

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Четырнадцатая сессия
Женева, 14–17 июня 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТА УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РСТ

*Документ представлен Японией, Республикой Корея, Соединенным Королевством и
Соединенными Штатами Америки*

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится предложение о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к РСТ с целью предусмотреть возможность проведения ускоренной экспертизы на национальной фазе посредством официального включения ускоренного патентного делопроизводства (РРН) в систему РСТ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Как более подробно изложено в документах, таких как Дорожная карта РСТ, прилагаются новые усилия для обеспечения более эффективного использования РСТ, с тем чтобы, в частности, уменьшить дублирование работы и дать более точные и более качественные результаты поиска и заключение о патентоспособности на международной фазе. РРН показало, что обмен результатами работы – или оптимизация работы — приносит ощутимые выгоды как ведомствам, так и заявителям. В этой связи предлагается официально включить систему РРН в РСТ. Говоря конкретно, предлагается, чтобы – по выбору заявителя – национальные и региональные ведомства обрабатывали в ускоренном (или специальном) порядке заявки на национальной фазе, которые представляются только с формулой изобретения, которая была признана как отвечающая критериям статьи 33(2)–(4) РСТ Международным поисковым органом (МПО) или Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ). Это будет стимулировать заявителей к тому, чтобы их заявки отвечали требованиям статьи 33(2)–(4) РСТ на международной фазе, и позволит эффективно сокращать расходы на получение патентной охраны через РСТ посредством использования преимуществ, которыми на сегодняшний день обладает РРН, например таких, как меньшее количество

действий при рассмотрении, более высокая доля положительных решений и более низкая доля апелляций. С тем чтобы еще больше сократить дублирование усилий, предлагается стимулировать национальные ведомства к расширению использования результатов работы, проделанной на международной фазе.

3. В соответствии с программой РРН заявитель, получающий положительное письменное сообщение или международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) от Международного органа, сможет просить об ускоренной экспертизе соответствующей заявки на национальной фазе при условии, что все пункты формулы изобретения в заявке на национальной фазе в достаточной степени соответствуют пунктам формулы изобретения, получившим положительное письменное сообщение или МПЗП. В данном случае национальное ведомство будет использовать результаты работы, проделанной на международной фазе, для ускорения экспертизы.

4. В конечном счете участие в РРН не требует и не предполагает внесения каких-либо существенных изменений в процедуры проведения участвующими ведомствами поиска и экспертизы заявок, а призвано обеспечить более высокое качество заявок, поступающих для обработки в участвующие ведомства.

5. На сегодняшний день было продемонстрировано, что РРН дает преимущества как ведомствам, так и заявителям. Говоря конкретно, продемонстрировано, что РРН существенно ускоряет процесс экспертизы соответствующих заявок, поданных в участвующих странах, стимулируя заявителей подавать заявки, в отношении которых было принято положительное решение по результатам предварительного поиска и предварительной экспертизы, и тем самым позволяя экспертам повторно использовать результаты поиска и экспертизы. Повторное использование результатов поиска и экспертизы осуществляется при соблюдении принципа национального суверенитета участвующих ведомств, поскольку каждое ведомство по-прежнему проводит поиск и экспертизу заявки в соответствии со своими национальными законами, не учитывая заключения о патентоспособности, вынесенные другими ведомствами. Некоторые из подтвержденных преимуществ РРН включают: сокращение срока проведения экспертизы, увеличение доли положительных решений, сокращение расходов на делопроизводство в результате того, что в рамках РРН обычно требуется меньше действий для принятия решения о патентоспособности, и сокращение срока ожидания решения. Качество патентов, выдаваемых по процедуре РРН, не ставится под угрозу и может даже повышаться за счет предоставления эксперту лучшей отправной точки для поиска и экспертизы. Поскольку каждое ведомство, участвующее в РРН, осуществляет поиск и экспертизу в соответствии со своими национальными законами, качество выдаваемых патентов является по меньшей мере столь же высоким, что и качество патентов, выдаваемых ведомствами, не участвующими в РРН.

6. Что касается преимуществ для ведомств в плане эффективности, то Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) получило следующие результаты¹:

Доля положительных решений:

Поданные по процедуре РРН заявки — 86%

Поданные не по процедуре РРН заявки — 77%

Доля первичных выданных:

Поданные по процедуре РРН заявки — 28%

Поданные не по процедуре РРН заявки — 13%

Средний срок ожидания начала экспертизы:

РРН — 10,3 месяца

Все заявки — 14,8 месяца

¹ Данные за период с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г.

Средний срок ожидания вынесения окончательного решения:
РРН — 15,3 месяца
Все заявки — 23,3 месяца

7. Аналогичные данные для других ведомств, участвующих в РРН, можно найти по адресу: <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>.

8. В настоящее время все Международные органы, кроме одного, а также множество ведомств, не являющихся Международными органами, заключили договоренности о РРН по крайней мере с одним национальным или региональным ведомством. Результатом этого является растущее число действующих двусторонних соглашений о РРН по всему миру. В случае официального включения РРН в систему РСТ может исчезнуть необходимость во многих из этих отдельных соглашений. Более того, разные договоренности о РРН могут предусматривать разные требования относительно рассмотрения по процедуре РРН в том или ином конкретном ведомстве. Принятие предложения об официальном включении РРН в систему РСТ обеспечит такое дополнительное преимущество, как стандартизация многих из этих требований и, следовательно, упрощение данного процесса для заявителей.

ВКЛЮЧЕНИЕ РРН В РСТ

9. На пятой сессии Рабочей группы по РСТ, состоявшейся в Женеве в период с 29 мая по 1 июня 2012 г., Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки внесли совместное предложение, озаглавленное «РСТ 20/20», в котором содержались 12 предложений по дальнейшему совершенствованию системы РСТ (документ РСТ/WG/5/18). Совместное предложение «РСТ 20/20» включало конкретное предложение под названием «Официальное включение системы ускоренного патентного делопроизводства в РСТ, ускоренное рассмотрение заявок на национальной фазе, расширение повторного использования на национальной фазе результатов уже проделанной работы в рамках РСТ».

10. С учетом проведенных обсуждений, проведенных в ходе пятой сессии Рабочей группы, и полученных замечаний Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подготовили пересмотренные варианты первоначальных предложений, которые были представлены на двадцатой сессии Заседания международных органов в рамках Договора о патентной кооперации (МПА), шестой сессии Рабочей группы по РСТ и двадцать первой сессии МПА. Пересмотренные и расширенные предложения включали конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию к РСТ с целью включения новых правил *52bis* и *78bis*, которые прямо предусматривают рассмотрение на основе РРН заявок, вступающих на национальную фазу, при определенных условиях.

11. Что касается конкретных обсуждений на сессии МПА, то органы выразили общую поддержку предложению, отметили свою заинтересованность в работе Рабочей группы по РСТ по вопросу об официальном включении РРН в систему РСТ и выразили надежду на скорейшее достижение прогресса в этом направлении. Что касается обсуждений на шестой сессии Рабочей группы, то, несмотря на некоторые высказанные опасения, в отчете Рабочей группы указано, что большинство выступивших делегаций поддержали предложение и выразили готовность рассмотреть предложения, направленные на преодоление высказанных опасений, или указали, что воспользуются предложенной возможностью направить уведомление о несовместимости с национальным законодательством. Однако две делегации прямо высказались против предложения по ряду причин, включая вопросы национального суверенитета.

12. По итогам обсуждений на двадцатой и двадцать первой сессиях МПА и шестой сессии Рабочей группы по РСТ ВПТЗ США и Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (УКИРО) представили дальнейшее пересмотренное предложение на седьмой сессии Рабочей группы по РСТ (РСТ/WG/7/21). В этом пересмотренном предложении были учтены вопросы и предложения, высказанные

государствами-членами и другими Международными органами, и оно получило поддержку многих из делегаций, выступивших на заседании Рабочей группы. К сожалению, несколько делегаций вновь высказались против предложения по причинам, которые они приводили ранее, и консенсуса достичь не удалось.

13. ВПТЗ США и выступившие соавторами предложения ведомства по-прежнему считают, что следует способствовать дальнейшему распространению практики использования РРН во всем мире путем официального включения РРН в правовую базу РСТ. Возможно, за время, прошедшее с момента рассмотрения этого предложения Рабочей группой по РСТ и МІА, некоторые ведомства, которые изначально были обеспокоены этим предложением, изменили свою позицию, причем в действительности некоторые ведомства, которые выступали против этого предложения, в настоящее время являются активными участниками системы РРН. Поэтому, учитывая изменения в международном ландшафте интеллектуальной собственности в отношении РРН, мы считаем, что настало время вновь представить предыдущее предложение УКИРО/ВПТЗ США о внесении изменений в Инструкцию и Административную инструкцию к РСТ с целью обеспечить проведение ускоренной экспертизы на национальной фазе путем официальной интеграции проекта ускоренного патентного делопроизводства в систему РСТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

14. В приложениях I и II к настоящему документу содержатся конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к РСТ с целью официального включения РРН в систему РСТ.

15. При рассмотрении государствами-членами предложений, содержащихся в приложениях к настоящему документу, необходимо учитывать следующие моменты:

- за 15 лет, на протяжении которых применяются соглашения о РРН, практика показала, что система РРН не затрагивает национальный суверенитет и никоим образом не предусматривает автоматическую или обязательную выдачу патента. Вынесение окончательного решения о предоставлении патентных прав по-прежнему остается полностью за соответствующим национальным/региональным ведомством;
- согласно этому предложению национальное ведомство лишь использует результаты работы, проделанной на международной фазе, с целью упростить проведение патентной экспертизы. Национальные ведомства будут выносить заключения в отношении патентоспособности согласно своим соответствующим национальным законам с учетом результатов работы, проделанной на международной фазе. По этой причине не будет никакого изменения в системе РСТ, помимо ускоренной экспертизы некоторых заявок на национальной фазе;
- кроме того, предусмотренная в предлагаемых правилах возможность направления уведомления о несовместимости с национальным законодательством или, в качестве альтернативы, процедура уведомления об участии в РРН позволяет решить все вызывающие обеспокоенность вопросы относительно национального суверенитета;
- как показала практика, РРН никоим образом не сказывается отрицательно на качестве экспертизы на национальной фазе или на качестве выдаваемых патентов;
- официальное включение позволит заявителям из всех стран-членов пользоваться преимуществами РРН по всему миру независимо от того,

заключило ли их национальное ведомство двустороннее соглашение с другим национальным ведомством или нет;

- это предложение принесет пользу и национальным ведомствам, обеспечив механизм, который будет помогать ведомствам в их усилиях по сокращению числа нерассмотренных заявок;
- включение РРН в систему РСТ не окажет влияния на какие-либо существующие двусторонние или многосторонние программы РРН в том, что касается не связанной с РСТ работы. Если в рамках существующих программ РРН уже созданы какие-либо механизмы, связанные с РСТ, то механизм, который предлагается включить в систему РСТ, может заменять или дополнять уже имеющиеся механизмы РРН;
- Международное бюро заявило, что оно не считает данное предложение каким-либо кардинальным изменением характера РСТ и что его реализация не потребует созыва дипломатической конференции для внесения поправок в сам Договор.

16. Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать предложения, содержащиеся в приложениях к настоящему документу.

[Приложения следуют]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ²

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| Правило <i>52bis</i> Ускоренная экспертиза в указанном ведомстве | 2 |
| <i>52bis.1</i> <i>Просьба и требования</i> | 2 |
| Правило <i>78bis</i> Ускоренная экспертиза в выбранном ведомстве | 4 |
| <i>78bis.1</i> <i>Просьба и требования</i> | 4 |

² Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования.

Правило 52bis

Ускоренная экспертиза в указанном ведомстве

52bis.1 Просьба и требования

(a) По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая до начала ее экспертизы указанным ведомством изменена таким образом, что содержит только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) в письменном сообщении Международного поискового органа и которые в остальном удовлетворяют критериям, изложенным в Административной инструкции, подлежит ускоренной экспертизе, как это определено в Административной инструкции.

[(b) Если по состоянию на [...] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым указанным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до [...]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

[(b) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

(c) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет длиться такая

[приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.](#)

Комментарий: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение, с тем чтобы государства-члены решили, какую процедуру желательно предусмотреть — процедуру отказа от участия или процедуру уведомления об участии в РРН.

Правило 78bis

Ускоренная экспертиза в выбранном ведомстве

78bis.1 Просьба и требования

(a) По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая до начала ее экспертизы выбранным ведомством изменена таким образом, что содержит только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы и которые в остальном удовлетворяют критериям, изложенным в Административной инструкции, подлежит ускоренной экспертизе, как это определено в Административной инструкции.

[(b) Если по состоянию на [...] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым выбранным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до [...]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

[(b) Любое выбранное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

(c) Любое выбранное ведомство, которое обеспечивает ускоренную экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет длиться такая

[приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.](#)

Комментарий: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение, с тем чтобы государства-члены решили, какую процедуру желательно предусмотреть — процедуру отказа от участия или процедуру уведомления об участии в РРН.

[Приложение II следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИНСТРУКЦИЮ³

ЧАСТЬ 9

ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСКОРЕННОМУ РАССМОТРЕНИЮ НА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 52BIS ИЛИ 78BIS РСТ

Раздел 901

Требования к ускоренной экспертизе

(a) В соответствии с правилами 52bis и 78bis заявка на национальной или региональной фазе, поданная согласно статье 22 или 39, подлежит ускоренной экспертизе со стороны указанного или выбранного ведомства в соответствии с пунктом (a) раздела 903 при условии, что:

(i) самое недавнее письменное сообщение Международного поискового органа согласно правилу 43bis.1, письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы согласно правилу 66.2 и заключение международной предварительной экспертизы согласно правилу 70 определяют по крайней мере один пункт формулы в международной заявке как имеющий новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, как это изложено в статьях 33(2), 33(3) и 33(4), соответственно, с учетом того, что такая ускоренная экспертиза не должна осуществляться на основе только лишь отчета о международном поиске;

(ii) все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной мере соответствуют или изменены, с тем чтобы в достаточной мере соответствовать одному или нескольким пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в

³ Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования.

[Раздел 901, продолжение]

сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i). Пункт формулы изобретения в заявке на национальной или региональной фазе считается в достаточной мере соответствующим, если такой пункт формулы, с учетом различий в силу перевода или требований к форматированию формулы, имеет равный, сходный либо более узкий объем по сравнению с объемом пункта формулы, определенного в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i);

(iii) заявитель представил официальную просьбу о проведении ускоренной экспертизы в соответствии с настоящим разделом; и

(iv) экспертиза в отношении заявки на национальной или региональной фазе еще не началась.

(b) Пунктом формулы, имеющим более узкий объем согласно подпункту (ii), считается такой пункт формулы, определенный в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость по результатам рассмотрения соответствующей международной заявки, который вследствие изменений в еще большей степени ограничивается дополнительным признаком, подкрепленным в письменном описании заявки на национальной или региональной фазе. Пункт(ы) формулы изобретения с более узким объемом должен (должны) быть составлен(ы) в зависимой форме в заявке на национальной или региональной фазе.

Раздел 902

Факультативные требования к ускоренной экспертизе

Указанное или выбранное ведомство может также требовать следующее:

(i) использования особого бланка для обращения с просьбой о проведении ускоренной экспертизы;

(ii) пошлины;

(iii) копию сообщения или заключения, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, и его перевод, если только такое сообщение или заключение не является непосредственно доступным для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

(iv) копию пунктов формулы из международной заявки, которые были определены в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, и их перевод, если только такие пункты формулы не являются непосредственно доступными для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

(v) таблицу соответствия пунктов формулы на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства, с указанием того, как все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной степени соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

(vi) заявление, удостоверяющее, что все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной мере соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и

[Раздел 902, продолжение]

промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

(vii) список всех документов, цитируемых в каждом сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, вместе с копиями таких документов, если только такие копии не были представлены ранее в заявке на национальной или региональной фазе или не были опубликованы указанным или выбранным ведомством; и

(viii) представления любых документов или сведений согласно настоящей части с использованием электронных средств.

Раздел 903

Ускоренная экспертиза

(a) Указанное или выбранное ведомство предоставляет заявке на национальной или региональной фазе, которая удовлетворяет требованиям, изложенным в разделах 901 и 902, специальный статус, так чтобы в ходе экспертизы эта заявка продвигалась вне очереди. После проведения указанным или выбранным ведомством первоначальной экспертизы по существу заявка может сохранять свой специальный статус на всем протяжении делопроизводства по ней по выбору указанного или выбранного ведомства.

(b) Если в первоначальной просьбе заявителя о проведении ускоренной экспертизы имеются несоответствия, указанное или выбранное ведомство предоставляет заявителю по меньшей мере одну возможность для исправления просьбы в разумный срок.

(c) Если национальное законодательство предусматривает требования или процедуру проведения ускоренной экспертизы, которые, по мнению заявителей, являются более благоприятными, чем требования или процедура проведения экспертизы, предусмотренные в настоящей части в отношении национальных заявок, национальное ведомство может применять эти более благоприятные требования или такую более благоприятную процедуру проведения экспертизы.

[Конец приложения II и документа]