

PCT/WG/14/12

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 18 مايو 2021

## الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

الدورة الرابعة عشرة

جنيف، من 14 إلى 17 يونيو 2021

المشروع الرائد للتعقيب على تقارير البحث الدولي

وثيقة من إعداد أستراليا وكندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

### ملخص

1. تعرض هذه الوثيقة تقريراً عن التقدم المُحرز في المشروع الرائد للتعقيب على تقارير البحث الدولي، المنشأ حديثاً في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات. وشمل هذا المشروع الرائد حتى الآن مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO) باعتباره مكتباً معيّناً يقدم تعليقات إلى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) والمكتب الكندي للملكية الفكرية (CIPO) والمكتب الأسترالي للملكية الفكرية ومكتب سنغافورة للملكية الفكرية (IPOS)، بشأن تقارير البحث الدولية التي أعدتها هذه المكاتب بصفتها إدارات للبحث الدولي.

### معلومات أساسية

2. تزامناً مع نشر 3 ملايين طلب براءة دولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات في 2 فبراير 2017، نشر المدير العام مذكرة بعنوان "نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات - نظرة عامة وتوجهات وأولويات مستقبلية ممكنة". وكانت تنطوي إحدى الأفكار المقترحة في تلك الوثيقة والتي نوقشت أيضاً في الوثيقة PCT/WG/11/5، على إنشاء نظام تعقيبات يتيح للمكاتب الوطنية تقديم تعليقاتها حول جودة العمل الذي تؤديه الإدارات الدولية خلال المرحلة الدولية.

3. ويدعم مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO) هذا المسعى كجزء من الجهود الأوسع نطاقاً التي تهدف إلى ضمان عمل معاهدة التعاون بشأن البراءات والمرحلة الدولية بأكبر قدر من الفعالية. وفي فبراير 2019، دعا مكتب المملكة المتحدة (UKIPO)، كل من المكتب الكندي للملكية الفكرية (CIPO) والمكتب الأسترالي للملكية الفكرية إلى المشاركة، على نطاق ضيق، في مشروع رائد للتعقيب على تقرير البحث الدولي لإثبات قيمة وجود نظام كهذا وتحديد نوع التعقيبات التي ستكون الأكثر فائدة بالنسبة لإدارات البحث الدولي.

4. وذكر مكتب المملكة المتحدة المشروع الرائد خلال الدورة الثانية عشرة للفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأن البراءات، ودعا إدارات البحث الدولي الأخرى إلى المشاركة فيه إذا رغبت في ذلك. وأعرب مكتب سنغافورة للملكية الفكرية (IPOS) عن رغبته في المشاركة وانضم رسمياً إلى المشروع الرائد في سبتمبر 2019.

5. ونوقش التقدم المحرز خلال الاجتماع السابع والعشرين للإدارات الدولية الذي عُقد في فبراير 2020، حيث أبدت العديد من إدارات البحث الدولي اهتمامها في الانضمام إلى المشروع الرائد. وآخر إدارة بحث دولي شاركت في المشروع الرائد هو مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية (USPTO)، إذ انضم المكتب إلى المشروع في أوائل عام 2021.

#### إطار العمل

6. صمّم مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) المشروع الرائد على نحو يجعله بسيطاً قدر الإمكان بالنسبة للمشاركين، ولا يتطلب إلا قليلاً من الوقت والجهد. ويُنظّم المشروع كآلاتي:

- تسمح إدارة البحث الدولي لمكتب المملكة المتحدة (UKIPO) بتقديم تعقيبات بشأن تقارير البحث الدولي التي تخص خمسة طلبات دولية خضعت للفحص اللاحق خلال المرحلة الوطنية في المملكة المتحدة؛
- يقوم مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) بجمع التعقيبات ويرسلها بالبريد الإلكتروني إلى إدارة البحث باستخدام الاستمارة الواردة في الملحق الأول بهذه الوثيقة؛
- تستعرض إدارة البحث الدولي تلك التعقيبات وتقدم تعليقاتها إلى مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) بشأن جودة التعقيبات الواردة باستخدام الاستمارة الواردة في المرفق الثاني؛
- يجري مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) تقييماً للتعليقات ويقدم نتائجها إلى اجتماع الإدارات الدولية وإلى الفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأن البراءات، لمناقشتها؛

#### الحالة الراهنة

7. تلقت جميع المكاتب المشاركة الحالية تعقيبات من المشروع الرائد وقدمت تقاريرها إلى مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) بشأن جودة التعقيبات الواردة. وقد قيّمنا نتائج المشروع الرائد حتى الآن، وخلصنا إلى النتائج التالية:

#### كيف استخدمت إدارة البحث الدولي التعقيبات التي وردت إليها؟

8. يتّضح من الوثائق الواردة أن جميع إدارات البحث الدولي الأربع قد خصّصت الوقت اللازم للنظر في التعقيبات التي قدمها مكتب المملكة المتحدة (UKIPO). وقد زودت تلك التعقيبات إدارات البحث الدولية بإرشادات حول ممارسات وعمليات الفحص الدولي والوثائق التي يمكن مراجعتها، على سبيل المثال، مختلف أساليب الإشارة إلى الاقتباسات، وفئات التصنيف الدولي للبراءات الإضافية ومصادر وثائق غير البراءات التي يتعيّن النظر فيها، وما إلى ذلك. واقترحت إحدى إدارات البحث الدولي أنه لتحقيق استفادة قصوى من هذا النوع من التعقيبات، سيكون من المفيد فهم كيفية عمل إجراءات الفحص الموضوعي في المكاتب الوطنية، ولا سيما كيفية اختلاف ممارساتها عن المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
9. ولاحظت إدارة أخرى للبحث الدولي أن التعقيبات قد ساعدت على فهم أفضل لكيفية تحسين نهجها المُتّبع في البحث في ظل ظروف محددة، على سبيل المثال عند انعدام وحدة الاختراع. ورأت أيضاً أن التعقيبات مفيدة لإجراء مزيد من التقييم لنهجها المُتّبع في التصنيف.
10. وأخيراً، رأت إدارة أخرى للبحث دولي أنه من المفيد تلقي تأكيد من نظراء في مكتب آخر للملكية الفكرية يفيد بأن التقنية والآراء المقدمة صالحة.

#### ما هي التعقيبات الأكثر فائدة؟

11. اعتبرت معظم إدارات البحث الدولي أن التعقيبات الأكثر فائدة هي تلك المتعلقة بوثائق التقنية الصناعية السابقة التي استشهد بها فاحص المملكة المتحدة خلال الفحص في المرحلة الوطنية. وبما أن المطالبات الواردة في العديد من الطلبات التي نظر فيها في إطار المشروع قد اعتُبرت مطالبات ذات نطاق عام، فقد اقترح أن الاستشهاد بالوثائق الإضافية قد يبرز اختلافاً في طريقة معالجة المطالبات ذات النطاق العام.
12. ولاحظت إدارتان للبحث الدولي أيضاً أن التعقيبات المقدمة في مجال البحث مفيدة. فهي ترغب في معرفة ما إذا كان الفاحص في المملكة المتحدة قد وسّع مجال البحث ليشمل قواعد بيانات أخرى أو فئات فرعية جديدة.
13. ورأت إدارة للبحث الدولي أن التعقيبات مفيدة لأنها تقدم معلومات غير مباشرة عن ممارسة الفحص خلال المرحلة الوطنية في مكتب المملكة المتحدة (UKIPO).

14. وبوجه عام، اعتُبرت جميع التعقيبات المقدمة إلى إدارات البحث الدولي وجيهة. واعتُبرت التفسيرات التي قدّمها الفاحص في المملكة المتحدة بشأن الفرق بين طريقة عمله وعمل إدارة البحث الدولي مفيدة للغاية، وكذلك الروابط الخاصة بوثائق المرحلة الوطنية في المملكة المتحدة التي قدمها الفاحص الوطني في المملكة المتحدة.

#### ما هي التعقيبات التي لم تكن مفيدة للغاية؟

15. رأت إحدى إدارات البحث الدولي أن التعقيبات كانت ستكون أكثر فائدة لو أن الفاحص في المملكة المتحدة أوضح أسباب إعادة تصنيف الاقتباسات في فئات مختلفة. وسيراعي مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) في هذه المسألة عند تقديم تعقيبات إلى إدارات البحث الدولي التي ستشارك مستقبلاً في المشروع. وأثيرت مسألة أخرى وهي التأخير بين إجراء البحث الدولي وتلقي التعقيبات. وقد أُدخلت تعديلات على العديد من الطلبات التي نظر فيها في إطار المشروع في وقت لاحق عند دخولها المرحلة الوطنية، مما يعني أن التعقيبات كانت أقل فائدة مما كان متوقع. ولكن ذلك يشير إلى أن العمل المنجز في المرحلة الدولية كان فعالاً من حيث إقناع مودع الطلب بتعديل طلبه.

16. وقد تم معالجة هذه المسائل في آخر دورة تعقيبات مقدمة إلى مكتب الولايات المتحدة (USPTO). ومع ذلك، في محاولة لتفصيل الإطار الزمني بين البحث الدولي وتقديم التعقيبات، تم اختيار عدة طلبات في إطار المسار السريع لتسوية المنازعات المتعلقة بالبراءات لم تزود إدارة البحث الدولي المتلقية بكثير من التعقيبات. ولو توفرت مجموعة واسعة من الطلبات لكان ذلك أمراً مفيداً، على سبيل المثال عندما أثار رأي مكتوب قضايا تتعلق بالجدة والخطوة الابتكارية. وإضافة إلى ذلك، قدم أحد الفاحصين في المملكة المتحدة تعليقات على معالجة طلب أمريكي ذي صلة. ولم يُعتبر ذلك مفيداً لأنه يقع خارج نطاق المشروع الرائد.

#### هل ستكون أي تعقيبات إضافية مفيدة؟

17. كان الشعور العام لدى المشاركين هو أنه يمكن للفاحصين، في حال وجود اختلاف بين نتائجهم وتلك الواردة في تقرير البحث الدولي، تقديم مزيد من المعلومات لتفسير تلك الاختلافات. وقد يكون من المستحسن تقديم تفسيرات رقيقة المستوى لمرافقة البيانات، على سبيل المثال أسباب شعور الفاحص بالحاجة إلى توسيع مجال البحث، أو سبب مواصلة الاستشهاد ببعض الوثائق عند تقديم التعديلات للتغلب على الاعتراضات الأولية، وما إلى ذلك. ومرة أخرى، يمكن أن يراعي مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) هذه المسألة في المراحل المقبلة من المشروع.

18. وفي معظم حالات معاهدة التعاون بشأن البراءات، يعتمد مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) على البحث الذي تم في المرحلة الدولية ويجري بحثاً تكميلياً من أجل استكمال هذا العمل السابق. ورأت إحدى إدارات البحث الدولي أن المشروع الرائد قد يحقق فائدة أكبر لإدارات البحث الدولي إذا أجرى المكتب الوطني الذي يقدم التعقيبات بحثاً كاملاً ومستقلاً وقارن نتائج عمليتي البحث.

#### اقتراحات للتحسين

19. نوقشت عدة اقتراحات للتحسين في الفقرات أعلاه. ومع ذلك، اقترح أيضاً أن يستخدم الفاحصون في المملكة المتحدة عبارة "لا ينطبق" (N/A) في السؤالين 3 و4 عندما لا تشير إدارة البحث الدولي إلى اقتباس في الفئة X أو Y (السؤال 3) أو A (السؤال 4). ومن شأن ذلك أن يساعد على التمييز بين تقارير البحث الدولي حيث استشهد بهذه الوثائق ولكن لم يُصنفها فاحص المملكة المتحدة في فئة مختلفة.

20. ويمكن أيضاً النظر في وضع السؤال السادس مكان السؤال الأول. ويمكن أن يفرض تعديل جوهري إلى جعل تقرير البحث الدولي (وربما جميع الأسئلة المتبقية) موضع جدل. وعلاوة على ذلك، يمكن إعادة صياغة السؤال 6 على النحو التالي: "هل أُدخلت أي تعديلات جوهريّة بعد نشر تقرير البحث الدولي، ولكن قبل الفحص خلال المرحلة الوطنية، بحيث أن نطاق الابتكار المطالب بحمايته قد تغير؟"

21. واقترح أيضاً أن يُشار إلى رقم الطلب المودع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات في استمارة التعليقات، لأن ذلك سيسمح لإدارة البحث الدولي التعرف على الطلب بسهولة.

#### الخطوات المقبلة

22. يشجع مكتب المملكة المتحدة (UKIPO) إدارات البحث الدولي الأخرى على المشاركة في المراحل المقبلة من المشروع الرائد، إذ سيوفر معلومات قيمة للمكتب الدولي إذا قرر تطوير خدمة التعقيب في المستقبل. وقد أثبتت التعقيبات المقدمة خلال هذه المرحلة من المشروع أنها مفيدة بالنسبة لإدارة البحث الدولي وتساعد على تحسين جودة العمل الذي تؤديه خلال المرحلة الدولية.

23. ويُرجى من أي إدارة للبحث الدولي ترغب في المشاركة، أو الحصول على مزيد من المعلومات حول المشروع الرائد، إرسال بريد إلكتروني إلى السيد أندرو بوشيل ([andrew.bushell@ipo.gov.uk](mailto:andrew.bushell@ipo.gov.uk)). وسيظل مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO) مرناً فيما يتعلق بتقديم المشروع الرائد، وإنه سعيد بالعمل مع إدارات البحث الدولي لتحقيق استفادة قصوى من مشاركتها.

24. إن الفريق العامل مدعو إلى:

"1" الإحاطة علماً بمحتوى هذه الوثيقة؛

"2" والتعليق على ما إذا كان إنشاء خدمة التعقيب سيكون مفيداً لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات.

[يلي ذلك المرفقان]

استمارة التعقيب على تقارير البحث الدولي

المسؤول المعتمد لدى إدارة البحث الدولي:

إدارة البحث الدولي:

تاريخ البحث الدولي:

رقم الطلب في المملكة المتحدة: (الرابط في IPSUM)

رقم الطلب المودع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات:

1. هل اعتمدتم على اقتباسات غير موجودة في تقرير البحث الدولي عند إجراء الفحص؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى سرد هذه أدناه.

2. هل كانت هناك أي اقتباسات في تقرير البحث الدولي لم تستخدمها أثناء الفحص؟

3. هل ذكرتم أي وثائق من الفئة X/Y في تقرير البحث الدولي اعتبرتموها وثائق من الفئة A؟

4. هل ذكرتم أي وثائق من الفئة A في تقرير البحث الدولي اعتبرتموها وثائق من الفئة X/Y؟

5. هل وسعتم مجال البحث أثناء الفحص ليشمل تصنيفات فرعية جديدة أو قواعد بيانات أخرى لم تُشر إليها إدارة البحث الدولي؟

6. هل أدخلت أي تعديلات بعد نشر تقرير البحث الدولي ولكن قبل الفحص؟

(إذا كانت الإجابة نعم، يُرجى إدخال رابط وثيقة التعديل في النظام IPSUM)

[يلي ذلك المرفق الثاني]

استمارة ردود مكتب الملكية الفكرية على التعقيبات

1. كيف استخدمتم التعقيبات المقدمة (على سبيل المثال، الاستجابة إلى الحاجة إلى تنظيم تدريب معين، توسيع مجال البحث فيما يتعلق بالطلبات المماثلة، إلخ)؟

1. ما هي أكثر جوانب التعقيبات فائدة؟

2. ما هي أقل جوانب التعقيبات فائدة؟

3. هل هناك أي تعقيبات أخرى ترغبون في الحصول عليها؟

4. هل لديكم أي أفكار حول كيفية تحسين عرض هذه التعقيبات؟

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]