

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Десятая сессия
Женева, 8 – 12 мая 2017 г.**

**ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ЗАЯВКУ В СЛУЧАЕ «ОШИБОЧНОЙ»
ПОДАЧИ ЭЛЕМЕНТОВ И ЧАСТЕЙ: ОЦЕНКА ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОГОВОРУ
О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ (PLT)**

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится оценка ряда вопросов, относящихся к Договору о патентном праве (PLT), связанных с предложением о внесении поправок в Инструкцию к РСТ, предусматривающих возможность подачи путем отсылки «правильных» элементов и частей и «исключения» соответствующих «ошибочно поданных» элементов или частей международной заявки.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. На своей девятой сессии, состоявшейся в Женеве 17 – 20 мая 2016 г., Рабочая группа обсудила на основе документа РСТ/WG/9/13 предложение о внесении поправок в Инструкцию к РСТ, которые позволяли бы заявителю в весьма ограниченном числе исключительных случаев (фактически) заменять любые ошибочно поданные пункты формулы изобретения и/или описание, содержащиеся в международной заявке (или любую их часть) соответствующими «правильными» вариантами пунктов формулы изобретения и/или описания (или любой их части), содержащимися в приоритетной заявке.

3. Как отмечалось в резюме Председателя сессии (см. пункты 124 – 130 документа РСТ/WG/9/27), ряд делегаций и представителей пользователей поддержали это предложение в целом, указав, что предлагаемый новый подход был бы разумным и благоприятным для заявителей, давая им возможность исправлять ошибки, допущенные при подаче международной заявки. Ряд других делегаций, в целом поддерживая цели данного предложения, выразили опасения по поводу возможных злоупотреблений новым положением, заявив, что его следовало бы применять только в ограниченном числе

исключительных случаев. Одна делегация заявила, что, по ее мнению, во внесении поправок в Инструкцию нет необходимости, поскольку действующие положения предусматривают возможность включения правильного элемента или части как «отсутствующих».

4. Одна делегация заявила, что она испытывает серьезную озабоченность по поводу совместимости данного предложения с нормами Договора о патентном праве (PLT). Ссылаясь на текст статьи 2(1) PLT, она отметила, что Договаривающиеся стороны PLT не вправе произвольно вводить дополнительные и более широкие возможности изменения объема раскрытия без изменения даты подачи заявки, и выразила озабоченность по поводу увеличения расхождений между требованиями в отношении даты подачи, применимыми к международным заявкам, с одной стороны, и соответствующими требованиями, применимыми к национальным и региональным заявкам, с другой.

5. Еще одна делегация предложила Секретариату дать дополнительные разъяснения в отношении последствий этого предложения для ведомств Договаривающихся сторон PLT с точки зрения положений статьи 6(1) PLT.

6. Учитывая расхождение мнений делегаций, а также озабоченность некоторых делегаций по поводу ряда вопросов, связанных с PLT, Рабочая группа просила Секретариат выполнить оценку таких вопросов, связанных с PLT, для их рассмотрения Рабочей группой на ее десятой сессии. Настоящий документ содержит предварительную оценку вопросов, связанных с PLT, которую просила провести Рабочая группа, с той оговоркой, что интерпретация положений PLT является исключительной прерогативой Договаривающихся сторон PLT и что поэтому Международное бюро не вправе давать окончательную интерпретацию положений PLT.

ОЦЕНКА ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С PLT

ПРИМЕНИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ PLT К ЗАЯВКАМ, ПОДАВАЕМЫМ ПО ПРОЦЕДУРЕ PCT

7. Следует с самого начала отметить, что вопрос о совместимости предложения, изложенного в пункте 2, выше, с положениями PLT, возникает не в связи с самим этим предложением, поскольку PLT не регулирует требования PCT в отношении установления даты подачи.

8. Согласно статье 3(1)(b) PLT, положения PLT применимы к международным заявкам в Договаривающемся государстве PLT только в отношении сроков перехода на национальную фазу и любых процедур, которые начинаются после перехода на национальную фазу, «с учетом положений Договора о патентной кооперации». Таким образом, если говорить о требованиях в отношении даты подачи, то требования в отношении даты подачи, изложенные в статье 5 PLT, не относятся к международным заявкам ни во время международной фазы, ни во время национальной фазы. Другими словами, требования в отношении даты подачи международных заявок и национальных или региональных заявок, подаваемых в Договаривающемся государстве PLT или для такого государства, регулируются двумя отдельными и различными режимами: нормами PCT применительно к международным заявкам и нормами PLT применительно к национальным или региональным заявкам.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ ТРЕБОВАНИЯМИ PCT И PLT В ОТНОШЕНИИ ДАТЫ ПОДАЧИ?

9. Представляется, однако, что опасение более общего характера, выраженное в ходе обсуждения этих вопросов на девятой сессии Рабочей группы (см. пункт 4, выше), связано с тем, что принятие предлагаемого нового подхода PCT, изложенного в пункте 2 выше, могло бы фактически привести к увеличению расхождений между требованиями в отношении даты подачи PCT, с одной стороны, и PLT, с другой, если для государства – члена PCT, являющегося также Договаривающейся стороной PLT, окажется

невозможным (или нежелательным) внести в его национальное или региональное законодательство соответствующие изменения, касающиеся национальных или региональных заявок, подаваемых в таком государстве или для такого государства.

Различия между требованиями PCT и PLT в отношении даты подачи

10. Следует с самого начала отметить, что уже в настоящее время PCT и PLT содержат различные требования в отношении даты подачи. Так, в статье 11(1) PCT говорится, что для установления международной даты подачи международная заявка должна содержать часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами формулы изобретения и которая составлена на языке или одном из языков, предписанных получающим ведомством. Ни одно из этих требований не содержится в статье 5 PLT.

11. Аналогичным образом, PCT и PLT устанавливают различные требования в связи с вопросом о возможности сохранения первоначальной даты подачи в случае последующей подачи отсутствующих элементов или частей заявки. Так, например:

(а) Если согласно положениям PCT в заявку можно включить путем отсылки без утраты даты международной подачи целый «элемент» заявки (описание и/или формулу изобретения), соответствующие положения PLT, касающиеся даты подачи (статья 5(6)) не предусматривают сохранения первоначальной даты подачи в случае отсутствия целого «элемента»; с другой стороны, согласно положениям PLT, Договаривающаяся сторона PLT должна допускать замену описания и чертежей простой отсылкой к ранее поданной заявке (так называемую «подачу путем отсылки», предусмотренную статьей 5(7) PLT), в то время как в PCT такое понятие отсутствует.

(b) Если согласно PCT наличие в тексте международной заявки в дату ее подачи заявления о включении путем отсылки является обязательным условием действительности включения любого отсутствующего элемента или части путем отсылки, то согласно PLT любая Договаривающаяся сторона может, но не обязана, потребовать наличия такого указания о включении путем отсылки как условия включения отсутствующей части без утраты первоначальной даты подачи (правило 2(4) Инструкции к PLT) (следует отметить, что в силу этого различия между PCT и PLT, хотя выражение «включение путем отсылки» применительно к отсутствующим элементам или частям правомерно в контексте PCT, оно может не быть таковым в контексте PLT, поскольку оно не точно отражает тот факт, что, согласно статье 5(6) PLT и правилу 2(4) Инструкции к PLT, «включение путем отсылки», то есть наличие в тексте заявки, при ее подаче, указания о включении путем отсылки любой отсутствующей части описания или любого отсутствующего чертежа, может быть или не быть условием включения такой отсутствующей части в заявку без утраты даты подачи; в одних Договаривающихся государствах PLT это так, в других – нет).

12. Хотя PCT и PLT уже сегодня содержат различные требования в отношении даты подачи, учитывая, что одной из главных целей PLT было и остается достижение максимальной согласованности между формальными требованиями к международным заявкам, с одной стороны, и национальным и региональным заявкам, с другой, любое изменение требований PCT в отношении даты подачи, приводящее к дальнейшему увеличению расхождений между требованиями PCT и PLT в отношении даты подачи, действительно могло бы рассматриваться как нежелательное изменение.

13. В связи с этим возникает вопрос о том, будет ли государство – член PCT, которое также является Договаривающейся стороной PLT, в случае принятия предложения, изложенного в пункте 2 выше, иметь возможность внести, не нарушая положений PLT, соответствующие изменения в свое национальное или региональное законодательство,

касающиеся национальных или региональных заявок, подаваемых в таком государстве или для такого государства.

14. Представляется, что до рассмотрения данного вопроса было бы целесообразным, чтобы представить всю ситуацию в верном контексте, проанализировать законодательную историю соответствующей нормы PLT, то есть статьи 5(6) PLT («Дата подачи в случае представления недостающей части описания или чертежа»).

Законодательная история статьи 5(6) PLT

15. Содержание заявки на дату ее подачи имеет определяющее значение для последующих процедур, осуществляемых ведомством, особенно для определения патентоспособности заявленного изобретения. После даты подачи заявки в нее не могут быть добавлены никакие новые признаки, поскольку это дало бы заявителю возможность расширить объем патентной охраны сверх признаков, раскрытых в заявке в дату ее подачи. На практике, однако, заявители совершают ошибки и могут ненамеренно пропускать некоторые части в первоначальной заявке. Когда такой пропуск обнаруживается сразу, раннее исправление такой ошибки отвечает интересам не только заявителя, но и ведомства, а также общества в целом. Поэтому соответствующее положение было включено в статью проекта Договора, касающуюся требований в отношении даты подачи, уже на раннем этапе переговоров о заключении PLT. Это положение следовало образцу статьи 14(2) PCT, касалось случая отсутствия одного или нескольких чертежей и предусматривало изменение даты подачи заявки с использованием в качестве даты ее подачи даты представления отсутствующего чертежа¹.

16. В ходе переговоров о заключении PLT делегации отступили от подхода, заложенного в статье 14(2) PCT, в двух важных аспектах. Первое отступление состояло в том, что указанный выше принцип изменение даты подачи был применен к ситуации отсутствия не только чертежа, но и любой части описания², опять-таки с использованием в качестве даты подачи заявки и использованием даты представления отсутствующей части, с указанием о том, что включение отсутствующей части могло иметь своим результатом включение в заявку новых признаков, не раскрытых в заявке в ее первоначально поданном виде.

17. Второе отступление от подхода статьи 14(2) PCT было связано с предложением о том, что если включение новых признаков является причиной изменения даты подачи с использованием даты, в которую в ведомство была представлена отсутствующая часть описания или отсутствующий чертеж, такое изменение не должно осуществляться, если добавление отсутствующей части или чертежа не приводит к включению в заявку новых признаков³. Кроме того, некоторые делегации считали, что если испрашивается приоритет предшествующей заявки, ведомство должно учитывать содержание такой предшествующей заявки при решении вопроса о том, содержит ли представленная отсутствующая часть чертежа новые признаки⁴. Ко времени проведения второй сессии Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) эти предложения получили форму проектов статей 4(5)(c) и (d) PLT (см. ниже) и проекта правила 2(3) Инструкции к PLT, которые регулировали исключения из принципа, предусмотренного проектом статьи 4(5)(b), который требовал изменения даты подачи. Проекты статей 4(5)(c) и (d) имели следующую формулировку:

¹ PLT/CE/III/5, пункт 154, PLT/CE/III/6, пункт 58 и PLT/CE/IV/2, статья 4(3)(b).

² См., например, PLT/CE/III/6, пункт 58, PLT/CE/IV/4, пункт 69 и SCP/1/7, пункт 126.

³ PLT/CE/III/6, пункт 58.

⁴ PLT/CE/IV/4, пункт 69.

Проекты статей 4(5)(c) и (d)

«(c) Несмотря на положения подпункта (b) и с учетом положений подпункта (d), Договаривающаяся сторона [может][должна] предусматривать, что в тех случаях, когда ведомство определяет, в срок, установленный Договаривающейся стороной, если таковой предусмотрен, что все отсутствующие части описания и все отсутствующие чертежи, поданные в соответствии с положениями подпункта (b), не содержат новых признаков, датой подачи считается дата, в которую будут выполнены все требования, упоминаемые в пунктах (1) и (2)⁵.

(d) Если отсутствующая часть описания или отсутствующий чертеж подается на основании подпункта (b) для устранения их ненамеренного пропуска в заявке, содержащей притязание на приоритет предшествующей заявке, ведомство, по просьбе заявителя и с учетом требований, предусмотренных Инструкцией, считает, что содержание такой предшествующей заявки входило в состав заявки, содержащей притязание на приоритет, при решении, для целей подпункта (c), вопроса о том, содержит ли такая часть описания или такой чертеж новые признаки.»⁶

18. Проект статьи 4(5)(c) был составлен таким образом, чтобы для целей определения даты подачи ведомство не обязано было проверять и устанавливать наличие новых признаков в поданной заявителем отсутствовавшей части описания или отсутствовавшем чертеже. В ходе переговоров некоторые делегации заявили, что без проведения экспертизы по существу ведомства не будут иметь возможности сделать вывод о присутствии новых признаков. Кроме того, некоторые делегации отметили, что даже те ведомства, которые проводят экспертизу по существу, обычно делают такой вывод только позднее и только после установления даты подачи – обычно на этапе проведения экспертизы по существу. Соответственно, практическая полезность положения о «дате подачи» как общей мере предосторожности, необходимой для включения в заявку отсутствующей части или отсутствующего чертежа, не содержащих новых признаков, была поставлена под сомнение и текст проекта статьи 4(5)(c) был изъят из проекта PLT.

19. Что касается проекта статьи 4(5)(d), дополнительные требования, предусмотренные этой статьей, были зафиксированы в проекте правила 2(3) Инструкции к PLT, согласно которому Договаривающаяся сторона PLT вправе потребовать предъявления копии или заверенной копии предшествующей заявки и ее перевода, с тем, чтобы ведомство могло проверить, содержались ли отсутствовавшая часть или отсутствовавший чертеж в предшествующей заявке. В комментариях пояснялось, что данный проект статьи 4(5)(d) применяется, в частности, в случаях непреднамеренного пропуска одного листа в описании или чертеже в заявке, поданной в бумажной форме, или части описания, поданного в электронном «бесстраничном» формате⁷. Одним словом, проект статьи 4(5)(d) отражал подход, согласно которому, если выясняется, что отсутствовавшая часть описания или отсутствовавший чертеж имелись в предшествующей заявке, приоритет которой испрашивался, то считается, что заявитель располагал содержанием, отсутствовавшим в первоначальной заявке, не позднее времени подачи предшествующей заявки. Таким образом, включение такого отсутствовавшего содержания в заявку без изменения даты подачи не означало бы необоснованного расширения объема охраны.

20. Хотя государства-члены в целом поддержали этот подход, они выражали различные мнения по поводу характера проекта статьи 4(5)(d) и процедур, предусмотренных для использования в полном объеме права на сохранение первоначальной даты подачи в тех

⁵ SCP/2/3, статья 4(5)(c).

⁶ SCP/2/3, статья 4(5)(d).

⁷ SCP/2/4, пояснительный комментарий 4.23.

случаях, когда содержание отсутствовавшей части или отсутствовавшего чертежа имелось в предшествующей заявке, приоритет которой испрашивался.

21. Некоторые делегации настаивали, что проект статьи 4(5)(d) должен предусматривать специальное исключение, относящееся к случаю, когда отсутствующая часть описания или отсутствующий чертеж были представлены на очень ранней стадии патентного делопроизводства в целях установления даты подачи. Применение этой процедуры должно быть основано на запросе заявителя, который также должен указать точное место в предшествующей заявке, где находится отсутствующая часть описания или отсутствующий чертеж, с тем, чтобы ведомство могло легко ознакомиться с такой отсутствующей частью или чертежом по предшествующей заявке⁸. Другие делегации, однако, считали, что от заявителей не следует требовать подачи какого-то специального ходатайства для включения любой отсутствующей части без изменения даты подачи. Они считали, что процедура могла бы совершаться автоматически, путем включения отсылки к содержанию предшествующей заявки в заявку в том виде, в каком она была подана, или проставления соответствующей отметки в контрольной клетке на бланке запроса⁹.

22. В ходе переговоров также предлагалось сформулировать проект статьи 4(5)(d) таким образом, чтобы он регулировал «допустимость всех изменений, имеющих в заявке», а не только включение информации путем отсылки для целей установления даты подачи¹⁰. Аналогичным образом, было внесено другое предложение, смысл которого состоял в том, чтобы по просьбе заявителя содержание предшествующей заявки считалось бы включенным в заявку, содержащую притязание на приоритет такой предшествующей заявки. Другими словами, содержание, имевшееся в предшествующей заявке, могло бы быть включено в последующую заявку, будь то в связи с установлением даты подачи, либо на более поздней стадии патентного делопроизводства, путем внесения изменения или исправления. Эти предложения, однако, не были приняты ПКПП, так как большинство членов Комитета предпочло ограничить область применения проекта статьи 4(5)(d) вопросами установления даты подачи.

23. Поскольку делегации не смогли договориться о типовом порядке включения отсутствующей части или отсутствующего чертежа без изменения даты подачи, на дипломатической конференции по принятию Договора о патентном праве был принят компромиссный текст, нашедший отражение в статье 5(6) PLT(b), причем в правило 2(4) Инструкции к PLT был включен перечень допустимых требований, которые может, но не обязана, применять Договаривающаяся сторона (например, Договаривающаяся сторона может, но не обязана, потребовать наличия в заявке указания о включении в нее содержания предшествующей заявки путем отсылки).

Совместимость предложения с нормами PLT в случае его применения к национальным и региональным заявкам

24. Чтобы ответить на поставленный в пункте 13 выше вопрос о том, возможно ли будет для государства – члена РСТ, являющегося также Договаривающейся стороной PLT, согласовать свое национальное или региональное законодательство с предлагаемым подходом РСТ, не нарушая положений PLT, применительно к национальным или региональным заявкам, подаваемым в таком государстве или для такого государства, представляется необходимым рассмотреть по отдельности, с учетом изложенной выше законодательной истории статьи 5(6) PLT, каждый из двух процессов, изложенных в пункте 2, выше, а именно: (i) включение путем отсылки без утраты даты подачи любого «правильного» элемента или части, содержавшихся в приоритетной заявке; и (ii)

⁸ SCP/2/13, пункты 41 и 46.

⁹ SCP/2/13, пункт 41.

¹⁰ PLT/CE/V/5, пункт 79 и SCP/1/7, пункт 131.

исключение из заявки любого соответствующего «ошибочно поданного» элемента или части.

«Правильные» элементы или части

25. Согласно статье 2(1) PLT, Договаривающаяся сторона PLT:

« ... имеет право предусматривать требования, которые с точки зрения заявителей и владельцев являются более благоприятными, чем требования, упомянутые в настоящем Договоре и Инструкции, за исключением статьи 5.»

26. Как поясняется в комментариях к статье 2(1) PLT,

«Данный пункт фиксирует определенным образом тот принцип, который распространяется на все положения Договора, кроме статьи 5 PLT. Он признает, что Договор не вводит единого порядка, действующего для всех Договаривающихся сторон PLT, но дает заявителям и владельцам уверенность в том, что, например, заявка, соответствующая максимальным требованиям, допускаемым Договором и Инструкцией, будет соответствовать формальным требованиям, применяемым любой Договаривающейся стороной PLT. Аналогичное положение содержится в статье 27(4) PCT.»

27. Другими словами, PLT предусматривает максимальные формальные требования, которые любая Договаривающаяся сторона PLT может применять в отношении национальных и региональных заявок. Никакая Договаривающаяся сторона PLT не вправе требовать выполнения в отношении таких заявок никакого формального требования, помимо требований, допустимых согласно положениям PLT, за исключением любого требования, которое, с точки зрения заявителей или владельцев, является более благоприятным, чем требования PLT. Это последнее исключение, однако, не применяется ни к какому требованию в отношении даты подачи, предусмотренному статьей 5 PLT; что касается требований в отношении даты подачи, никакое Договаривающееся государство PLT не вправе предусматривать никакое требование, отличное от требований в отношении даты подачи, предусмотренных статьей 5 PLT, даже если такое требование было бы, по мнению заявителей и владельцев, более благоприятным, чем требования в отношении даты подачи, установленные PLT.

28. Применение данного принципа к основным элементам предлагаемого подхода PCT, касающегося включения отсутствующих («правильных») элементов или частей, дает следующую картину.

«Правильная» часть описания или «правильный» чертеж

29. Во-первых, представляется, что ответ на вопрос о том, может ли предложение, в той мере, в какой оно допускает включение «правильной» части описания и «правильного» чертежа, применяться, без нарушения норм PLT, к национальным и региональным заявкам, поданным в Договаривающейся стороне PLT или для такой стороны, будет зависеть от ответа на вопрос о том, может ли «правильная» часть описания или «правильный» чертеж, которые «предположительно отсутствуют» в заявке в том виде, как она подана, во все случаях считаться «отсутствующей» частью или «отсутствующим чертежом» в смысле статьи 5(6) PLT. Представляется, что это, в свою очередь, зависит от того:

(а) должна ли часть описания или чертеж, для того, чтобы они считались «отсутствующими» в заявке, в том виде, как она подана, «объективно» отсутствовать в заявке в том виде, как она подана, в том смысле, что ведомство подачи, при оценке заявки в том виде, как она подана (независимо от того, выполняется ли, например, такая оценка ведомством при первоначальной оценке заявки на соответствие требованиям в отношении даты подачи или позднее, после

того, как заявитель обратил внимание ведомства на то, что, что, по утверждению заявителя, является «отсутствием» части или чертежа) должно иметь возможность «объективно» установить факт «предположительного отсутствия» части описания или чертежа в заявке; примерами могут служить следующие ситуации: (i) в описании упоминается конкретный комплект чертежей («чертежи с 1 по 11»), однако «чертеж 11» не представлен; (ii) в первоначально представленном чертеже не удается обнаружить свойства чертежа, упоминаемого в описании, и, таким образом, сразу очевидно, что чертеж, первоначально представленный в качестве «чертежа 1», не является «Рис. 1», упоминаемым в описании; (iii) чертежи («Рис. 1, 2 и 3») упоминаются в описании, но фактически представлены другие чертежи («Рис. 1а и 1б»)); или

(b) достаточно ли для того, чтобы часть описания или чертеж считались «отсутствующими» в заявке в том виде, как она подана, чтобы такая часть или чертеж, с точки зрения заявителя, «отсутствовали» в заявке в том смысле, что заявитель был намерен включить «правильную» часть описания или «правильный» чертеж в заявку в том виде, как она подана, но по ошибке в заявку была включена «неправильная» часть или чертеж, причем ведомство, в которое подана заявка, не имеет возможности объективно проверить, что, как утверждает заявитель, в заявке, в том виде, как она подана, действительно отсутствует какое-то содержание; примерами могут служить следующие ситуации: (i) подано описание на 15 страницах, но последние две страницы содержат не тот вариант описания, который заявитель имел намерение представить в дату подачи; (ii) чертежи представлены, и описание содержит ссылку на них («Рис. 1, 2 и 3»), однако Рис. 3 не является той иллюстрацией, которую заявитель имел намерение представить.

30. К сожалению, представляется, что четкого и ясного ответа на этот вопрос не существует.

(a) С одной стороны, представляется, что подход, отраженный в проектах статей 4(5)(c) и 4(5)(d) PLT (см. пункт 19, выше), на основе которых позднее сложилась редакция статьи 5(6) PLT, в том виде, в каком она была принята, отдает предпочтение интерпретации, согласно которой, для того, чтобы часть считалась «отсутствующей» в смысле положений статьи 5 PLT, достаточно, чтобы такая часть или чертеж, «отсутствовали» с точки зрения заявителя в заявке в том смысле, что его намерением было включить «правильную» часть описания или «правильный» чертеж (следует обратить внимание на редакцию проекта статьи 4(5)(d): «если на основании подпункта (b) подается отсутствующая часть описания или отсутствующий чертеж, пропущенные в заявке, содержащей притязание на приоритет предшествующей заявки...»). Акцент в этих положениях делается не на «объективной» возможности для ведомства, в которое была подана заявка, установить в момент ее подачи факт отсутствия в заявке части описания или чертежа. Акцент делается на том, добавит ли любая часть или чертеж, «отсутствие» которых было непреднамеренно допущено, при их последующем включении в заявку, в том виде, в каком она была подана, какие-либо новые признаки, с учетом содержания предшествующей заявки, приоритет которой испрашивался в более поздней заявке. Если выясняется, что отсутствующая часть присутствовала в такой предшествующей заявке, то на момент подачи предшествующей заявки заявитель «располагал» тем содержанием, «отсутствие» которого было непреднамеренно допущено во второй заявке; соответственно, включение такого «отсутствующего» содержания в состав второй заявки без изменения даты подачи не добавляет никаких новых признаков и, таким образом, не приводит к необоснованному расширению объема охраны.

(b) С другой стороны, следует отметить, что формулировки как статьи 14(2) PCT, так и статьи 5(5) PLT (сформулированной по образцу статьи 14(2) PCT) требуют

наличия объективного элемента (а именно, в случае статьи 14(2) PCT – установления ведомством того факта, что «международная заявка содержит ссылку на чертежи, которые в действительности не включены в эту заявку», а в случае статьи 5(5) PLT – установления ведомством того факта, что «в заявке предположительно отсутствует часть описания или заявка содержит ссылку на чертеж, который предположительно отсутствует в заявке»), что могло бы служить аргументом в поддержку той интерпретации, согласно которой в целом необходима объективная оценка ведомством вопроса о том, действительно ли в заявке отсутствует часть описания или чертеж. Следует, однако, иметь в виду, что обе статьи предусматривают только обязанность ведомства уведомить заявителя об установлении факта предположительного отсутствия части описания или чертежа. Условием направления такого уведомления является то, что ведомство действительно устанавливает факт предположительного отсутствия какого-то содержания (если ведомство не устанавливает такого факта, заявителя не о чем уведомлять). С учетом всего вышеизложенного интерпретация как статьи 5(5) PLT, так и статьи 14(2) PCT как задающих «общий стандарт» при установлении того, что является отсутствующим элементом или частью, и утверждение о том, что вообще, чтобы какая-то часть считалась «отсутствующей» в заявке на момент ее подачи, ведомство должно иметь возможность объективно оценить и установить факт действительного отсутствия в заявке, в том виде, как она подана, какого-то содержания, представляются спорными.

«Правильный» целый элемент заявки (описание и формула изобретения)

31. Во-вторых, представляется, что к вопросу о том, может ли предложение, в той мере, в какой оно допускает включение целого «правильного» элемента заявки (описания и формулы изобретения) применяться, без нарушения положений PLT, к национальным и региональным заявкам, подаваемым в Договаривающейся стороне PLT или для такой стороны, применимы те же соображения, которые изложены в пунктах 29 и 30, выше. Однако ответ на этот вопрос дополнительно осложняется тем что:

(a) статья 5(6) PLT допускает только последующую подачу отсутствующей части описания и отсутствующего чертежа без утраты первоначальной даты подачи, но не отсутствующего («правильного») целого элемента заявки (как отмечалось в пункте 11, выше, хотя Договаривающаяся сторона PLT должна допускать замену описания и чертежей простой отсылкой к ранее поданной заявке (так называемую «подачу путем отсылки», предусмотренную статьей 5(7) PLT), эта норма не предназначена для ситуаций, когда в заявке отсутствует целый элемент);

(b) если заявитель вправе исключить какой-то «неправильно» поданный элемент только путем последующей поправки, «правильный» элемент (например, целое описание из предшествующей заявки), включаемый путем отсылки, автоматически становится «частью» «полного» элемента заявки (то есть описание, содержащееся в заявке, будет состоять не только из «неправильного» описания, содержавшегося в ее первоначально поданном варианте, но и из «правильного» описания, включенного путем отсылки);

(c) статья 5(6) PLT не распространяется на элемент «формула изобретения» (поскольку согласно положениям PLT присутствие формулы изобретения не является условием установления даты подачи).

Исключение ошибочно поданных элементов или частей

32. Что касается второго «процесса» (см. в пункт 24, выше), а именно, исключения из заявки любого соответствующего «ошибочно поданного» элемента или части, из приведенного выше обзора законодательной истории составления статьи 5(6) PLT видно, что статья 5(6) PLT, созданная по образцу статьи 14(2) PCT, была предназначена только

для урегулирования вопроса о подаче заявителем отсутствующей части описания или отсутствующего чертежа «для исправления их пропуска в заявке» в дату подачи. Она предназначалась только для регулирования процедуры установления даты подачи при конкретных обстоятельствах, но не предназначалась для урегулирования, и не регулирует, вопросы, не имеющие отношения к установлению даты подачи, такие как внесение в заявку изменений или исправлений после установления даты ее подачи (или, конкретнее, исключение из заявки любых «ошибочно» поданных элементов или частей).

33. Другими словами, статья 5(6) PLT не регулирует процедуры внесения в заявку изменений или исправлений, включая, например, такие вопросы, как сроки, в которые допускается внесение таких изменений или исправлений, в той степени, в какой такие действия не связаны с установлением даты подачи; в этой степени Договаривающиеся стороны PLT вправе регулировать такие процедуры в рамках своего соответствующего применимого национального и регионального законодательства.

34. Следует, однако, иметь в виду, что предлагаемое новое правило 20.5bis Инструкции к РСТ в его нынешней редакции будет требовать от получающего ведомство принятия решений о возможном исключении из заявки любых «ошибочно» поданных элементов или частей в контексте «определения соответствия документов, предположительно представляющих собой международную заявку, требованиям статьи 11(1)» (см. документ PCT/WG/9/13, приложение I, стр. 2 и 3). В частности, получающее ведомство должно будет привлечь внимание заявителя к любому элементу или части заявки, которые «поданы или предположительно поданы ошибочно». Кроме того, оно будет предусматривать, что получающее ведомство обязано, по просьбе заявителя, исключить любой такой ошибочно поданный элемент или часть до установления международной даты подачи заявки. Другими словами, представляется, что новое правило 20.5bis Инструкции к РСТ, в его текущей редакции, будет касаться вопросов, связанных с установлением даты подачи – не в последнюю очередь потому, что исключение из заявки, по просьбе заявителя, любого ошибочно поданного элемента или части, влияет на содержание заявки, для которой устанавливается дата подачи, и, соответственно, на раскрытие информации в такой заявке.

35. В связи с этим возникает вопрос о том, будет ли возможным для государства – члена РСТ, одновременно являющегося Договаривающейся стороной PLT, привести свое национальное или региональное законодательство в соответствие с предлагаемым подходом РСТ, изложенным в предлагаемом правиле 20.5bis Инструкции к РСТ, учитывая, что согласно статье 2(1) PLT (как поясняется в пункте 27 выше), ни одно Договаривающееся государство PLT не может предусматривать какое-либо требование в отношении даты подачи, отличное от требований в отношении даты подачи, предусмотренных положениями статьи 5 PLT, даже если бы с точки зрения заявителей и владельцев такое требование было благоприятнее, чем требования в отношении даты подачи, предусмотренные PLT. Представляется, что ответ на этот вопрос зависит от интерпретации слова «требования», фигурирующего в статье 2(1) PLT.

36. С одной стороны, термин «требования» может пониматься как означающий предусмотренные положениями PLT требования в отношении даты подачи, которые должны соблюдаться заявителями или владельцами. Представляется, что в пользу этого мнения можно привести тот факт, что редакция статьи 2(1) PLT отражает позиции заявителей и владельцев. Кроме того, оно подтверждается текстом пояснительного комментария 2.01 к PLT, в котором говорится, что это положение «дает заявителям и владельцам уверенность в том, что [...] заявка, соответствующая максимальным требованиям, допускаемым Договором и Инструкцией, будет соответствовать формальным требованиям, применяемым любой Договаривающейся стороной.».

37. С другой стороны, термин «требования» согласно статье 2(1) PLT может также может пониматься как относящийся к установленным PLT требованиям в отношении даты

подачи, которые могут действовать не только в отношении заявителей и владельцев, но и в отношении ведомств.

38. Если принять первую из этих интерпретаций, то обязательное требование о том, что ведомство обязано предлагать заявителю исключить из заявки любой ошибочно поданный элемент или часть и, в случае получения соответствующей просьбы от заявителя, исключать из заявки любой такой элемент или часть (как это предусмотрено предлагаемым новым правилом 20.5*bis* Инструкции к РСТ) будет выходить за рамки применимости статьи 2(1) PLT. Однако принять вторую интерпретацию, такое обязательное требование к ведомству, применяемое в связи с установлением даты подачи, могло бы считаться более благоприятным для заявителя по сравнению с положениями статьи 5 PLT и, таким образом, противоречащим положениям статьи 2(1) PLT.

Вывод

39. Представляется, что представленный выше анализ относящихся к PLT вопросов установления даты подачи указывает на отсутствие четкого и ясного ответа на вопрос о том, сможет ли государство – член РСТ, которое одновременно является Договаривающейся стороной PLT привести, не нарушая положений PLT, свое национальное или региональное законодательство, касающееся национальных или региональных заявок, в соответствии с новым подходом РСТ, если таковой будет принят. Представляется, что ответ на этот вопрос будет в очень большой степени зависеть от интерпретации PLT, в частности, применительно к вопросам о том,

(a) должны ли часть описания или чертеж «объективно» отсутствовать в заявке в том виде, как она подана (см. пункт 29(a), выше), чтобы они считались «отсутствующими» в заявке в том виде, как она подана, или достаточно, чтобы такая часть или чертеж «отсутствовали» в заявке с точки зрения заявителя (см. пункт 29(b), выше); и

(b) должен ли термин «требования» в статье 2(1) PLT пониматься как означающий «требования к заявителям или владельцам» (см. пункт 36, выше) или он должен пониматься как включающий также «требования к ведомствам» (см. пункт 37, выше).

40. Учитывая, что интерпретация PLT является исключительной прерогативой Договаривающихся сторон PLT, право рассмотрения и решения этих вопросов остается в конечном счете за Договаривающимися сторонами PLT.

41. Ответ по крайней мере на второй вопрос может также зависеть от точной формулировки нового подхода РСТ; например, мог бы быть рассмотрен вопрос о возможности решения проблемы исключения из заявки любого ошибочно поданного элемента или части вне процедур, касающихся установления даты подачи.

42. Кроме того, учитывая, что требования PLT в отношении даты подачи открывают для Договаривающихся сторон PLT различные варианты имплементации PLT в рамках применимого национального или регионального законодательства, величина любых расхождений между требованиями РСТ в отношении даты подачи, применимыми к международным заявкам, с одной стороны, и требованиями в отношении даты подачи, применимыми к национальным или региональным заявкам, вытекающими из положений PLT, с другой, будет очень сильно зависеть от вариантов имплементации PLT, выбираемых Договаривающимися государствами PLT; таким образом, в зависимости от того, о каком Договаривающемся государстве PLT идет речь, ответ на вопрос о том, приведет ли принятие нового подхода РСТ к увеличению таких расхождений, вполне может оказываться разным.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ ОНО БУДЕТ ПРИНЯТО, ДЛЯ ВЕДОМСТВ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН PLT С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 6(1) PLT

43. Как отмечалось в пункте 5, выше, в ходе обсуждения, состоявшегося на девятой сессии Рабочей группы, одна делегация предложила Секретариату дать дополнительные разъяснения по вопросу о последствиях предложения для ведомств Договаривающихся сторон PLT с точки зрения требований статьи 6(1) PLT.

44. В целом PLT организован таким образом, что статья 5 PLT устанавливает требования в отношении даты подачи, в то время как статья 6 PLT регулирует другие формальные требования к заявке, то есть формальные требования, которые не имеют последствий с точки зрения установления даты подачи, но, тем не менее, должны выполняться в соответствующие сроки.

45. При рассмотрении вопроса о возможных последствиях предлагаемого подхода РСТ, если таковой будет принят, для ведомств Договаривающихся государств PLT, необходимо, опять-таки, отдельно рассмотреть каждый из двух процессов, рассмотренных в пункте 2 выше, а именно, (i) включение путем отсылки, без утраты даты подачи, любого отсутствующего («правильного») элемента или части, содержащихся в приоритетной заявке; и (ii) исключение из заявки любого соответствующего «ошибочно поданного» элемента или части.

46. Что касается включения путем отсылки, без утраты даты подачи, любого отсутствующего («правильного») элемента или части, содержащихся в приоритетной заявке, с учетом того, что сказано в пункте 44 выше, а именно, что статья 6(1) PLT не касается никаких требований в отношении даты подачи, принятие предлагаемого подхода РСТ не будет иметь никаких последствий для ведомств Договаривающихся сторон PLT с точки зрения требований статьи 6 PLT.

47. Что касается исключения из заявки любого «ошибочно поданного» элемента или части, статья 6 PLT будет иметь последствия для ведомств Договаривающихся сторон PLT только в том случае, если эта часть предлагаемого подхода РСТ будет касаться «формы или содержания» заявки. В этой связи следует иметь в виду, что редакция статьи 6(1) PLT следует образцу статьи 27(1) РСТ. Таким образом, подразумевается, что выражение «форма или содержание» заявки, употребляемое в статье 6(1) PLT, должно толковаться так же, как это же выражение, фигурирующее в статье 27(1) РСТ¹¹. В примечаниях к этой статье, содержащихся в протоколе Вашингтонской Дипломатической конференции по Договору о патентной кооперации, дано следующее пояснение:

«Требования в отношении формы и содержания в основном изложены в статьях 3 («Международная заявка»), 4 («Заявление»), 5 («Описание изобретения»), 6 («Формула изобретения»), 7 («Чертежи»), и 8 («Притязание на приоритет»), а также в правилах, относящихся к этим статьям (в основном в правилах 3 – 13). Слова «форма или содержание» употребляются только для того, чтобы подчеркнуть то, что и без того подразумевается, а именно, что не имеются в виду требования материального патентного права (критерии патентоспособности и т. д.).»

48. В ходе переговоров о заключении PLT была сделана попытка точно указать, какие положения РСТ будут охватываться понятием «форма или содержание» заявки, употребляемым в статье 27(1) РСТ. Однако эта попытка оказалась неудачной. Соответственно, интерпретация термина «форма или содержание» заявки в статье 6(1) PLT остается прерогативой Договаривающихся сторон PLT.

¹¹ Пояснительные комментарии к PLT, 6.02.

49. Вне зависимости от вышеизложенного представляется, что в целом процедуры исключения из заявки любого содержания после даты ее подачи – это процедуры внесения изменений или исправлений, то есть к процедурам, которые в целом не считаются относящимися к «требованиям в отношении формы или содержания» заявки, хотя в результате внесения изменения или исправления существенное «содержание» заявки – то есть содержащаяся в заявке существенная информация – может быть изменено.

50. Соответственно, процедуры исключения из заявки любого «ошибочно поданного» элемента или части, предусмотренные предлагаемым подходом РСТ, не будут иметь никаких последствий для ведомств Договаривающихся сторон PLT с точки зрения требований статьи 6(1) PLT.

*51. Рабочей группе
предлагается принять к сведению
содержание настоящего
документа.*

[Конец документа]