

PCT/WG/8/4

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 12 مارس 2015

معاهدة التعاون بشأن البراءات الفريق العامل

الدورة الثامنة

جنيف، من 26 إلى 29 مايو 2015

توضيح الإجراء المتعلق بتضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

ملخص

1. نزولا عند طلب الفريق العامل في دورته السابعة، لم يفتأ المكتب الدولي يناقش مع المكاتب المهتمة على نحو غير رسمي طريقة تناول الاختلاف الواضح بين مكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة/المختارة في تفسير اللوائح المتعلقة بتضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة. وتلخص هذه الوثيقة نتائج تلك المناقشات، بما في ذلك المناقشات التي دارت في الدورة الثانية والعشرين لاجتماع الإدارات الدولية، المنعقد في طوكيو من 4 إلى 6 فبراير 2015.

معلومات أساسية

2. ناقش الفريق العامل في دورته السادسة والسابعة طريقة تناول الاختلاف الواضح بين مكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة/المختارة في تفسير أحكام القواعد 4.18 و 20.5 و 20.6 فيما يتعلق بتضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة (انظر الوثيقتين PCT/WG/6/20 و PCT/WG/7/19). ويؤدي الاختلاف في التفسير إلى قيام المكاتب باتباع ممارسات مختلفة عندما يتضمن الطلب الدولي، في تاريخ الإيداع الدولي، عناصر المطلب (المطالب) الكاملة الضرورية (ولكنها مودعة خطأ) و/أو عناصر الوصف الكاملة الضرورية (ولكنها مودعة خطأ) (انظر المادة 11(1) "3" (د) و (ه)) ولكن المودع، مع ذلك، يطلب تضمين جميع المطالب و/أو جميع عناصر الوصف الواردة في طلب الأولوية بالإحالة كـ "أجزاء غير موجودة" من أجل إبدال كامل (في مرحلة لاحقة) لعناصر المطلب و/أو الوصف للطلب الدولي المقدمة عن خطأ عندما أودع أصلاً بنسخة "صحيحة" معادلة لتلك العناصر الواردة في طلب الأولوية.

3. وتبين المناقشات التي أجراها الفريق العامل في دورته السادسة والسابعة هي والردود الواردة على استبيان أرسله المكتب الدولي إلى جميع الدول الأعضاء، للتحضير لمناقشات الدورة السابعة، بشأن مسألة تضمين الأجزاء غير الموجودة

بالإحالة (التعميم الإداري C. PCT 1407، المؤرخ في 10 مارس 2014)، عدم وجود توافق بين الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة.

4. وترى بعض المكاتب أن هذه الممارسة غير جائزة بموجب القواعد المذكورة أعلاه. وتدفع هذه المكاتب بأن تعريف مصطلح "الجزء غير الموجود" لعنصر المطالب أو عنصر الوصف يشير إلى أن بعضاً من أجزاء ذلك العنصر غير الموجودة ولكن تم إيداع الأجزاء الأخرى لذلك العنصر. وبالتالي، فإن تضمين "أجزاء غير موجودة" بالإحالة سينتطلب اعتبار أن "الجزء غير الموجود" لعنصر المطالب أو الوصف الذي ينبغي تضمينه بالإحالة "يكتمل" العنصر (غير الكامل) كما هو وارد في الطلب الدولي في تاريخ الإيداع الدولي، ولا يحل محله بشكل كامل. وهذه الممارسة تؤدي إلى صعوبات كبيرة لإدارة البحث الدولي التي تعالج طلباً دولياً يتضمن بطبيعته مجموعتين من المطالب ووصفين ("هل ينبغي إجراء بحث بشأن كل واحد منهما؟ وهل ينبغي إثارة اعتراض بشأن انعدام وحدة الاختراع؟") أو في حال عدم إجراء ذلك التضمين إلا بعد أن بدأت الإدارة في البحث الدولي وربما بعد أن أعدت تقرير البحث الدولي، مما يعني أن عليها إجراء بحث ثانٍ دون إمكانية فرض رسوم بحث ثانٍ على المودع مقابل ما قامت به من عمل.

5. وأما مكاتب أخرى فتعتقد أن هذه الممارسة جائزة. وإلا فالنتيجة هي أن المودع الذي لم يقدم أي مطلب (مطالب) و/أو أي وصف في الطلب الدولي عندما أودعه سيُسمح له بإدراج تلك العناصر في الطلب الدولي عبر تضمين عنصر غير موجود بالإحالة، في حين أن المودع الذي حاول أن يدرج تلك العناصر في الطلب الدولي عندما أودعه ولكنه أودع خطأً المطالب و/أو عناصر الوصف الخاطئة لن يُسمح له بتصحيح الخطأ عن طريق تقديم العناصر الصحيحة. وبذلك فإن المودع الثاني يُعاقب على محاولة تقديم طلب دولي كامل، وإن كان بمطالب و/أو عناصر وصف خاطئة. وتشير هذه المكاتب أيضاً إلى مسألة أن الفريق العامل اتفق في دورته الأولى (انظر الفقرتين 126 و 127 من الوثيقة PCT/WG/1/16) على أن هذه الممارسة جائزة ("لاحظ الفريق العامل أنه في الحالة التي يتضمن فيها الطلب الدولي، في تاريخ الإيداع الدولي، عناصر المطلب (المطالب) وعناصر الوصف الضرورية (انظر المادة 11(1)3"د) و(ه))، لا يجوز تضمين المطالب أو عناصر الوصف الواردة في طلب الأولوية، وفقاً للقاعدتين 18.4 و 6.20(أ)، كعنصر غير موجود. ومع ذلك، يبدو أنه من الممكن، في هذه الحالة تضمين جزء من عناصر الوصف أو كلها أو جزء من المطالب أو كلها، الواردة في طلب الأولوية كجزء غير موجود وفقاً لتلك القواعد.)، وأن المبادئ التوجيهية لمكاتب تسلم الطلبات عدلت وفقاً لذلك لكي توضح أنه في الظروف التي يؤدي فيها التضمين بالإحالة إلى مجموعة مكررة من عناصر الوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن المجموعة التي تم تضمينها بالإحالة ينبغي وضعها بالتتابع قبل المجموعة المودعة أصلاً.

6. وخلال الدورة السابعة للفريق العامل، أقرت كل الوفود التي أخذت الكلمة بأن من اللازم توضيح الأحكام القانونية المتعلقة بتضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة، إلا أنها أعربت عن آراء متباينة في كيفية القيام بذلك. وأنتهت المناقشات التي أجريت في الدورة السابعة بأن التمس الفريق العامل من المكتب الدولي مواصلة العمل مع المكاتب المهتمة من أجل تضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة وعرض وثيقة في هذا الصدد على الفريق العامل في دورته المقبلة.

الخيارات

7. منذ انعقاد الدورة السابعة، ونزولاً عند طلب الفريق العامل، واصل المكتب الدولي العمل مع المكاتب المهتمة، وخاصة المكتب الأوروبي للبراءات ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية، لإيجاد حلول ممكنة. وعقب هذه المناقشات غير الرسمية، يبدو مع ذلك أن الآراء لا تزال مختلفة في أفضل طريقة لتناول المسألة قيد النظر، كما ورد في الفقرتين 4 و 5 أعلاه.

8. وثمة خياران الآن على ما يبدو لأفضل السبل للمضي قدماً:

(أ) الخيار ألف: ترك المسألة "على ما هي عليه"، أي ترك "مصير" التماسات التضمين بالإحالة في الوضع الموضح في الفقرة 2 أعلاه، إلى الممارسات (المختلفة) التي تتبعها مكاتب تسلم الطلبات؛

(ب) أو الخيار باء: تعديل اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات لإلزام جميع مكاتب تسلم الطلبات بأن تجيز التضمين بالإحالة في الوضع الموضح في الفقرة 2 أعلاه، لأغراض المرحلة الدولية فقط.

9. وما الخيار باء، من حيث الجوهر، سوى الحل الوسط المذكور في الفقرة 16 من الوثيقة PCT/WG/7/19. وعلى الرغم من أن هذا الحل الوسط حظي بالقليل من الدعم خلال الدورة السابعة للفريق العامل، وفي ظل غياب أي بديل واعد، فإنه يبدو الخيار الوحيد الصالح لتناول المسألة لأغراض المرحلة الدولية على الأقل. أودع خطأً المطالب و/أو عناصر الوصف الخاطئة

10. والسؤال الأساسي الذي يتعين على الدول الأعضاء الرد عليه على ما يبدو هو: "أين ارتكب المودع الخطأ (هنا: إيداع وصف خاطئ و/أو مجموعة مطالب خاطئة)، بما يؤدي إلى ضرورة ترك الطلب كما أودع - على الأرجح في الوقت الذي تنقضي فيه فترة الأولوية، ما قد يؤدي إلى فقدان الحقوق بالكامل: وإن أتاحت معاهدة التعاون بشأن البراءات للمودع "طريقاً/معبراً" لبلوغ المرحلة الوطنية (هنا: السماح بتضمين عناصر الوصف و/أو المطالب غير الموجودة بالإحالة لأغراض المرحلة الدولية فقط؛ وضمان إجراء بحث دولي يراعي المواضيع التي تم تضمينها بالإحالة، لفائدة المكاتب المعينة التي تقرر، بموجب القوانين الوطنية المطبقة، بهذا التضمين) إن أتاح القانون الوطني لبعض البلدان المتعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات على الأقل سبيل انتصاف يسمح بتصحيح هذا الخطأ (هنا: المكاتب المعينة التي تسمح، بموجب القوانين الوطنية المطبقة، بأن "يقام" هذا التضمين بالإحالة لأغراض إجراءات المرحلة الوطنية).

11. وإن لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على إجابة السؤال، أو إن اتفقت على أن الإجابة على السؤال هي "لا"، فإن الخيار ألف ("ترك الوضع على ما هو عليه") سيبدو هو السبيل الوحيد المحتمل للمضي قدماً.

12. أما إن اتفقت الدول الأعضاء على أن الإجابة هي "نعم"، فقد ترغب الدول الأعضاء في النظر في تعديل اللائحة التنفيذية كي تنص على ما يلي:

(أ) إلزام مكاتب تسلم الطلبات بإتاحة تضمين وصفاً كاملاً و/أو مجموعة كاملة من المطالب كجزء غير موجود بموجب القاعدة 20؛

(ب) إتاحة أساس قانوني لإدارات البحث الدولي كي تفرض رسماً إضافياً على البحث إن كانت إدارة البحث الدولي قد بدأت بالفعل، في وقت التضمين، في إعداد تقرير البحث الدولي؛

(ج) توضيح أن المكاتب المعينة التي لا يسمح قانونها الوطني بهذا التضمين يجوز أن تعالج الطلب في المرحلة الوطنية كما لو كان هذا التضمين لم يتم.

المناقشات التي جرت في الدورة الثانية والعشرين لاجتماع الإدارات الدولية

13. ناقش اجتماع الإدارات الدولية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في طوكيو من 4 إلى 6 فبراير 2015 مسألة تضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة وخياري سبل المضي قدماً الواردين في الفقرة 8 أعلاه. ويحتوي ملخص الرئيس إلى الاجتماع على موجز للمناقشات التي دارت على النحو التالي (انظر الفقرات من 87 إلى 91 من الوثيقة PCT/MIA/22/22، المنقولة في مرفق الوثيقة PCT/WG/8/2):

"87. استندت المناقشات إلى الوثيقتين PCT/MIA/22/14 Rev و Add 14.

88. وأيدت عدة إدارات الحل التوفيقى المقترح والوارد ي الخيار باء من الوثيقة PCT/MIA/22/14 والمنقح في الوثيقة PCT/MIA/22/14 Add لتعديدا اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بحيث تشترط على مكاتب تسلم البراءات أن تسمح بالتضمين بالإحالة لأغراض المرحلة الدولية فقط. إذ سيستيح ذلك لمقدم الطلب "طريقاً" إلى المرحلة الوطنية في المكاتب المعينة التي تسمح قوانينها الوطنية بالتضمين بالإحالة إذا أخطأ مقدم الطلب في مجموعة المطالبات أو الوصف المودع. ولا يزال ينبغي الموافقة على عدة اقتراحات صياغة تخص الخيار باء.

89. واعترضت إدارة بشدة على الحل التوفيقى المقترح معلنة أن التضمين بالإحالة لمجموعة كاملة من المطالبات أو رسم كامل بوصفه جزءاً غير موجود لا يندرج في نطاق اللائحة التنفيذية الراهنة روحاً أو نية أو صيغة. ولن يعود هذا الحال بفائدة إلا على مقدمي الطلبات في المكاتب التي تتيح بالفعل التضمين بالإحالة بصفتها مكاتب تسلم للطلبات ومكاتب معينة ولن يفيد مقدمي الطلبات المنتمين إلى دول أعضاء لا تسمح مكاتبها بذلك. واقترحت، كخيار جيم، تعديل اللائحة التنفيذية لتوضيح أن السماح بهذا التضمين سيؤثر في مكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة.

90. وأقر بأن أحد أسباب الآراء والممارسات المتباينة فيما يخص التضمين بالإحالة لمجموعة كاملة من المطالبات أو وصف كامل كجزء غير موجود قد تكمن في الاختلافات بين النهج المعتمدة في معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات والمتعلقة بالإيداعات بالإحالة (معاهدة قانون البراءات) وتضمين العناصر والأجزاء غير الموجودة (معاهدة التعاون بشأن البراءات).

91. واتفقت الإدارات على استمرار هذه الممارسات المتباينة في مكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة بسبب العجز عن التوصل إلى توافق في الآراء، مع التشديد على أهمية إزكاء الوعي لدى مقدمي الطلبات بشأن هذه الممارسات المتباينة والآثار المحتملة على الطلبات في المرحلتين الدولية والوطنية من إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات. ومن هذا المنطلق، اتفق كذلك على استعراض المبادئ التوجيهية الخاصة بمكاتب تسلم الطلبات بغية توضيح هذه الممارسات المتباينة.

14. وبالنظر إلى الفوارق الشاسعة في الآراء، يرى المكتب الدولي أن الجهود المتواصلة الرامية إلى إيجاد حل متسق بالكامل تبدو غير متناسبة مع عدد الحالات المعنية في الوقت الراهن. وعليه يوصى بعدم اتخاذ أية إجراءات أخرى في هذه المرحلة لمحاولة مواءمة الممارسات المختلفة المتبعة حالياً، بل يوصى المكتب الدولي بالعمل مع الدول الأعضاء على تعديل المبادئ التوجيهية الخاصة بمكاتب تسلم الطلبات بهدف توضيح الممارسات المختلفة القائمة التي تتبعها هذه المكاتب. ويوصى أيضاً المكتب الدولي بالعمل مع الدول الأعضاء على إذكاء وعي المودعين بهذه الممارسات المختلفة والعواقب المحتملة ترتبها على الطلبات في المرحلتين الدولية والوطنية من إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات.

15. إن الفريق العامل مدعو إلى التعليق على القضايا الواردة في هذه الوثيقة.

[نهاية الوثيقة]