

## Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Двенадцатая сессия  
Женева, 11 – 14 июня 2019 г.

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ДЕЛАМ, ХРАНЯЩИМСЯ В ОРГАНЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*Документ подготовлен Сингапуром*

#### РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе представлены предложения о предъявлении органам международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) требования копировать для Международного бюро определенные документы, содержащиеся в делах, хранящихся в ОМПЭ. Это облегчит доступ экспертов выбранных ведомств к таким документам. Кроме того, Международное бюро, действуя от имени выбранных ведомств, сделает такие документы общедоступными, что обеспечит большую прозрачность процесса международной предварительной экспертизы (МПЭ).

#### ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Прозрачность процедур РСТ становится особо актуальным вопросом, в то время как большое внимание уделяется взаимосвязи между международной и национальной фазами, так как от этого зависит предсказуемость получения патентов пользователями и предотвращение ненужного дублирования работы национальными/региональными ведомствами. В свете этого Ассамблея Союза РСТ:

- (а) на своей двадцать седьмой сессии в 1997 г. постановила добавить правило 94.3 с целью предоставить выбранным ведомствам право разрешать доступ третьих лиц к делу международной заявки, в том числе к любому документу, относящемуся к международной предварительной экспертизе, в той же мере, в какой национальное законодательство, применимое в отношении выбранных ведомств, предусматривает доступ к делу национальной заявки, но не ранее даты международной публикации;

(b) на своей тридцать первой сессии в 2002 г. постановила добавить правило 94.1(c), вступившее в силу с 1 января 2004 г. и наделяющее Международное бюро правом предоставлять копии заключений международной предварительной экспертизы от имени выбранных ведомств; и

(c) на своей сорок четвертой сессии в 2013 г. постановила исключить правило 44*ter* и внести в правило 94.1(b) поправки, вступившие в силу с 1 июля 2014 г. и предусматривающие передачу письменного сообщения международного поискового органа сразу после публикации международной заявки.

3. Таким образом, в настоящее время в соответствии со статьей 36 и правилом 71 ОМПЭ передают заявителям и Международному бюро копии заключений международной предварительной экспертизы (ЗМПЭ) вместе с предписанными приложениями, которые, как правило, включают только последний набор поправок и сопроводительное письмо, как это предусмотрено правилом 66.8, или содержат аргументы в соответствии с правилом 66.3. После этого в соответствии со статьей 36 и правилом 73 Международное бюро передает заключения ОМПЭ и предписанные приложения каждому из выбранных ведомств посредством онлайн-публикации этих документов в системе PATENTSCOPE. Письменные сообщения международных поисковых органов, которые в соответствии с правилом 66.1*bis* также используются в качестве первых письменных сообщений органов международной предварительной экспертизы, таким же образом публикуются в PATENTSCOPE. Вместе с тем к любым другим письменным сообщениям ОМПЭ, предыдущим наборам поправок и письмам, содержащим аргументы и пояснения, представленные заявителем до подготовки ЗМПЭ, не публикуются в режиме он-лайн кроме случаев, когда выбранное ведомство размещает их на своем веб-сайте в соответствии с правилами 94.2(c) и 94.3 после подготовки ЗМПЭ. В настоящее время данный порядок, как правило, используется только в том случае, когда выбранное ведомство предоставляет доступ к документам, подготовленным им самим в качестве ОМПЭ.

4. В связи с тем, что к ЗМПЭ прилагаются только последний набор поправок и/или письмо, экспертам выбранного ведомства зачастую не ясно, какие именно поправки и/или аргументы были учтены ОМПЭ до подготовки ЗМПЭ. Эта информация может быть полезной экспертам особенно в случаях, когда поправки, прилагаемые к ЗМПЭ, касаются только несущественных вопросов, в то время как заявитель внес поправки и аргументы по существу, чтобы снять возражения, приведенные в предыдущем письменном сообщении.

5. Ввиду устойчивого роста числа международных заявок, из которых приблизительно 5 – 6 процентов подлежат МПЭ, представляется желательным публиковать в системе PATENTSCOPE в режиме он-лайн, вместе с ЗМПЭ, письменные отчеты ОМПЭ, а также поправки и письма. Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура, которое выступает одновременно в качестве органа международной предварительной экспертизы и выбранного ведомства, считает, что такой подход обеспечит простой доступ ко всем результатам МПЭ в рамках единой платформы, что позволит экспертам выбранных ведомств получать исчерпывающую информацию о результатах МПЭ.

#### **ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ДОСЬЕ ОРГАНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

6. Вопрос о конфиденциальном характере МПЭ в соответствии с толкованием статьи 38(1) обсуждался на шестой сессии Заседания международных органов в 1997 г. (см. пункты 55-61 документа PCT/MIA/VI/16). Для удобства пользования текст статьи 38(1) представлен ниже:

## Статья 38

### Конфиденциальный характер международной предварительной экспертизы

(1) Международное бюро и Орган международной предварительной экспертизы без просьбы или согласия заявителя не разрешают доступ (в смысле статьи 30(4) и с учетом содержащегося в ней условия) к материалам международной предварительной экспертизы в любое время, любому лицу или органу; это положение не применяется к выбранным ведомствам после составления заключения международной предварительной экспертизы.

7. На сессии были рассмотрены практические вопросы, с которыми сталкиваются эксперты на национальной фазе, а также противоречие между тем, что, с одной стороны, доступ к материалам МПЭ предоставляется третьим лицам, и тем, что, с другой стороны, заключение МПЭ носит предварительный, необязательный и рекомендательный характер. На сессии было решено, что вопрос о конфиденциальном характере досье МПЭ требует нового подхода и что желательно более свободное толкование статьи 38(1). Таким образом (пункт 59 документа PCT/MIA/VI/16),

«Заседание международных органов постановило, что исключение, предусмотренное в статье 38(1), согласно которому выбранные ведомства пользуются доступом к досье международной предварительной экспертизы, не должно толковаться как ограничивающее такой доступ только выбранными ведомствами. В соответствии с данным толкованием выбранные ведомства, национальное законодательство которых предписывает предоставление общего доступа к документам заявок, не обязаны при предоставлении такого доступа исключать из материалов досье результаты международной предварительной экспертизы. Частью досье ведомства, которая предоставляется для всеобщего ознакомления в той же степени, как и другие материалы досье, должно быть не только заключение международной предварительной экспертизы, но и все остальные материалы досье международной предварительной экспертизы, если они имеются в распоряжении выбранного ведомства».

8. В свете вышеуказанного толкования, а также последующих обсуждений в Рабочей группе по реформе PCT и Рабочей группе по PCT, Ассамблея Союза PCT ввела упомянутые в пункте 2 выше правила. В них четко оговорено право выбранных ведомств публиковать части досье МПЭ после подготовки ЗМПЭ, а также они постепенно расширяли практический доступ к ЗМПЭ и письменным сообщениям международных поисковых органов.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОПРАВКАХ К ПРАВИЛАМ 71.1 И 94.1(С) И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИНСТРУКЦИИ PCT

9. В интересах экспертов выбранных ведомств и широкой общественности предлагается по завершении составления ЗМПЭ опубликовать для общего доступа в системе PATENTSCOPE, по крайней мере, письменные сообщения ОМПЭ вместе с поправками и/или письмами.

10. Прежде всего в интересах заявителей также предлагается рассмотреть вопрос о пересылке Международному бюро других бланков по процедуре главы II PCT, касающейся дальнейших действий заявителей (например, бланка PCT/IPEA/405, предлагающего заявителям ограничить или оплатить дополнительные пошлины) (что потребует внесения дальнейших изменений в Административную инструкцию, помимо предусмотренных основных предложений, изложенных в приложении II, которые также могут касаться соответствующих бланков по процедуре главы I). В этом случае заявители получают к ним доступ через сервис ePCT без каких-либо задержек, связанных с пересылкой по почте. Предлагается, чтобы после составления ЗМПЭ в системе

PATENTSCOPE также предоставлялся доступ к этим документам. Число соответствующих документов будет относительно небольшим, но преимущества для заявителей, которые в противном случае получают документы обычной почтой из какой-либо далекой страны, будут существенными.

11. С этой целью предлагается:

- (a) внести изменения в правило 71.1., с тем чтобы оно могло служить основой для обращений в ОМПЭ с просьбой о пересылке дополнительных документов в Международное бюро;
- (b) внести изменения в правило 94.1(c) с тем, чтобы Международное бюро могло при получении соответствующей просьбы предоставлять от имени выбранных ведомств доступ к документам, содержащимся в досье ОМПЭ, если такие документы были предоставлены Международному бюро;
- (c) внести изменения в раздел 602 Административной инструкции РСТ, включив в него требование к ОМПЭ пересылать в Международное бюро копии письменных сообщений и писем заявителей; и
- (d) в случае принятия основного предложения, рассмотреть возможность внесения изменений в ряд бланков ОМПЭ и, если необходимо, в соответствующие разделы части 6 Административной инструкции, включив требование об их передаче Международному бюро, с тем чтобы заявители и широкая общественность могли получить доступ к другим основным документам досье МПЭ.

12. Поправки к Инструкции к РТС, предложенные в пунктах 11(a) и (b) выше содержатся в приложении I. Поправки к Административной инструкции, предложенные в подпункте 11(c) выше содержатся в приложении II.

13. Поскольку ОМПЭ в настоящее время используют электронные средства для передачи документов в Международное бюро, административная нагрузка, связанная с предоставлением копий, предположительно небольшой.

#### **ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА**

14. Процедуры, предлагаемые в приложениях к данному документу, могут стать первым шагом на пути к дальнейшему улучшению доступа к информации, касающейся международной предварительной экспертизы. В частности, Рабочая группа может пожелать рассмотреть целесообразность поручить Заседанию международных органов изучить возможность отказа от практики включения поправок, исправлений и писем в качестве приложений к ЗМПЭ, так как было бы удобнее предоставлять их в виде отдельных документов. Кроме того, наряду с работой по обеспечению полнотекстовой публикации заявок, поправки и исправления могли бы также представляться в виде новых полных текстов заявок с соответствующей отметкой, указывающей на различия с текстом поданной заявки, без необходимости для выбранных ведомств объединять поправки, приложенные к ЗМПЭ, с опубликованными международными заявками.

*15. Рабочей группе предлагается:*

- (i) рассмотреть предложенные поправки к Инструкции РСТ и изменения к Административной инструкции, содержащиеся в*

*приложениях к настоящему документу; и*

*(ii) высказать свои замечания в отношении будущей работы, обсуждавшейся в пункте 14 настоящего документа .*

[Приложения следуют]

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ PCT<sup>1</sup>

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 71 Пересылка заключения международной предварительной экспертизы .....	2
71.1 <i>Получатели</i> .....	2
71.2 <i>Копии ссылочных документов</i> .....	2
Правило 94 Доступ к делам .....	3
94.1 <i>Доступ к делам, хранящимся в Международном бюро</i> .....	3
94.1 bis – 94.3 <i>[Без изменений]</i> .....	3

---

<sup>1</sup> Предложенные добавления и исключения указаны соответственно подчеркиванием и перечеркиванием текста.

## Правило 71

### Пересылка

#### заклучения международной предварительной экспертизы

#### и относящихся к нему документов

##### 71.1 *Получатели*

(a) Орган международной предварительной экспертизы в один и тот же день направляет одну копию заключения международной предварительной экспертизы и приложений к нему, если таковые имеются, в Международное бюро и одну копию – заявителю.

(b) Орган международной предварительной экспертизы в соответствии с Административной инструкцией направляет Международному бюро копии других документов из досье международной предварительной экспертизы.

[КОММЕНТАРИЙ: Новый пункт (b) служит четкой основой для предложенных изменений раздела 602, а также Административной инструкции, касающихся пересылки в будущем других документов, таких как предложения оплатить дополнительные пошлины.]

##### 71.2 *Копии ссылочных документов*

(a) – (d) [Без изменений]

## Правило 94

### Доступ к делам

#### 94.1 Доступ к делам, хранящимся в Международном бюро

(a) *[Без изменений]*

(b) *[Без изменений]* Международное бюро по просьбе любого лица, но не ранее международной публикации международной заявки и с учетом статьи 38 и пунктов

(d) - (g), предоставляет копии любого документа, содержащегося в его деле.

Предоставление копий может быть обусловлено возмещением стоимости услуг.

(c) В соответствии с пунктом (b) Международное бюро по просьбе любого выбранного ведомства, но не ранее составления заключения международной предварительной экспертизы, предоставляет от имени этого ведомства копии ~~заключения международной предварительной экспертизы в соответствии с пунктом (b)~~ любого документа, направленного ему в соответствии с правилом 71.1(a) или (b) Органом международной предварительной экспертизы. ~~от имени этого ведомства~~. Международное бюро незамедлительно публикует информацию о любой такой просьбе в Бюллетене

[КОММЕНТАРИЙ: Ссылка на составление заключения международной предварительной экспертизы приводится в соответствии со статьей 38(1) с учетом того, что расширение сферы охвата данного правила означает, что оно будет применяться в отношении документов, направленных в Международное бюро до составления такого заключения.]

(d) – (g) *[Без изменений]*

94.1 bis – 94.3 *[Без изменений]*

[Приложение II следует]



ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИНСТРУКЦИИ В  
СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ<sup>2</sup>

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 602	Обработка изменений Органом международной предварительной экспертизы .....	2
------------	--	---

---

<sup>2</sup> Предложенные добавления и исключения указаны соответственно подчеркиванием и перечеркиванием текста.

## Раздел 602

### Обработка изменений Органом международной предварительной экспертизы

(a) Орган международной предварительной экспертизы:

(i) – (iv) [Без изменений]

(v) [без изменений] прилагает к копии заключения международной предварительной экспертизы, которая пересылается в Международное бюро, каждый заменяющий лист и письмо, как это предусмотрено правилом 70.16;

(vi) [без изменений] прилагает к копии заключения международной предварительной экспертизы, направляемой заявителю, копию каждого заменяющего листа и письма, как это предусмотрено правилом 70.16;

[КОММЕНТАРИЙ: Как указано в пункте 14 основной части настоящего документа, на более позднем этапе возможно прекращение практики включения в приложения к заключению международной предварительной экспертизы поправок и писем с учетом того, что поправки к Инструкции, предлагаемые в приложении I, в будущем позволят сделать формат этих документов более удобным и уменьшить объем работы Органа международной предварительной экспертизы.]

(vii) в случае необходимости составления письменного сообщения, направляет в Международное бюро копию письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы вместе с копией каждого заменяющего листа и сопроводительным письмом в соответствии с правилом 66.8 или письмом, содержащим аргументы в соответствии с правилом 66.3.

(b) – (d) [Без изменений]

[Конец приложения II и документа]