

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Одиннадцатая сессия
Женева, 18–22 июня 2018 г.**

ЗАМЕЧАНИЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В циркулярном письме С. РСТ 1527 был представлен отчет о первом пятилетии функционирования системы замечаний третьих сторон в рамках РСТ, которая начала использоваться в июле 2012 г. В комментариях, направленных в ответ на это письмо, респонденты дали весьма положительные отзывы о системе в принципе, однако многие ведомства не сумели оценить ее практическую пользу для национальной фазы ввиду неполноты данных. Были высказаны различные мнения о целесообразности включения в сферу охвата замечаний дополнительных вопросов, выходящих за рамки новизны и изобретательского уровня. Поступил ряд предложений, касающихся улучшения административных процедур. Международное бюро рекомендует принять меры к тому, чтобы популяризировать систему в тех регионах мира, где она используется слабо, и организовать сбор данных, необходимых для оценки ее полезного действия на национальной фазе, прежде чем вносить субстантивные изменения в процедуры функционирования системы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАМЕЧАНИЙ ТРЕТЬИХ СТОРОН

2. Ниже перечислены некоторых важнейшие аспекты системы замечаний третьих сторон:

- (а) Замечания могут быть представлены с даты международной публикации до истечения 28 месяцев с даты приоритета. Они могут быть направлены только с помощью электронной системы, предназначенной для этой цели.

(b) Замечания должны касаться вопросов новизны и изобретательского уровня, однако в силу этого они произвольно могут содержать комментарии, затрагивающие другие вопросы, такие как ясность, если это связано с определением объема формулы изобретения и, следовательно, определением актуальности документов об уровне техники. Международное бюро применяет это ограничение нестрого: замечания принимаются при условии, что они, в первую очередь, касаются новизны и изобретательского уровня и не содержат фактов, которые очевидно неуместны. Международное бюро не проводит экспертизу на предмет качества поступающих замечаний.

(c) Замечания могут быть направлены анонимно.

(d) Замечание может содержать до десяти ссылок на известный уровень техники, представленных в структурированном формате, в том числе библиографические данные, указания на соответствующие пункты формулы изобретения, соответствующие текстовые положения и «краткое пояснение обоснованности», в котором не может быть использовано более 5 тысяч знаков. Каждая ссылка на известный уровень техники может сопровождаться не более чем тремя документами в PDF-формате, ознакомиться с которыми может только заявитель, международные органы и указанные ведомства (это было сделано для того, чтобы предусмотреть возможность подачи отдельных документов, включая, но строго не ограничиваясь копией цитируемого материала, рефератом и переводом). Замечание может сопровождаться дополнительными комментариями, представленными в виде документа в формате PDF и доступными для ознакомления широкой публики; это сделано для того, чтобы авторы замечания могли включить таблицы и формулы, которые не могут быть вставлены в текстовое поле, или доступнее объяснить актуальность для изобретательского уровня разных ссылок на известный уровень техники.

(e) По каждой международной заявке может быть принято не более 10 замечаний третьих сторон.

(f) Заявитель может направить свои комментарии к полученным замечаниям в течение 30 месяцев с даты приоритета.

(g) Замечания и комментарии заявителей помещаются в PATENTSCOPE на следующий день после их обработки Международным бюро. В кратчайшие сроки они пересылаются любому компетентному международному органу, если от него не получен соответствующий отчет. Все они также направляются всем указанным ведомствам по истечении 30 месяцев с даты приоритета.

3. Пересылка документов международным органам носит активный характер: копии направляются во всех случаях, если от того или иного органа ранее не был получен соответствующий отчет. Пересылка документов указанным ведомствам осуществляется в соответствии с правилом 93*bis*, в результате чего ведомства могут выбрать один из вариантов: пересылку в инициативном порядке или по требованию. В настоящее время 11 указанных ведомств выбрали «инициативный» вариант получения всех замечаний. Другие скачивают соответствующие материалы по мере необходимости, если международная заявка переходит на национальную фазу. Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки в качестве указанного ведомства сообщило, что не извлекает замечания систематически, но рассчитывает на то, что заявитель укажет соответствующие документы, перечисленные в замечаниях, в заявлении о раскрытии информации, которое требуется представить при переходе на национальную фазу.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАМЕЧАНИЙ

4. В циркулярном письме С. РСТ 1527 был представлен отчет о различных аспектах системы замечаний, которые были направлены в течение первых пяти лет работы этого механизма на международной фазе РСТ.
5. За первое пятилетие было принято к рассмотрению 1 422 замечания к 1 394 международным заявкам – в среднем порядка 24 замечаний в месяц, или одно замечание в расчете на один рабочий день, или около 0,15% от общего числа международных заявок, отвечающих установленным требованиям. В общем плане, как показывает тенденция, система начинает использоваться более активно. Вместе с тем наблюдаются значительные колебания по месяцам, что неудивительно учитывая небольшие объемы общего числа поступающих замечаний. Слабое использование системы прогнозировалось заранее, принимая во внимание опыт аналогичных систем в рамках национального законодательства.
6. Большинство замечаний (78%) были направлены анонимно. Частично это объясняет неопределенность сведений о географическом распределении сторон, направивших замечания. Однако анализ таких аспектов, как язык, на котором было направлено замечание, по сравнению с языком публикации и источник цитируемых документов, подсказывает, что чаще всего замечания исходят от конкурентов, находящихся в том же регионе, в котором была подана международная заявка.
7. На момент создания системы высказывались серьезные опасения по поводу того, что она, возможно, открыта для злоупотреблений и на заявителя и ведомства обрушится поток повторяющейся или по большей части неуместной информации. Однако свидетельств подобных фактов нет. Максимально в отношении одной заявки было получено три замечания. Чаще всего в замечаниях цитируется один документ об известном уровне техники, при этом средний показатель составляет 3,8, а максимальное значение доходит до 22. За первые пять лет работы всего 45 замечаний были отклонены. Большинство из них были направлены ошибочно лицами, экспериментирующими с системой, или имели относительно незначительные недостатки и были направлены повторно после исправления соответствующих дефектов. Международному бюро неизвестны случаи, когда осознанно направленное замечание потенциально расценивалось бы как неприемлемое в ходе национальной процедуры представления замечаний третьими лицами, которая позволяет высказывать замечания по расширенному кругу вопросов патентоспособности.
8. Подавляющее большинство (более 90%) замечаний были поданы на английском языке. Отчасти это объясняется тем, что около половины международных заявок публикуется именно на этом языке. Однако третья сторона вправе направить замечания на английском, даже если он не является ни языком публикации, ни родным языком автора замечания, руководствуясь желанием сделать замечания доступными для максимального числа указанных ведомств, ведь Международное бюро не переводит замечания на другие языки.
9. Порядка 29% документов, упомянутых в замечаниях третьих сторон, относятся к непатентной литературе, что значительно превышает долю указаний отчетов о международном поиске (немного больше 10 %, см. доклад о параметрах отчетов о международном поиске в циркулярном письме С. РСТ 1524). Это соответствует одной из первоначальных целей системы, которая заключалась в том, чтобы выявить некоторые виды документов, которые могут быть известны конкурентам, но малодоступны экспертам.

10. Значительная часть документов, упомянутых в замечаниях третьих сторон, являются довольно новыми (опубликованы за несколько лет до даты международной подачи; некоторые из них относятся к категориям «Е» или «Р»). Вместе с тем неясно, как это число соотносится с числом документов, цитируемых в отчетах о международном поиске, поскольку в указанном выше докладе о параметрах отчетов о международном поиске этот показатель не оценивался, а соответствующая информация о непатентной литературе, цитируемая в отчетах о международном поиске, недоступна.

11. Наблюдается весьма распространенная тенденция откладывать подачу замечаний на последний момент. Порядка 33% замечаний были получены в течение последней недели до окончания срока подачи (28 месяцев с даты приоритета); порядка 18% были направлены в последние два дня. Результат этого противоречив во многих отношениях:

- (a) замечания весьма редко пересылаются органу международной предварительной экспертизы с целью их учета в ходе международной предварительной экспертизы (поскольку направление замечаний возможно только после международной публикации, их пересылка международному поисковому органу – случай исключительно редкий независимо от того, как быстро они были поданы);
- (b) заявитель располагает весьма ограниченным временем для того, чтобы понять, отвечать ли ему на замечание на международной фазе или нет;
- (c) если Международное бюро обнаруживает недостатки в замечании, то устранить их и получить исправленный вариант до истечения установленного срока нередко весьма проблематично.

12. Решение ответить на замечания на международной фазе принимают лишь отдельные заявители: ответ заявителя сопровождает всего 4,5% заявок, в отношении которых представлены замечания.

ОТВЕТЫ НА ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО С. РСТ 1527

13. Международное бюро получило 19 ответов на указанное циркулярное письмо – 17 от национальных или региональных патентных ведомств и два от представителей групп пользователей. Респонденты в основном дали положительную оценку принципа направления третьими сторонами замечаний на международной фазе, по крайней мере в том виде, в каком он применяется в настоящее время, позволяя третьим сторонам доводить до сведения экспертов и других заинтересованных сторон ссылки на известный уровень техники, который, как представляется, актуален для определения новизны или изобретательского уровня.

14. И хотя ряд ведомств сумели привести примеры ситуаций, когда известный уровень техники, по мнению эксперта, заслуживал внимания, ведомства оказались не в состоянии дать взвешенную общую оценку «стандартной» ценности замечаний, либо ввиду того, что на национальную фазу перешло слишком мало соответствующих заявок, либо из-за отсутствия полноценных данных, позволяющих определить, оказали ли замечания заметное влияние на ход поиска и экспертизы на национальной фазе, избавив эксперта от необходимости подробно изучать каждое досье в ручном режиме. Одно из ведомств отметило, что значительная доля замечаний, поданных на международной фазе, были впоследствии представлены на национальной фазе, после того как заявка перешла на нее.

15. Ведомства высказали противоречивые мнения о пользе включения в допустимую сферу охвата замечаний дополнительных вопросов, лежащих за пределами новизны и изобретательского уровня. По мнению одних ведомств, замечания, касающиеся других аспектов, могли бы представлять ценность. Другие ведомства полагают, что действующая система уже решает основную задачу – позволяет довести до сведения экспертов известный уровень техники и его предполагаемую актуальность для заявки, и в замечаниях по другим вопросам нет необходимости. Для обоснования этой позиции приводились следующие аргументы: соответствующие аспекты должны надлежащим образом рассматриваться международным поисковым органом в том объеме, в каком это допустимо на международном уровне; национальное законодательство по данным вопросам различается гораздо больше, чем законодательство по определению новизны и изобретательского уровня; и дополнительная информация, как представляется, затруднит понимание основных вопросов.

16. Что касается непосредственно вопроса об авторстве на изобретение, то ряд указанных ведомств отметили, что комментарии по данному аспекту не представляли бы ценности, поскольку они либо не уполномочены устанавливать авторство на изобретение, либо могли бы делать это только в рамках процедуры разбирательства с участием нескольких заявителей, в которой лицо, претендующее на авторство на изобретение, должно будет подать иск и привести доводы в соответствии с определенными требованиями национального закона.

17. Одно из указанных ведомств сообщило, что было бы полезно иметь возможность знакомиться с копиями цитируемых документов через WIPO CASE (система централизованного доступа к результатам поиска и экспертизы) или предусмотреть возможность направления указанным ведомствам всей информации о замечаниях только в случае перехода заявки на национальную фазу вместо используемого в настоящее время бескомпромиссного варианта («все или ничего»). Кроме того, было предложено поощрять представление авторами замечаний переводов своих материалов на английский язык в тех случаях, когда оригинальный документ составлен на другом языке или предусмотреть возможность машинного перевода в Международном бюро.

18. Одна из групп пользователей предложила в своем ответе на циркулярное письмо уменьшить срок для направления замечаний и использовать высвободившееся время до окончания международной фазы для оценки полученных замечаний международным поисковым органом или органом международной предварительной экспертизы и представления заявителем своих комментариев. Эта же группа пользователей сообщила, что цитируемый в замечаниях известный уровень техники должен последовательно доводиться до сведения всех указанных ведомств, с тем чтобы эксперты могли проанализировать цитируемые документы, избавляя тем самым заявителя от необходимости брать на себя ответственность за пересылку такой информации.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Совершенствование услуг, предлагаемых Международным бюро

19. Система замечаний третьих сторон была создана для сбора всей доступной информации в структурированном виде. В связи с этим информация о цитируемых документах и «краткие пояснения обоснованности» приводятся в формате XML, который полностью основан на отчете о международном поиске. Объем направляемых замечаний никогда не позволял оправдать значительные усилия, которые направляются на то, чтобы более эффективно использовать данную информацию. Однако сейчас порядка 65% отчетов о международном поиске представляются в формате XML, и в этой связи начата работа по обеспечению более простого доступа к информации о цитировании, которая приводится как в отчетах о поиске в формате XML, так и в замечаниях третьих сторон. Цель этой работы – предоставить следующие функциональные возможности в рамках ePCT и PATENTSCOPE, что, по всей видимости, позволит обеспечить доступ к этой же информации в системе WIPO CASE:

- (a) возможность составления перечней цитат в формате XML, которые бы фиксировали документы, цитируемые в отчете о международном поиске и замечаниях третьих сторон (в принципе в будущем эти перечни должны будут также включать документы, цитируемые в отчетах о предшествующем национальном поиске и международных предварительных заключениях о патентоспособности, при условии что эта информация может быть извлечена из соответствующего формата XML);
- (b) возможность составления перечней цитат со ссылками на копии документов по мере возможности (почти для всех патентных документов и некоторых категорий непатентной литературы);
- (c) возможность машинного перевода замечаний третьих сторон на любой язык публикации системы PCT (с помощью эквивалентного сервиса для составления отчетов о международном поиске, разрабатываемого в настоящее время).

Популяризация системы

20. Несмотря на то что использование системы в разных регионах мира, по-видимому, в некоторой степени зависит от опыта применения замечаний третьих сторон в национальных системах, использование механизма замечаний третьих сторон на международной фазе во многом обусловлено тем, насколько общество информировано о нем. Международное бюро предлагает национальным ведомствам и национальным ассоциациям пользователей напоминать своим клиентам и пользователям о наличии системы замечаний третьих сторон и ее потенциальных преимуществах.

Оценка воздействия на национальной фазе

21. Для эффективности оценки ценности замечаний на национальной фазе необходимо, чтобы указанные ведомства:

- (a) механически подсчитывали статистически значимое число заявок, в отношении которых были направлены замечания; или
- (b) систематически представляли информацию в машиночитаемом формате о документах, цитируемых в первых решениях ведомства на национальной фазе, а также данные о том, вносились ли в заявку исправления, что позволит осуществлять статистический анализ тенденций в области цитирования.

22. Международное бюро будет приветствовать предоставление указанными ведомствами любой информации, полученной по итогам механической оценки замечаний на национальной фазе, и будет распространять ее среди более широкого круга пользователей. Однако мы осознаем, что заниматься этим будут немногие ведомства. Кроме того, необязательно, что результаты любых оценок позволят без труда провести сравнение, если только не будет разработана общая методика оценки. Исходя из этого, Международное бюро рекомендовало бы указанным ведомствам предоставлять информацию в машиночитаемом формате о документах, цитируемых на национальной фазе. В некоторых ведомствах эта работа уже ведется, поскольку она имеет очень большое значение для локальных систем управления качеством, услуг, предоставляемых заявителям и третьим сторонам, понимания того, как используются отчеты о международном поиске, и совершенствования сервисов, которые могут быть встроены в WIPO CASE и подобные ей системы. Эта информация может также использоваться для оценки замечаний третьих сторон без дополнительных трат для национальных ведомств.

Изменения административных процедур

23. Международное бюро принимает к сведению предложение о сокращении времени для направления замечаний и о проведении оценки всех таких документов силами международного органа. Международное бюро открыто для предложения о сокращении времени направления замечаний, если это упростит подготовку заявителями ответов на замечания третьих сторон. Вместе с тем, как представляется, дефицит времени не является главной причиной, по которой единицы заявителей отвечают на замечания третьих сторон на международной фазе. Более того, едва ли международные органы захотят проводить оценку замечаний, полученных после завершения работы над своими отчетами, бесплатно. С учетом этих соображений Международное бюро на данном этапе не вносит предложений об изменении сроков или о подключении к процессу международных органов.

Расширение допустимой сферы охвата замечаний

24. Вопрос включения в сферу охвата замечаний третьих сторон по меньшей мере вопросов, выходящих за пределы новизны и изобретательского уровня, вызвал большой интерес, но в то же время и некоторые опасения, в частности в контексте вопроса авторства на изобретение. Международное бюро предлагает на данном этапе оставить сферу охвата данной системы без изменения до будущей оценки пользы действующего механизма замечаний на национальной фазе и до появления сервисов, позволяющих предоставлять адресную информацию, основанную на эффективной обработке данных в формате XML, например объединения информации из разных источников и машинного перевода замечаний.

25. Рабочей группе предлагается прокомментировать дальнейшие действия, предложенные в пунктах 19–24 выше.

[Конец документа]