройство для подписи является устройством для подписи в форме стилуса; что связь является беспроводной связью, что приемо-передатчик является беспроводным приемо-передатчиком; что на этапе производства: дополнительно в защищенный отсек помещают инерционные датчики для записи инерционных характеристик рукописной подписи и связывают их с микроконтроллером, дополнительно в защищенный отсек помещают звуковой динамик и связывают его с микроконтроллером с программным кодом с функцией синтеза речи; что в процессе подписания электронного документа также: в микроконтроллере с помощью программного кода озвучивают текст путем его преобразования в речевой аудиосигнал и выводят синтезированный аудиосигнал на звуковой динамик, получают с инерционных датчиков данные о движении стилуса и передают их в микроконтроллер, в микроконтроллере с помощью программного кода сопоставляют ролик рукописной подписи с данными, переданными в микроконтроллер инерционными датчиками и определяют, совпадают ли данные с инерционных датчиков оцифрованному ролику подписи, в случае положительного результата сопоставления и после завершения озвучивания текста считают доверенную среду обеспеченной.</p> <p>D2 раскрывает то, что устройство для подписи является устройством для подписи в форме стилуса (D2, с. 9, строки 23, 24). D3 раскрывает то, что связь является беспроводной связью, что приемо-передатчик является беспроводным приемо-передатчиком (D3, с. 5, строки 41-43, п.п. 1, 3 формулы). D4 раскрывает инерционные датчики для записи инерционных характеристик (D4, с. 2, строки 6-15, с. 4, строки 28-31). D5 раскрывает звуковой динамик, который связан с микроконтроллером с программным кодом с функцией синтеза речи, а также то, что в микроконтроллере с помощью программного кода озвучивают текст путем его преобразования в речевой аудиосигнал и выводят синтезированный аудиосигнал на звуковой динамик (D5, абзац [0027]). Однако из уровня техники неизвестно использование инерционных датчиков для подтверждения цифровой подписи, а звуковых динамиков для определения целостности защитного корпуса. Таким образом, пункты 1-4 и 5-6 соответствует критериям «Новизна» и «Изобретательский уровень».</p>

Форма PCT/ISA/237 (Дополнительная графа) (Январь 2015)

Уровень техники для целей составления письменного сообщения

■ Уровень техники:

- тот же самый, что для целей проведения поиска, **НО**:
- соответствующая дата: всё, что стало доступным **до даты приоритета**

(Правило 43*bis*.1(c) и 64.1(a), (b) Инструкции)

Пример установления уровня техники



Срок подготовки отчета о поиска и письменного сообщения

- Отчет о поиске и письменное сообщение ISA подготавливается:
 - 3 месяца с даты получения копии для поиска ISA, либо
 - 9 месяцев с даты приоритета,в зависимости от того, как срок истекает позднее (Правило 42.1 Инструкции)

Неформальные комментарии на письменное сообщение ISA (1)

- **Не предусмотрена** процедура направления ответа заявителя на составленное письменное сообщение
- Заявитель может направить неформальные комментарии в ответ на письменное сообщение (параграф 7.030 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)
 - напрямую в Международное Бюро (IB)
- Цель таких неформальных комментариев состоит в предоставлении заявителю возможности опровергнуть выводы письменного сообщения Международного поискового органа в случае неподачи требования на проведение международной предварительной экспертизы (параграф 7.030 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)

Неформальные комментарии на письменное сообщение ISA (2)

- Рекомендуется подавать такие неформальные комментарии **до истечения 28 месяцев** с даты приоритета, чтобы они были доступны Указанным ведомствам при переходе на национальную фазу (параграф 7.030 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)
- Любые неформальные комментарии, полученные по истечении 30 месяцев с даты приоритета, будут сохранены в делах Международного бюро, но не будут переданы в указанные ведомства (параграф 7.030 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)
- Неформальные комментарии становятся общедоступными вместе с письменным сообщением на том языке, на котором они поданы (параграф 7.030 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)

Дополнительный международный поиск

Дополнительный международный поиск

- Дополнительный международный поиск для заявителей:
 - предоставляется десятью Органами проведения дополнительного международного поиска (SISA):

Австрия, ЕПВ, Финляндия, Российская Федерация, Швеция, Сингапур, Турция, Украина, Северный патентный институт и Вышеградский патентный институт

Выбор SISA

- Выбор заявителя в отношении SISA, который будет проводить дополнительный поиск, не ограничивается выбором RO (Правило 45*bis*.9(a) Инструкции)
- Поиск может проводиться несколькими Органами одновременно (Правило 45*bis*.1(a) Инструкции)
- Орган не должен быть тем же Органом, который проводил основной международный поиск (Правило 45*bis*.9(b) Инструкции)

Основные особенности SIS

- Каждый Орган определяет объем и размер пошлины за проведение им дополнительного поиска (Правило 45*bis*.5(f) Инструкции и Annex SISA Руководства на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>)
- Дополнительный международный поиск проводится в отношении изобретений, отвечающих требованию единства изобретения (Правило 45*bis*.6 Инструкции). Уплата дополнительных пошлин не требуется

В каких случаях подают запрос на проведение дополнительного поиска

- Имеется интерес в проведении поиска конкретным SISA
- Имеется интерес в проведении поиска в отношении документов из уровня техники на конкретном языке
- Имеется интерес по конкретному объекту, в отношении которого не проводился основной международный поиск в соответствии со статьей 17(2) Договора

Сроки подачи просьбы о проведении дополнительного поиска

- Просьба о проведении дополнительного международного поиска должна быть подана:
 - напрямую в ИВ
 - до истечения 22 месяцев с даты приоритета (Правило 45*bis*.1(a) Инструкции)

Отчет о дополнительном поиске

- Отчет о дополнительном поиске или декларация о том, что поиск не будет проводиться, составляются до истечения 28 месяцев с даты приоритета (Правило 45*bis*.7(a) Инструкции)
 - Отчет составляется точно таким же образом, как он составляется на стадии проведения основного поиска
- Письменное сообщение не составляется на этом этапе

Международная предварительная экспертиза

Международная предварительная экспертиза

■ Международная предварительная экспертиза:

- проводится только по требованию заявителя (ст. 31(1) Договора)
- требование может подаваться через ePCT (предпочтительно) или на бумаге (форма PCT/ИРЕА/401 на русском языке, размещена на сайте ВОИС по адресу:
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/demand/ed_demand.pdf)
- не является обязательной процедурой на международной стадии заявки PCT

Куда и кем может подаваться требование?

- Требование подается:
 - заявителем (Правило 54.2 Инструкции), или
 - если несколько заявителей, то, **по крайней мере, одним из заявителей** (Правило 54.2 Инструкции)
- Местожителство и гражданство заявителя определяется точно также, как оно определяется для целей подачи заявки РСТ в компетентное Получающее ведомство (Правила 54.1, 54.2 и 59.1 Инструкции)
 - Примечание: в случае смены заявителя необходимо учитывать местонахождение нового заявителя

Срок подачи требования

- Срок подачи требования (Правило 54*bis*.1 Инструкции):
 - **3 месяца** с даты отправки отчета о международном поиске и письменного сообщения, подготовленных ISA, или
 - **22 месяца** с даты приоритетав зависимости от того, какой срок истекает позднее
- Исключение: Если переход на национальную фазу будет осуществляться в Люксембург и Танзанию, то требование о проведении международной предварительной экспертизы должно быть подано **не позднее 19 месяцев** (см. Оговорки и несовместимость на сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res_incomp.html, а также параграф 5.006 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)
 - Если требование подано позже этого срока, то получение патентов для этих стран возможен посредством перехода на региональную фазу в ЕПВ или ARIPO соответственно (см. Отсылки 1 и 6 в разделе «Сроки перехода на национальную фазу» по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html)

Цели международной предварительной экспертизы для заявителя (1)

- Получить отсрочку для перехода на национальную фазу в ряде Выбранных ведомств (см. сроки перехода на национальную фазу на сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html)
- Дополнительная возможность получить информацию о патентоспособности заявленного изобретения:
 - ❑ новизна (статья 33(2) Договора и Правило 64 Инструкции)
 - ❑ изобретательский уровень (статья 33(3) Договора и Правило 65 Инструкции)
 - ❑ промышленная применимость (статья 33(4) Договора)

Цели международной предварительной экспертизы (2)

- Дополнительная возможность для заявителя внести по собственной инициативе изменения в формулу, описание и чертежи (статья 34 Договора) для устранения дефектов и получения положительного вывода о патентоспособности заявленного изобретения
 - Такие изменения представляются в один Орган и в последствии распространяются на все Выбранные ведомства

Международная предварительная экспертиза

- Экспертиза проводится только в отношении тех объектов, по которым был проведен международный поиск (Правила 66.1(e) и 66.2(a) (vi) Инструкции)
- На стадии экспертизы также проверяется требование единства изобретения (Правило 68.1 Инструкции)
 - процедура оценки единства изобретения точно такая же, как на стадии международного поиска
- Заключение международной предварительной экспертизы не является обязывающим для Выбранных ведомств (статья 33(1) Договора)

Письменное сообщение IPEA (1)

- Заявитель должен получить по крайней мере одно письменное сообщение IPEA (статья 34(2)(c) Инструкции)
- Письменное сообщение, подготовленное ISA, считается письменным сообщением IPEA (Правило 66.1 *bis(a)* Инструкции)
 - Орган может сделать заявление о том, что он не применяет это положение (Правило 66.1 *bis(b)* Инструкции)
 - Орган международной предварительной экспертизы в письменном виде уведомляет об этом заявителя (Правило 66.1 *bis(c)* Инструкции)
 - При составлении письменного сообщения IPEA должно учитывать письменное сообщение составленное ISA (Правило 66.1 *bis(d)* Инструкции)

Письменное сообщение IPЕА (2)

- Письменное сообщение направляется заявителю, если Орган (Правило 66.2(а) Инструкции):
 - считает, что имеет место любая из ситуаций, упомянутых в статье 34(4) Договора:
 - заявленное решение относится к объектам, по которым международная предварительная экспертиза не проводится (Правило 67.1 Инструкции) или
 - описание изобретения, формула изобретения или чертежи являются настолько неясными, или формула изобретения настолько слабо подкреплена описанием, что не может быть составлено никакого определенного заключения в отношении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости заявленного изобретения

Письменное сообщение IPEA (3)

- Письменное сообщение направляется заявителю, если Орган (Правило 66.2(a) Инструкции) (продолжение):
 - считает, что заключение международной предварительной экспертизы в отношении любого из пунктов формулы изобретения должно быть отрицательным, так как заявляемое изобретение не представляется новым, не соответствует изобретательскому уровню (не представляется неочевидным) или не представляется промышленно применимым;
 - устанавливает, что имеется недостаток в форме или содержании международной заявки в соответствии с Договором или настоящей Инструкцией;

Письменное сообщение IPEA (4)

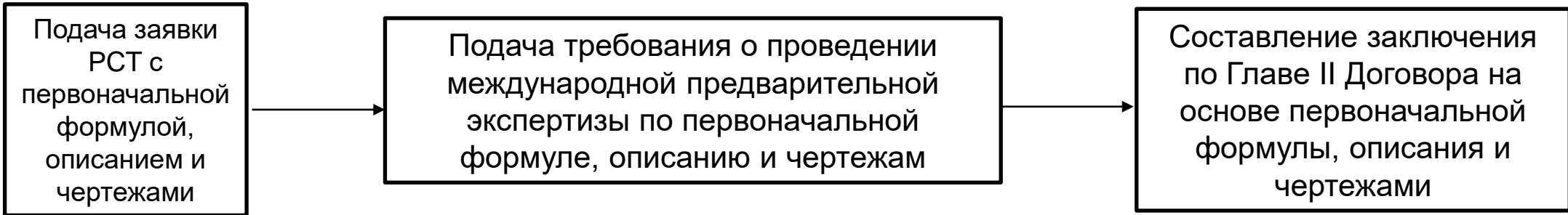
- Письменное сообщение направляется заявителю, если Орган (Правило 66.2(a) Инструкции) (продолжение):
 - считает, что какое-либо изменение выходит за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке;
 - желает сопроводить заключение международной предварительной экспертизы замечаниями относительно ясности изложения формулы изобретения, описания изобретения и чертежей или по вопросу о том, достаточно ли полно формула изобретения подкреплена описанием изобретения;
 - считает, что какой-либо пункт формулы относится к изобретению, в отношении которого не был подготовлен отчет о международном поиске, и решает не проводить международную предварительную экспертизу по этому пункту; или
 - считает, что перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не представлен ему в форме, обеспечивающей полноценную международную предварительную экспертизу

Основа международной предварительной экспертизы

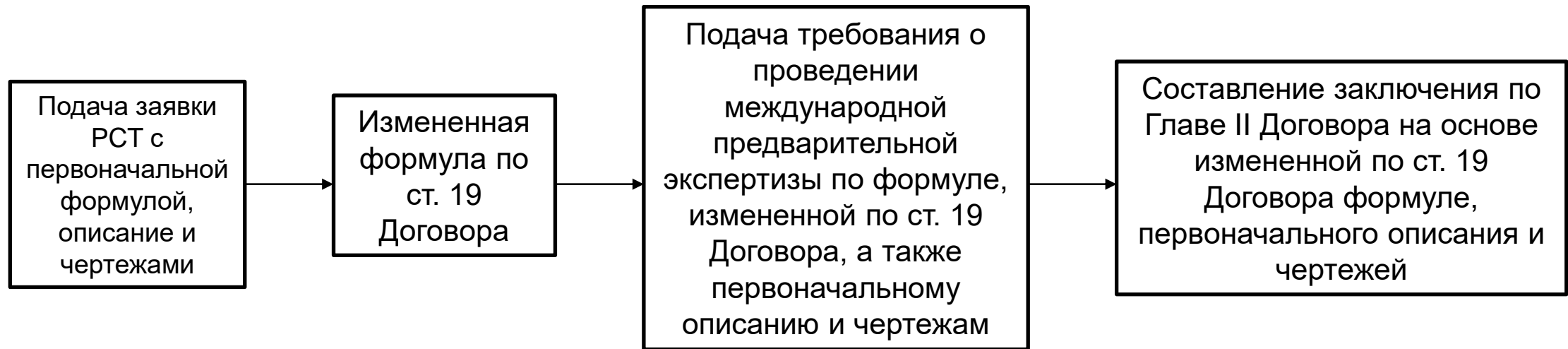
- Экспертиза основывается на (Правило 66.1 Инструкции):
 - международной заявке в том виде, в каком она была подана (Правило 66.1(a) Инструкции), или
 - изменениях, представленных в соответствии со статьей 34 Договора (Правило 66.1(b) Инструкции), или
 - изменениях, представленных в соответствии со статьей 19 Договора (Правило 66.1(c) Инструкции)
 - Примечание: После подачи изменений формулы по статье 19 Договора, заявитель может одновременно с подачей требования представить новые изменения в формулу по статье 34 Договора (Правило 66.1(d) Инструкции)

Примеры возможных сценариев международной предварительной экспертизы (1)

1.



2.

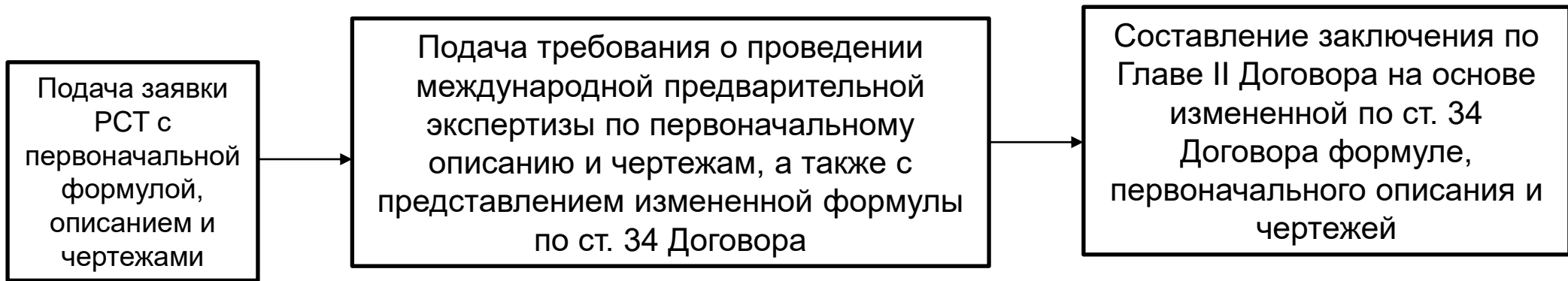


Примеры возможных сценариев международной предварительной экспертизы (2)

3.

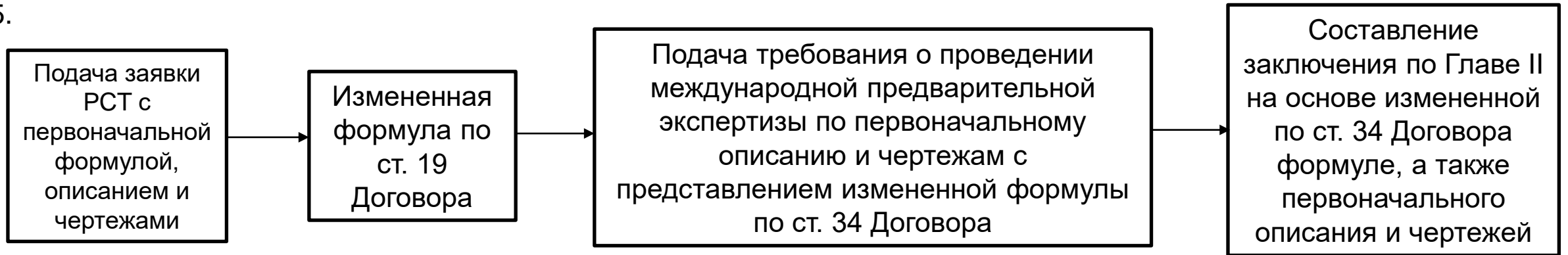


4.

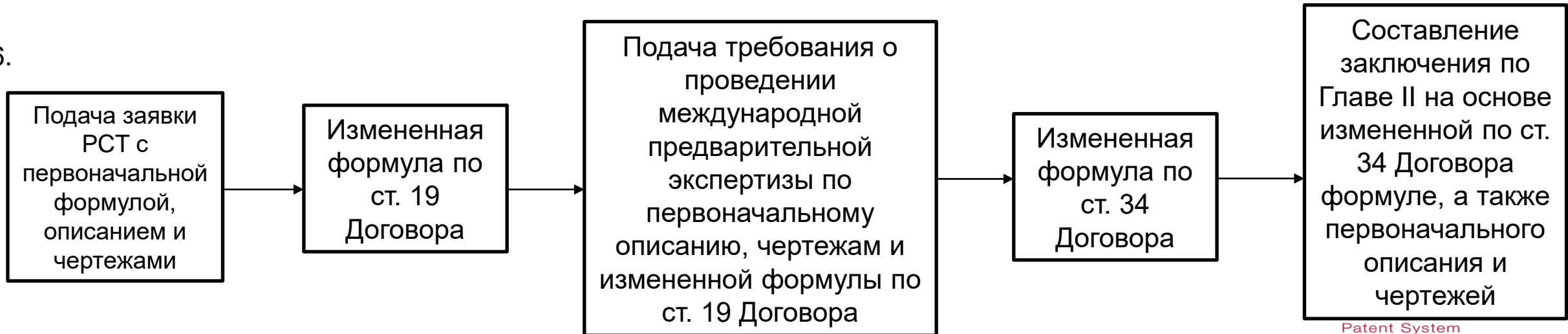


Примеры возможных сценариев международной предварительной экспертизы (3)

5.



6.



Patent System

Срок представления ответа на письменное сообщение IPEA

- В уведомлении заявителю предлагается представить ответ в письменном виде с изменениями, где это необходимо (Правило 66.2(c) Инструкции)
- В уведомлении устанавливается срок для ответа (Правило 66.2(d) Инструкции)
 - обычно срок составляет два месяца с даты уведомления (Правило 66.2(d) Инструкции)
 - срок для ответа на уведомление может быть продлен, если заявитель представит просьбу об этом до его истечения (Правило 66.2(e) Инструкции)

Официальный ответ заявителя (Правило 66.3 Инструкции)

- Заявитель должен направить свой ответ **непосредственно в ИРЕА** (Правило 66.3(b) Инструкции) на полученное от этого Органа предложение:
 - путем внесения изменений, или
 - если заявитель не согласен с мнением этого Органа, то путем представления аргументов, или
 - может дать ответ, содержащий как изменения, так и аргументы (Правило 66.3(a) Инструкции)
- ИРЕА может подготовить одно или несколько дополнительных письменных сообщений (Правило 66.4(a) Инструкции)
- ИРЕА по просьбе заявителя может предоставить ему одну или несколько дополнительных возможностей для представления изменений или аргументов (Правило 66.4(b) Инструкции)

Дополняющий поиск

- IPEA проводит поиск («дополняющий поиск») с целью обнаружить документы, которые были опубликованы или стали доступны для упомянутого Органа после даты, на которую был составлен отчет о международном поиске, если только он не сочтет, что такой поиск является бесполезным (Правило 66.1 *ter* Инструкции)

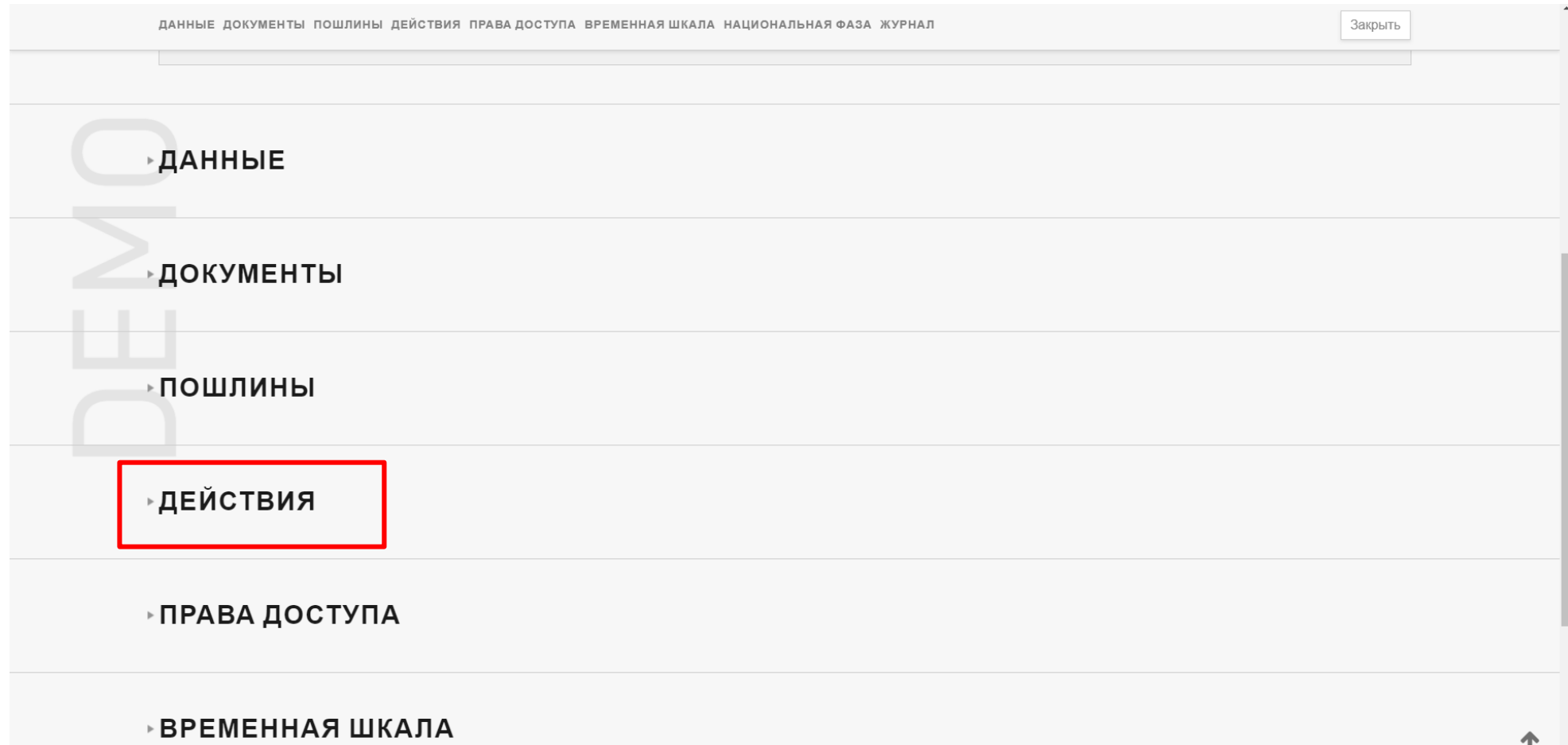
Неофициальное общение с заявителем на стадии международной предварительной экспертизы

- IPEA может в любое время неофициально связываться по телефону, письменно или путем личных встреч с заявителем (Правило 66.6 Инструкции)
- IPEA решает по своему усмотрению, встречаться ли ему с заявителем более одного раза по просьбе последнего и отвечать ли на любое неофициальное письмо заявителя (Правило 66.6 Инструкции)

Срок подготовки международного заключения по Главе II Договора

- Заключение международной предварительной экспертизы (Глава II Договора) подготавливается IPEA в течение:
 - **28 месяцев** с даты приоритета, или
 - **6 месяцев** с даты, предусмотренной Правилom 69.1 Инструкции для начала международной предварительной экспертизы, или
 - с даты начала проведения международного поиска, если экспертиза будет проводиться одновременно с поиском, или
 - если проведение экспертизы отложено по просьбе заявителя до истечения 22 месяцев, то с даты начала отложенной экспертизы
 - **6 месяцев** с даты получения IPEA перевода заявки, в зависимости от того, какой срок истекает последним (Правило 69.2 Инструкции)

Как подать требование о проведении международной предварительной экспертизы по уже поданной заявке через ePCT (1)



Как подать требование о проведении международной предварительной экспертизы по уже поданной заявке через ePCT (3)

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОШЛИНЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ДОСТУПА ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАЗА ЖУРНАЛ Закреть

ДЕЙСТВИЯ

Выбор действия

Действие *

- Декларация по правилу 4.17
- Загрузить документы
- Изменения формулы изобретения в соответствии со статьей 19 (только в текстовом формате)
- Изъять выбор государств(а)
- Изъять международную заявку
- Изъять притязание(ия) на приоритет
- Изъять требование в соответствии с Главой II
- Изъять указание(ия) государств
- Комментарии по близкому уровню техники
- Оплата в онлайн
- Перевод для международной публикации
- Подготовить и представить сведения, относящиеся к биологическому материалу [R0/134]
- Получить приоритетный документ через службу DAS
- Предоставить службе DAS доступ к международной заявке
- Предоставить требование в соответствии с Главой II**
- Просьба о ранней публикации
- Просьба о регистрации изменений по правилу 92bis
- Просьба опубликовать сведения о готовности к лицензированию
- Создать доверенность

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАЗА

ЖУРНАЛ

PCT
International
Patent System

Как подать требование о проведении международной предварительной экспертизы по уже поданной заявке через ePCT (1)

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОШЛИНЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ДОСТУПА ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАЗА ЖУРНАЛ Закреть

ПРЕДСТАВИТЬ ТРЕБОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГЛАВОЙ II

Подача этого требования означает выбор всех Договаривающихся государств, которые обозначены и связаны Главой II PCT.

Текущие дата и время в Ведомстве-получателе: среда, 23 марта 2022, 16:42 CET
Крайний срок для представления проекта действия: ВНИМАНИЕ: Расчет срока зависит от данных, которые еще не были предоставлены в IB.

Дата подачи Требования в соответствии с Главой II 23 мар 2022
IPEA RU - Федеральная служба по интеллектуальной собственности [Роспатент] [Российская Федерация]

Язык международной предварительной экспертизы

Язык *
русский

являющийся

языком подачи

переводом, предоставленным для международного поиска

языком публикации

переводом, предоставленным для международной предварительной экспертизы

ЗАЯВИТЕЛЬ(И)

▶ Название/ФИО АВРАЛ	Функция Заявитель, Юридическое лицо	Местожительство RU
----------------------	-------------------------------------	--------------------

АГЕНТ, ОБЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЛИ АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

▶ Название/ФИО ПУШКОВ, Иван Сергеевич	Функция Агент, Физическое лицо	Телефон +753214763
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

Заполнить необходимые поля, подписать требование и подписать сопроводительное письмо

Спасибо за внимание!