A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

PCT/WG/11/21
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 15 مايو 2018

معاهدة التعاون بشأن البراءات
الفريق العامل

الدورة الحادية عشرة
جنيف، من 18 إلى 22 يونيو 2018

شروط تصويب الطلب الدولي في حال إيداع عناصر أو أجزاء "عن خطأ"

وثيقة من إعداد المكتب الأوروبي للبراءات

ملخص

1. تعرض هذه الوثيقة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في المشاورات التي بدأها المكتب الأوروبي للبراءات مع الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية للبراءات ومع مجموعات من المستخدمين فيما يتعلق بإدخال حكم في معاهدة التعاون بشأن البراءات يسمح لمودع الطلب، في حالات مُحدَّدة تحديدا دقيقا، بتصحيح طلب دولي في حال إيداع عناصر أو أجزاء من الطلب الدولي "عن خطأ" عن طريق تضمين عناصر أو أجزاء "صحيحة" واردة بالكامل في طلب سابق طُولِب بأولويته في تاريخ الإيداع الدولي.

معلومات أساسية

2. تنص المادة 5(6)(أ) من معاهدة قانون البراءات، التي اعتُمدت في 1 يونيو 2000، على أنه يجوز لمودعي الطلبات استدراك إغفال جزء من الوصف أو رسم بياني عن طريق إيداع الجزء المفقود أو الرسم البياني خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية. وفي هذه الحالة، يُدرَج في الطلب الجزء المفقود من الوصف أو الرسم البياني المودع في مرحلة لاحقة، ويُعدَّل تاريخ الإيداع إما وفقا للتاريخ الذي تسلم فيه المكتب الجزء المفقود، أو تاريخ استيفاء جميع شروط الحصول على تاريخ إيداع، أيهما يأتي لاحقا. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 5(6)(ب) من معاهدة قانون البراءات على أن مودع الطلب إذا أودع جزءا من الوصف أو رسما بيانيا مفقودا من طلب وردت فيه مطالبة، في تاريخ الإيداع، بأولوية طلب سابق، يُسمح لمودع الطلب بإدراج ذلك الجزء في الطلب مع الاحتفاظ بتاريخ الإيداع، وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى المقررة في اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات.

3. وبعد اعتماد معاهدة قانون البراءات، توافقت الآراء على مواءمة كلٍّ من النظام القانوني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والنظام القانوني للاتفاقية الأوروبية للبراءات مع المادة 5(6) من معاهدة قانون البراءات. وكانت جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات في عام 2001 قد أيدت بالفعل، من حيث المبدأ، إدراج أحكام الأجزاء المفقودة في معاهدة التعاون بشأن البراءات، ولكن استغرق الأمر عدة سنوات من المناقشات حتى نُقحت القاعدة 20 في النهاية في عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2007. وترتب على ذلك تمكين مودعي الطلبات في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات من استكمال الطلب الدولي عن طريق التضمين بالإحالة لعنصر أو جزء مفقود من الوصف أو المطالبات أو الرسومات (بما في ذلك مجموعة كاملة من الرسومات) يكون قد ورد بالكامل في طلب سابق طُولبت بأولويته حسب الأصول في تاريخ الإيداع، دون التأثير على تاريخ الإيداع الدولي، وذلك رهنا بإرسال بعض مكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة لإخطارات عدم التوافق بموجب القاعدة 8.20.

4. وأصبحت القاعدة 20 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات قابلة للتطبيق على المكتب الأوروبي للبراءات بوصفه مكتبا لتسلم الطلبات ومكتبا مُعيّنا عقب سحب إخطار عدم التوافق الخاص بالمكتب الأوروبي للبراءات بعد دخول الاتفاقية الأوروبية للبراءات لعام 2000 (EPC 2000) حيز التنفيذ في 13 ديسمبر 2007، وهي الاتفاقية التي طبقت شروط معاهدة قانون البراءات. فتنص القاعدة 56(3) من الاتفاقية الأوروبية للبراءات لعام 2000 على أن مُودِع الطلب يجوز أن يودع أجزاء مفقودة من الوصف أو رسومات مفقود في غضون المهلة المقررة دون التأثير على تاريخ الإيداع، شريطة أن تكون الأجزاء المفقودة واردة بالكامل في طلب سابق طُولِبت بأولويته وأن تكون الشروط الأخرى مستوفاة.

5. وبعد مرور عشر سنوات على بدء سريان أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تسمح بالتضمين بالإحالة بمقتضى معاهدة التعاون بشأن البراءات في المكتب الأوروبي للبراءات، يعمل النظام عموما بسلاسة ولا يستفيد مودعو الطلبات من هذه الضمانات إلا في ظروف استثنائية (نحو 40 ملفا في السنة منذ عام 2012).

6. ولكن تظهر بعض الاختلافات في ممارسات مكاتب تسلم الطلبات بمقتضى القاعدة 20 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يخص أوضاع مُحدَّدة يكون فيها الإيداع الأصلي خاطئا. ففي هذه الحالات، يكون مودع الطلب قد أودع بالخطأ في تاريخ الإيداع طلبا خاطئا ولكنه كامل، وبعد ذلك يحاول مودع الطلب تضمين الطلب الصحيح بالإحالة (وصف جديد تماما ومجموعة من المطالبات الواردة في طلب الأولوية المطالب به) على أنه جزء مفقود كي لا يفقد تاريخ الإيداع الدولي. ورغم أن هذه الالتماسات لا يقبلها عدد من مكاتب تسلم الطلبات (مثل المكتب الأوروبي للبراءات)، فإن بعض مكاتب تسلم الطلبات الأخرى (مثل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية) تسمح للمودعين بإضافة عناصر بأكملها واردة في أحد طلبات الأولوية على أنها أجزاء مفقودة.

7. ويرى العديد من مكاتب تسلم الطلبات (ومنها المكتب الأوروبي للبراءات) أن هذا الأمر غير جائز بمقتضى اللائحة التنفيذية الحالية. وفي الدورة العاشرة للفريق العامل التي عُقدت في مايو 2017، احتج المكتب الأوروبي للبراءات بأن عبارة "جزء مفقود" من المطالبات أو من الوصف تشير، في حد ذاتها، إلى أن بعضا من أجزاء ذلك العنصر غير موجودة ولكن تمّ إيداع أجزاء أخرى من ذلك العنصر. ومن ثمَّ فإن تضمين "جزء مفقود" عن طريق الإحالة سوف يتطلب أن يكون "الجزء المفقود" من المطالبات أو الوصف المطلوب تضمينه بالإحالة "يُكمّل" حقا ذلك العنصر (غير الكامل) الوارد في الطلب الدولي في تاريخ الإيداع الدولي، لا أن يحل محله بشكل كامل (انظر الفقرة 253 من تقرير الدورة، الوثيقة PCT/WG/10/25).

8. وترى مجموعة أخرى من مكاتب تسلم الطلبات أنه ينبغي، في مثل هذه الحالة، أن يكون من حق مُودِع الطلب أن يُصحِّح خطأه عن طريق تضمين "جزء مفقود" بالإحالة. وإلاّ فالنتيجة هي أن المُودِع الذي لم يُدرِج أي مطلب و/أو أي وصف في الطلب الدولي عندما أودعه سيُسمَح له بإدراج تلك العناصر في الطلب الدولي عن طريق تضمين عنصر مفقود بالإحالة، في حين أن المُودِع الذي حاول أن يُدرِج تلك العناصر في الطلب الدولي عندما أودعه ولكنه أَودع خطأً المطالب

الخاطئة و/أو الوصف الخاطئ لن يُسمَح له بتصحيح خطأه عن طريق تقديم العناصر الصحيحة. وبذلك فإن المُودِع الثاني يُعاقَب على محاولة إيداع طلب دولي كامل، وإن كانت عناصر المطالبات و/أو الوصف خاطئة. (انظر الفقرة 4 من الوثيقة PCT/WG/9/13).

9. وهذا الاختلاف في النُّهج المتبعة يثير الشك القانوني تجاه مصير الطلب الدولي عند الدخول في شتى المراحل الوطنية، ويتسبب علاوة على ذلك في سلسلة من الصعوبات العملية للمكاتب المعينة التي تتعامل مع الملف.

10. وفي إطار اجتماعات الفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأن البراءات، دارت مناقشات خلال السنوات القليلة الماضية بشأن كيفية معالجة هذا الاختلاف في تفسير مكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة/المُختارة للأحكام المتعلقة بتضمين الأجزاء المفقودة بالإحالة. ولكن تعذر التوصل إلى أي اتفاق بشأن سبل المضي قدما على أساس ما يوجد حاليا في معاهدة التعاون بشأن البراءات من أحكام بشأن الأجزاء المفقودة.

11. ولهذا السبب، تقرر في الدورة الثامنة للفريق العامل في عام 2015 استكشاف إمكانية صياغة حكم جديد تماما يسمح للمودع، في حالات مُحدَّدة تحديدا دقيقا، بأن يستعيض عن المطالبات و/أو عناصر الوصف المودعة "عن خطأ" الواردة في الطلب الدولي كما أُودع بنسخة معادلة "صحيحة" من المطالبات و/أو عناصر الوصف الواردة في طلب الأولوية.

12. وفي الدورة التاسعة للفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأن البراءات في عام 2016، قدَّم المكتب الدولي مشروع اقتراح يدعو إلى إدراج قاعدة جديدة تسمح لمودعي الطلبات بتصحيح الطلب الدولي دون تعديل تاريخ الإيداع الدولي (انظر الوثيقة PCT/WG/9/13). واقتُرح ما يلي على وجه الخصوص:

- أن تُعدَّل القاعدة 5.20(أ) لتوضيح أن الأحكام الحالية الخاصة "بالأجزاء المفقودة" الواردة في القاعدة 5.20 لا تهدف إلا إلى شمول الحالات التي يكون فيها جزء من الوصف أو المطالبات أو الرسومات مفقودا "حقا" من الطلب الدولي، ولكنها لا تهدف إلى شمول الحالات التي أُودع فيها بالخطأ عنصر أو جزء بأكمله من الطلب الدولي؛

- أن تسمح قاعدة جديدة برقم 5.20(ثانيا) لمودع الطلب بأن يلتمس حذف أي عنصر (وصف أو مطالبات أو رسم) أو جزء أُودع خطأً من الطلب الدولي وأن يؤكد تضمين العنصر أو الجزء الصحيح المكافئ بالإحالة كما ورد في طلب سابق مُطالب بأولويته في الطلب الدولي؛

- وفي حالة التضمين بالإحالة حسب الأصول، يُحذف العنصر أو الجزء المودع خطأً ويُستعاض عنه بالعنصر أو الجزء الصحيح دون تغيير تاريخ الإيداع الدولي؛

- وإذا لم يُعتبر العنصر أو الجزء الصحيح مُضمَّنا بالإحالة حسب الأصول، فإن مكتب تسلم الطلبات سوف يتعامل ببساطة مع الطلب الدولي كما لو أن التماس المُودِع بحذف العنصر أو الجزء المُودَع خطأً لم يُقدَّم، وسوف يمضي الطلب الدولي "دون تصحيح"؛

- سيكفي أن يكون مُودِع الطلب ببساطة لم يقصد إيداع العنصر أو الجزء المعني. ولن يُطلب من مكتب تسلم الطلبات أن يقرر هل العنصر أو الجزء قد أُودع خطأً بالفعل أم لا؛

- ستُطبَّق المهل المنصوص عليها في القاعدة 7.20 لضمان اكتمال العملية بأكملها قبل حدوث النشر الدولي؛

- سيكون بإمكان إدارة البحث الدولي أن تتقاضى رسوما إضافية في حالة إبلاغ الإدارة بالتماس إجراء تصحيح بمقتضى القاعدة الجديدة بعد أن تكون الإدارة قد شرعت في إعداد تقرير البحث الدولي.

- سيُسمح لمكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة بتقديم إخطار بعدم التوافق إذا كان قانونها الوطني لا يسمح بتصحيح الإيداعات الخاطئة.

13. وكان توافق هذا الاقتراح مع معاهدة قانون البراءات موضع شكّ في تلك الدورة. وتساءل المكتب الأوروبي للبراءات، على وجه الخصوص، عما إذا كان التغيير المقترح لن يتعارض مع المادة 2(1) من معاهدة قانون البراءات، التي تنص على أن الأطراف المتعاقدة بموجب معاهدة قانون البراءات ليسوا أحرارا في إيجاد سبل أخرى يمكن بها تعديل نطاق الكشف دون تغيير تاريخ الإيداع، وأعرب عن قلقه إزاء اتساع الفجوة بين الشروط المتعلقة بتاريخ الإيداع المطبقة على الطلبات الدولية وتلك المطبقة على الطلبات الوطنية والإقليمية. ولذلك طُلب من المكتب الدولي أن يعرض على الدورة القادمة للفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأن البراءات في عام 2017 تقييما بشأن ما أُثير من قضايا تتعلق بمعاهدة قانون البراءات (انظر الفقرة 309 من تقرير الدورة، الوثيقة PCT/WG/9/28).

14. فعرض المكتب الدولي التحليل التالي في الدورة العاشرة للفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأن البراءات في عام 2017 (انظر الوثيقة PCT/WG/10/10):

- يندرج تفسير معاهدة قانون البراءات حصرا في نطاق اختصاص الأطراف المتعاقدة بموجب المعاهدة.

- معاهدة قانون البراءات لا تُنظّم الشروط المرتبطة بتاريخ الإيداع المنصوص عليها في معاهدة التعاون بشأن البراءات. وعملاً بالمادة 3(1)(ب) من معاهدة قانون البراءات، وفيما يخص الطلبات الدولية، لا تطبق معاهدة قانون البراءات إلا في دولة متعاقدة بموجبها بخصوص المهل الزمنية لدخول المرحلة الوطنية وأي إجراء يبدأ بعد دخول المرحلة الوطنية، مع مراعاة أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات. ولذلك فإن مسألة التوافق مع معاهدة قانون البراءات لا تتعلق بالاقتراح نفسه ولكنها تثير فقط المخاوف إزاء اتساع الفجوة بين شروط تاريخ الإيداع الواردة في معاهدة التعاون بشأن البراءات وشروط تاريخ الإيداع الواردة في معاهدة قانون البراءات، إذا لم تتمكن الدولة التي تكون عضوا في معاهدة التعاون بشأن البراءات، وتكون أيضا طرفا متعاقدا في معاهدة قانون البراءات، من مواءمة قانونها الوطني أو الإقليمي تبعا لذلك فيما يخص الطلبات الوطنية أو الإقليمية المودعة لدى تلك الدولة أو لصالحها.

- تنص بالفعل معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات على شروط مختلفة بشأن تاريخ الإيداع. على سبيل المثال:

  - على خلاف المادة 5 من معاهدة قانون البراءات، تشترط المادة 11 من معاهدة التعاون بشأن البراءات أن يحتوي الطلب الدولي في تاريخ الإيداع على جزء يبدو في ظاهره أنه مطلب حماية، وأن يكون الطلب محررا باللغة التي حدّدها مكتب تسلم الطلبات.

  - في حين أن معاهدة التعاون بشأن البراءات تُجيز تضمين عنصر كامل بالإحالة، دون فقدان تاريخ الإيداع الدولي، فإن هذا الخيار لا توفره معاهدة قانون البراءات.

  - تنص معاهدة قانون البراءات على أن الدولة المتعاقدة يجوز لها أن تسمح بالاستعاضة عن الوصف والرسومات بإحالة إلى طلب سبق إيداعه، ولكن معاهدة التعاون بشأن البراءات لا توفر هذا الخيار.

- في حين أن معاهدة التعاون بشأن البراءات تنص على أن إدراج بيان تضمين بالإحالة في الطلب الدولي، في تاريخ الإيداع، شرط إلزامي لصلاحية أي تضمين لعنصر أو جزء ناقص بالإحالة، يجوز، بموجب معاهدة قانون البراءات، لأي طرف متعاقد (دون أن يكون مُلزَما بذلك) أن يشترط وجود هذا البيان.

15. ودعت الأسباب المُوضَّحة أدناه المكتب الأوروبي للبراءات إلى أن يعرب مرة أخرى، في الدورة العاشرة للفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأن البراءات، عن شكوكه إزاء توافق النهج الجديد المقترح في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات مع معاهدة قانون البراءات (انظر الفقرة 88 من ملخص رئيس الدورة، الوثيقة PCT/WG/10/24).

16. ومع ذلك، أفاد المكتب الأوروبي للبراءات بأنه قد يكون بوسعه، بعد التشاور مع كل الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية للبراءات، تأييد النهج الجديد المقترح بالشروط التالية: "1" عدم السماح بحذف أي عنصر أو جزء مُودَع خطأً؛ "2" ومنح المكتب الأوروبي للبراءات بصفته مكتبا لتسلم الطلبات ومكتبا معيّنا إمكانية إصدار إخطار بعدم التوافق فيما يخص القاعدة المقترحة 5.20[ثالثا]؛ "3" وتمكين أي إدارة من إدارات البحث الدولي من فرض رسم إضافي في حالة تضمين عنصر أو جزء "صحيح" بعد شروع الإدارة في إعداد تقرير البحث الدولي.

تقييم اقتراح المكتب الدولي الداعي إلى إدخال قاعدة بشأن العناصر أو الأجزاء المودعة خطأ

توافق الاقتراح مع معاهدة قانون البراءات

17. رغم أن المكتب الأوروبي للبراءات وافق على عدم وجود إلزام بحكم القانون يقضي بأن تمتثل الطلبات الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات لمتطلبات تاريخ الإيداع التي حددتها معاهدة قانون البراءات، أشار المكتب إلى أنه كان يوجد دائما توافق في الآراء في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات على ضرورة مواءمة معاهدة التعاون بشأن البراءات، إلى أقصى حد ممكن، مع أحكام معاهدة قانون البراءات (انظر، على سبيل المثال، الفقرة 66 من الوثيقة PCT/R/1/26).

18. ورغم أن شروط الإيداع الواردة في معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة قانون البراءات ليست متطابقة، فإن كلا من معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة قانون البراءات يهدفان إلى تنسيق الشروط الشكلية. ولذلك ينبغي أن تكون التعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في معاهدة قانون البراءات لتجنب تقويض هدف التنسيق الذي تقوم عليه معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة قانون البراءات كلتاهما. وذُكر أيضا أنه لا يمكن استخلاص أي استنتاج من الوثيقة التي أعدها المكتب الدولي بشأن توافق الاقتراح مع معاهدة قانون البراءات، وأنه لذلك تُركت هذه المسألة دون أن يُبتّ فيها في تلك الوثيقة.

19. ومن منظور معاهدة التعاون بشأن البراءات، سيؤدي إيجاد أساس قانوني لتصحيح طلب دولي خاطئ إلى زيادة الوضوح واليقين القانوني عن طريق إنهاء اختلاف الممارسات من مكتب لآخر مما يؤدي إلى عواقب سلبية لكل من مُودعي الطلبات والمكاتب.

توافق الاقتراح مع الاتفاقية الأوروبية للبراءات

20. إن أغلبية الدول المتعاقدة بموجب الاتفاقية الأوروبية للبراءات مُلزَمة بمعاهدة قانون البراءات، وكان القصد التشريعي من مراجعة الاتفاقية الأوروبية للبراءات في عام 2000 هو ضمان توافق الاتفاقية الأوروبية للبراءات مع الالتزامات الدولية للدول المتعاقدة بموجب معاهدة قانون البراءات. ولهذا السبب، تتماشى ممارسات المكتب الأوروبي للبراءات وأي تعديلات على الاتفاقية الأوروبية للبراءات مع معاهدة قانون البراءات.

21. ولا تسمح القاعدة 56 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات، وهي بمثابة أساس لإيداع أجزاء مفقودة من الوصف أو رسومات مفقودة، بأي تفسير من شأنه أن يسمح بتعديل أو استبدال أو حذف بعض، أو كل، عناصر الوصف الذي أُودع في الأصل للحصول على تاريخ إيداع (النقطتان 11 و12 من الأسباب في قضية مجلس الطعون التابع للمكتب الأوروبي للبراءات رقم J 27/10، والنقطة 4 من الأسباب في القضية رقم J 15/12). ويجب أن يسري التفسير نفسه على الرسومات المفقودة. وعلى سبيل الاستثناء من المبدأ القائل بأن نطاق الكشف الخاص بالطلب يحدده الكشف في تاريخ الإيداع، يجب تفسير القاعدة 56 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات تفسيرا ضيقا.

22. وتنص الاتفاقية الأوروبية للبراءات على أن فحص الطلب للتحقق من امتثاله للشروط الشكلية وفقا للمادة 90 من الاتفاقية الأوربية للبراءات ينطوي على تقييم مدى نقصان جزء من الوصف أو الرسومات (النقطة 13 من الأسباب في قضية مجلس الطعون التابع للمكتب الأوروبي للبراءات رقم J 27/10). ولذلك، يجب أن يكون من الواضح، سواء على الفور أو بناء على إشارة مودع الطلب (انظر النقطة 9 من الأسباب في القضية رقم J 2/12) استنادا إلى مضمون الوثائق كما هي مودعة في تاريخ الإيداع، أن هناك جزءا من الوصف أو الرسومات مفقود بلا شك.

23. ويشير مصطلح "الوصف" الوارد في عبارة "أجزاء مفقودة من الوصف" إلى الوصف الذي أُودِع في الأصل من أجل الحصول على تاريخ إيداع ولا يشير إلى أي وصف آخر، فلا يشير، على سبيل المثال، إلى الوصف الذي كان المودع يقصد في الحقيقة إيداعه أو الوصف الخاص بأي طلب أولوية. وتدل عبارة "أجزاء مفقودة من الوصف"، بمعناها الحرفي، على أن بعض أجزاء الوصف مفقودة أو غائبة ولكن توجد أجزاء أخرى تم إيداعها (النقطة 11 من الأسباب في قضية مجلس الطعون التابع للمكتب الأوروبي للبراءات رقم J 27/10). وبناء على ذلك، لا يوجد، في إطار الاتفاقية الأوروبية للبراءات، مجال للتفسير القائل بأن وثائق الطلب التي أُودِعت وبدت كاملةً في تاريخ الإيداع كانت "خاطئة".

24. ومن المبادئ الأساسية للاتفاقية الأوروبية للبراءات أنه لا يجوز الزيادة في مضمون الطلب بعد تاريخ الإيداع (المادة 123(2) من الاتفاقية الأوروبية للبراءات، وهو ما أكدته قضايا مجلس الطعون التابع للمكتب الأوروبي للبراءات رقم G 3/89، و G 11/91، و G 2/95 وغيرها). ويساعد ذلك على تحقيق اليقين القانوني ويصب في مصلحة الأطراف الأخرى. ويجب ألا يُفاجأ الجمهور بمطالبات أو غيرها من محتويات الكشف التي لم يكن من الممكن توقعها على نحو معقول في تاريخ الإيداع بناء على وثائق الطلب التي أُودعت في الأصل. وعلاوة على ذلك، يجب ألا يُمنح مُودع الطلب حقا استثناريا بشأن موضوع لم يُكشف عنه في تاريخ إيداع الطلب، وذلك بمقتضى "نظرية المكافأة" ومبدأ أسبقية الإيداع اللذين يقوم عليهما نظام البراءات الأوروبي. وما يؤكد أهمية حظر توسيع نطاق الكشف بعد تاريخ الإيداع هو أن المادة 123(2) من الاتفاقية الأوروبية للبراءات تمثل مسوغا للاعتراض ومسوغا للإبطال خلال الإجراءات الوطنية (انظر المادتين 100 و138 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات).

25. وتماشيا مع المادة 123(2) من الاتفاقية الأوروبية للبراءات، تكون جميع المعلومات الواردة في طلب مُودَع جزءا من الكشف عن الاختراع. ولذلك، يجب أن يُنظَر إلى حذفها على أنه تعديل أو تصحيح للطلب.

26. واستبدال كامل العناصر التي تحدد الاختراع المكشوف عنه (الوصف أو المطالبات أو مجموعة الرسومات) على سبيل تصحيح وثائق الطلب بناء على تقييم مُودع الطلب بأن أحد العناصر قد أُودع "خطأً" من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الكشف الخاص بالطلب. ومن ثمَّ، قد لا يُقبل ذلك بموجب القاعدة 139 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات، حتى إن كانت هذه العناصر موجودة في طلب الأولوية (انظر النقطتين 3 و4 من الأسباب في قضية مجلس الطعون التابع للمكتب الأوروبي للبراءات رقم G 11/91، والنقطتين 2 و4 من الأسباب في القضية رقم G 2/95).

27. وتنص المادة 2(1) من معاهدة قانون البراءات على أنه لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تضع شروطا تميل لصالح مودعي الطلبات أكثر من شروط المادة 5 من معاهدة قانون البراءات. وتطبق القاعدة 56 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات

المادة 5(6) من معاهدة قانون البراءات (انظر ملاحظات تفسيرية CA/PL 5/02 Rev.1 Add.1 :2002 الواردة في الطبعة الخاصة رقم 5 من الجريدة الرسمية للمكتب الأوروبي للبراءات 2007، 102) وتتوافق صياغتها إلى حد بعيد مع الصياغة المستخدمة في معاهدة قانون البراءات. وتفسير مجلس الطعون التابع للمكتب الأوروبي للبراءات للقاعدة 56 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات هو الأساس الذي يستند إليه المكتب الأوروبي للبراءات في تفسيره لمعاهدة قانون البراءات.

28. ويبدو أن تعديلات اللائحة التنفيذية للاتفاقية الأوروبية للبراءات (لا سيما القاعدة 56) على غرار الاقتراح الذي أعده المكتب الدولي تُشكك في المبدأ المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية للبراءات القائل بأن الكشف الخاص بالطلب يُحدَّد في تاريخ الإيداع بوثائق الطلب كما أُودِعت.

نتائج المشاورات – شروط إدخال قاعدة جديدة

29. إن المبدأ القائل بأن الكشف يُحدَّد في تاريخ الإيداع هو أحد أسس نظام البراءات. وأي حكم جديد يسمح بتصحيح الطلب الدولي في حالة وجود عناصر أو أجزاء مودعة "خطأً" سيكون بمثابة استثناء لهذا المبدأ الأساسي. كما أن الأحكام الحالية التي تسمح لمودع الطلب بتضمين أجزاء مفقودة بالإحالة (القواعد 18.4 و5.20(أ)"2" و6.20(أ)) هي أيضا استثناء لهذا المبدأ الأساسي. ولذلك، يبدو من الملائم أن تخضع القاعدة 5.20(ثانيا) المقترحة لشروط مشابهة لتلك الشروط الخاصة بالاستثناءات الحالية، أيْ لا يُسمح بالتضمين بالإحالة دون التأثير على تاريخ الإيداع الدولي إلا بشرط أن تكون الأجزاء أو العناصر ذات الصلة واردة بالكامل في الطلب السابق الذي طُولبت بأولويته في تاريخ الإيداع الدولي.

30. وعلى أساس التحليل المُوضَّح أعلاه والمناقشات التي جرت في اللجنة المعنية بقانون البراءات التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات ومع المستخدمين الأوروبيين، فإن المكتب الأوروبي للبراءات لكي يستطيع أن يؤيد الاقتراح المقدم من المكتب الدولي بشأن إدخال أساس قانوني يهدف إلى السماح بتصحيح عناصر أو أجزاء الطلب الدولي التي أُودِعت خطأً على أساس طلب الأولوية، يقترح المكتب الأوروبي للبراءات زيادة تحديد هذا الاقتراح وفقا للشروط التالية:

- ينبغي تعديل المبادئ التوجيهية الخاصة بمكاتب تسلّم الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات لتوضيح أن القاعدة 5.20 لا تشمل سوى الحالات التي يكون فيها جزء من الوصف أو المطالبات أو الرسومات مفقودا "حقا" من الطلب الدولي، وليس الحالات التي أُودع فيها بالخطأ عنصر أو جزء كامل من الطلب الدولي؛

- وينبغي ألا يسمح الحكم الجديد "باستبدال" العنصر أو الجزء الخاطئ، بل ينبغي أن يسمح فقط بأن يُضمَّن بالإحالة العنصر أو الجزء الصحيح الوارد بالكامل في طلب الأولوية؛

- وينبغي ألا يُسمح بالتضمين بالإحالة والتصحيح للعنصر أو الجزء المُودَع خطأً إلا في مرحلة ما قبل النشر؛

- وينبغي أن يكون من حق إدارة البحث الدولي أن تتقاضى رسوما إضافية إذا كان البحث الخاص بالإيداع الخاطئ قد بدأ بالفعل؛

- وينبغي السماح لمكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة بتقديم إخطار بعدم التوافق إذا كان قانونها الوطني لا يسمح بتصحيح الإيداعات الخاطئة.

31. والفريق العامل مدعو إلى النظر في الاقتراح الوارد في الفقرة 30 من هذه الوثيقة.

[نهاية الوثيقة]