

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

**Четырнадцатая сессия**  
**Женева, 14–17 июня 2021 г.**

### **ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЗЫВОВ ОБ ОТЧЕТАХ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ**

*Документ подготовлен Австралией, Канадой, Сингапуром, Соединенным  
Королевством и Соединенными Штатами Америки*

#### **РЕЗЮМЕ**

1. В настоящем документе содержится отчет о ходе реализации недавно созданного пилотного проекта по предоставлению отзывов об отчетах о международном поиске в рамках РСТ. В настоящее время в проекте участвует Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO), которое в качестве Указанного ведомства направляет Ведомству по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США), Ведомству интеллектуальной собственности Канады (CIPO), Ведомству ИС Австралии и Ведомству интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS) отзывы о составляемых ими отчетах о международном поиске на правах Международных поисковых органов.

#### **ИСТОРИЯ ВОПРОСА**

2. По случаю публикации 2 февраля 2017 г. трехмиллионной международной патентной заявки, поданной по процедуре РСТ, Генеральный директор опубликовал меморандум «Система РСТ: обзор и возможные направления и приоритеты ее будущего развития». Одно из предложений, сформулированных в этом меморандуме, было дополнительно рассмотрено в документе РСТ/WG/11/5 и касалось создания системы обратной связи, в рамках которой национальные ведомства могли бы направлять отзывы о качестве работы, проделанной Международными органами на международной фазе.

3. УКИРО поддерживает этот подход в рамках более масштабных усилий по обеспечению максимально эффективной работы РСТ и операций, выполняемых на международной фазе. В феврале 2019 г. УКИРО предложило СИРО и Ведомству ИС Австралии принять участие в мелкомасштабном пилотном проекте по предоставлению отзывов об отчетах о международном поиске (ОМП) для демонстрации целесообразности данного механизма и указать, какие отзывы наиболее полезны для Международных поисковых органов (МПО).

4. УКИРО упомянуло об этом пилотном проекте на двенадцатой сессии Рабочей группы по РСТ и публично предложило другим МПО подключиться к работе. IPOS заинтересовалось этим предложением и официально присоединилось к пилотному проекту в сентябре 2019 г.

5. На двадцать седьмой сессии Заседания Международных органов в феврале 2020 г. был рассмотрен достигнутый прогресс и ряд МПО проявили интерес к тому, чтобы присоединиться к проекту. Последним на сегодняшний день участником проекта стало ВПТЗ США, которое присоединилось к проекту в начале 2021 г.

## **КОНЦЕПЦИЯ**

6. Пилотный проект разработан УКИРО как максимально удобный для пользователей, поскольку не отнимает у них много времени и усилий. Предусмотрен следующий порядок работы:

- МПО дает УКИРО разрешение направить свои отзывы об ОМП, подготовленных этим органом в отношении пяти международных заявок, которые впоследствии прошли экспертизу в рамках национальной фазы в Соединенном Королевстве.
- УКИРО объединяет все отзывы и направляет их по электронной почте МПО на бланке, представленном в приложении I.
- МПО анализирует эти отзывы и направляет УКИРО комментарии об их качестве на бланке, представленном в приложении II.
- УКИРО оценивает эти комментарии и доводит свои выводы до сведения Заседания международных органов и Рабочей группы по РСТ для обсуждения.

## **ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ**

7. Все ведомства, участвующие в данный момент в пилотном проекте, получили отзывы в рамках проекта и направили УКИРО комментарии относительно качества полученных отзывов. Мы оценили полученные до настоящего момента результаты пилотного проекта и сделали следующие выводы:

### Как МПО использовали полученные отзывы?

8. Как видно из представленных комментариев, четыре участвующие в проекте МПО целенаправленно выделили время для анализа полученных от УКИРО отзывов. Эти отзывы позволили МПО понять, какие аспекты методики международной экспертизы, процедур или документации требуют критического анализа, например другой порядок указания ссылок, необходимость рассмотрения дополнительных источников МПК и непатентной литературы (НПЛ) и т.д. Один из МПО предположил, что для того, чтобы сделать такие отзывы максимально полезными, важно понимать, как проводится экспертиза по существу в национальных ведомствах, и прежде всего чем такая национальная практика отличается от процедур Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

9. Другой МПО считает, что отзывы помогли ему лучше понять, как усовершенствовать методику поиска в определенных условиях, например при отсутствии единства изобретения. Было также высказано мнение, что данные отзывы полезны с точки зрения дальнейшего анализа методики, применяемой соответствующим МПО в отношении классификации.

10. Кроме того, еще один МПО счел полезной возможность получить от коллег из другого ведомства ИС подтверждение того, что информация об уровне техники и представленные заключения являются верными.

#### Какие отзывы были наиболее полезны?

11. Большинство МПО сочли, что самыми полезными были замечания, касающиеся дополнительных документов об известном уровне техники, процитированных экспертом Соединенного Королевства в рамках экспертизы на национальной фазе. Поскольку во многих заявках, на основе которых реализуется пилотный проект, пункты формулы изобретения считаются широкими, было высказано предположение, что цитирование дополнительных документов, возможно, укажет на различия в методике работы с таким видом формулы.

12. Два МПО также назвали полезным отзыв, касающийся области поиска. Эти МПО хотели бы выяснить, за счет чего эксперт из Соединенного Королевства расширил область поиска: за счет баз данных или новых подклассов.

13. Один МПО посчитал отзывы полезными, поскольку они дают косвенную информацию о практике UKIPO по проведению экспертизы на национальной фазе.

14. В целом все отзывы, предоставленные МПО, были названы уместными. Пояснения эксперта Соединенного Королевства, касающиеся отличия национальной британской процедуры экспертизы от аналогичной работы МПО, были сочтены исключительно полезными, равно как и ссылки на документацию в контексте национальной фазы, указанные национальным экспертом Соединенного Королевства.

#### Какие отзывы были не столь полезны?

15. Один из МПО предположил, что отзывы были бы еще ценнее, если бы эксперт Соединенного Королевства объяснил, почему он реклассифицировал ряд ссылок. Это замечание UKIPO следует учесть при направлении отзывов следующим МПО, принимающим участие в пилотном проекте. Был поднят и другой вопрос, касающийся временной задержки между проведением международного поиска и получением отзывов. Некоторые заявки, на основе которых реализуется пилотный проект, по мере перехода на национальную фазу подверглись изменению на более позднем этапе, а это значит, что отзывы несколько утратили актуальность. В то же время это говорит о том, что работа, проделанная на международной фазе, была эффективна с точки зрения мотивации заявителя на внесение изменений в заявку.

16. Указанные вопросы были учтены при направлении последней серии отзывов в ВПТЗ США. Однако в стремлении сократить временной промежуток между проведением международного поиска и представлением отзывов было выбрано несколько заявок, которые были обработаны по процедуре ускоренного рассмотрения (РРН) и не позволили получающему МПО собрать большое количество отзывов. Было бы полезно расширить круг заявок, например, выбирать заявки, в отношении которых в письменном сообщении были подняты вопросы, касающиеся новизны и изобретательского уровня. Кроме того, эксперт из Соединенного Королевства представил комментарии относительно рассмотрения соответствующей американской заявки. Это не было сочтено полезным, поскольку выходило за рамки пилотного проекта.

Какие еще отзывы представляются полезными?

17. Все участники полагают, что эксперты Соединенного Королевства могли бы более подробно объяснить любые различия между их заключениями и выводами, сделанными в ОМП. Хотелось бы, чтобы утверждения сопровождались подробными пояснениями, например почему эксперт считает необходимым расширить область поиска или почему по-прежнему делаются ссылки на некоторые документы, если направлены изменения для опровержения первоначальных возражений и т.д. Опять же Соединенное Королевство могло бы учесть это соображение на следующих этапах пилотного проекта.

18. В большинстве случаев при рассмотрении заявок, поданных по процедуре PCT, УКИРО полагается на результаты поиска, проведенного на международной фазе, и проводит дополняющий поиск вдобавок к уже проделанной работе. По мнению одного из МПО, пилотный проект, возможно, принес бы больше пользы МПО, если бы национальное ведомство, предоставляющее отзывы, проводило самостоятельно полный поиск и сравнивало результаты поиска, проведенного в обоих случаях.

Предложения по усовершенствованию методики работы

19. Ряд предложений по улучшению уже изложен в предшествующих пунктах. Однако экспертам Соединенного Королевства предлагается, помимо прочего, использовать в вопросах 3 и 4 термин "N/A" («неприменимо»), если МПО не цитирует документы категории X или Y (вопрос 3) или категории A (вопрос 4). Это поможет отличать их от ОМП, в которых такие документы цитируются, но без их реклассификации экспертом Соединенного Королевства.

20. Можно также рассмотреть возможность сделать вопрос 6 первым вопросом. Внесение существенных изменений может сделать ОМП (и, возможно, все остальные вопросы) неактуальными. Более того, вопрос 6 может быть переформулирован следующим образом: «Были ли направлены какие-либо существенные изменения, в результате которых изменился объем заявленного изобретения, с момента выпуска ОМП до начала экспертизы на национальной фазе?».

21. Кроме того, предлагается включить в листок отзыва номер заявки PCT, поскольку это упростит поиск для МПО.

**ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ**

22. УКИРО рекомендует остальным МПО принять участие в следующих этапах пилотного проекта, поскольку это даст Международному бюро ценные сведения о том, нужно ли ему создавать механизм обратной связи в дальнейшем. Отзывы, полученные в рамках пилотного проекта, оказались полезны МПО и позволяют повысить качество работы таких Органов на международной фазе.

23. Если тот или иной МПО заинтересован в участии или хочет получить дополнительную информацию о пилотном проекте, просьба обращаться к Эндрю Бушелу по адресу [andrew.bushell@ipo.gov.uk](mailto:andrew.bushell@ipo.gov.uk). УКИРО придерживается гибкого подхода в отношении дальнейшей реализации проекта и будет радо сотрудничать с МПО, с тем чтобы они извлекли для себя максимальную пользу из этой работы.

*24. Рабочей группе предлагается:*

*(i) принять к сведению содержание настоящего документа; и*

*(ii) прокомментировать, считают ли они целесообразным для системы РСТ создание механизма обратной связи.*

[Приложения следуют]

ЛИСТОК ОТЗЫВА ОБ ОМП

*МПО:*

*Дата международного поиска:*

*Номер публикации РСТ:*

*Уполномоченный сотрудник МПО:*

*Номер публикации в Великобритании:  
(ссылка IPSUM)*

1. Встретились ли Вам ссылки, на которые Вы полагались при проведении экспертизы, но которые не были указаны в ОМП? Если да, просьба перечислить их в следующем поле.

2. Встретились ли Вам ссылки, указанные в отчете о международном поиске, которыми Вы не пользовались при проведении экспертизы?

3. Встретились ли Вам в отчете о международном поиске документы категории X/Y, которые, по Вашему мнению, являются документами категории А?

4. Встретились ли Вам в отчете о международном поиске документы категории А, которые, по Вашему мнению, являются документами категории X/Y?

5. Пришлось ли Вам увеличить область поиска в рамках экспертизы для включения новых подклассов или баз данных, не указанных МПО?

6. Были ли направлены какие-либо изменения с момента выпуска ОМП до начала экспертизы?

(Если да, просьба указать ссылку на документ, содержащий изменение, в IPSUM)

[Приложение II следует]

БЛАНК ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ К ОТЗЫВУ ОБ ОМП

1. Как Вы использовали полученные отзывы? Например, выявили потребность в специальной профессиональной подготовке, расширили область поиска для аналогичных заявок и т.д.

2. Какие отзывы были наиболее полезны?

3. Какие отзывы были не столь полезны?

4. Какие еще отзывы Вы считаете нужным включить?

5. Можете ли Вы предложить какие-либо идеи для усовершенствования формы представления отзывов?

[Конец приложения II и документа]