

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 3–7 октября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТА УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РСТ: ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПОДХОД

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

РЕЗЮМЕ

1. Настоящий документ посвящен предложению ведомств-авторов о внесении поправок в Инструкцию к РСТ 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, представленного на предыдущих сессиях Органа. В данном документе содержится пересмотренный подход ведомств-авторов, определяющий наилучший путь к принятию простой и последовательной системы по интеграции РРН в систему РСТ.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 заключения 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 — 87%

Поданные не по процедуре РРН заявки — 77%

Доля первичных выдач:

Поданные по процедуре РРН заявки — 27%

Поданные не по процедуре РРН заявки — 14%

В среднем по заявкам с удовлетворенным ходатайством о проведении РРН первичная выдача наступала на 7,2 месяца раньше, чем по заявкам без РРН.

В среднем по заявкам с удовлетворенным ходатайством о проведении РРН процедура рассмотрения с принятием решения завершалась на 8,2 месяца раньше, чем по заявкам без РРН.

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.

ИНТЕГРАЦИЯ РРН В РСТ

9. На пятой сессии Рабочей группы по РСТ, состоявшейся в Женеве в период с 29 мая по 1 июня 2012 года, 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 (MIA), шестой сессии Рабочей группы по РСТ и двадцать первой сессии MIA. Пересмотренные и расширенные предложения включали конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию к РСТ с целью включения

¹ Данные за период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года

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 МІА, 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 МІА и шестой сессии Рабочей группы по РСТ ВПТЗ США и Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (УКІРО) 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. Дополнительно доработанное предложение было представлено на рассмотрение государств-членов РСТ на четырнадцатой сессии Рабочей группы РСТ (документ РСТ/WG/14/10). Большинство делегаций, выступивших на заседании, поддержали пересмотренное предложение. Несколько делегаций выразили общую поддержку, однако обозначили дополнительные изменения, которые могут быть внесены в предложение, чтобы сделать его приемлемым для своих ведомств. Данные замечания в основном касались вопроса расширенных гибких возможностей для Указанных и Выбранных ведомств. Несколько делегаций также выразили особое предпочтение варианту на основе уведомления об участии.

14. Авторы данного предложения по-прежнему считают, что следует способствовать дальнейшему распространению практики использования РРН во всем мире путем официального включения РРН в правовую базу РСТ. С учетом вышесказанного был проведен дальнейший пересмотр предлагаемых изменений к правилам и Административной инструкции, в рамках которого были приняты во внимание замечания и предложенные дополнительные гибкие возможности, представленные на последней сессии данной Рабочей группы. Пересмотренное предложение включает все предложенные гибкие возможности, запрошенные государствами-членами. Однако при рассмотрении итогового предложения авторы пришли к заключению, что данное предложение приведет к созданию системы, которая будет излишне запутанной для заявителей. В пересмотренном виде такая система будет страдать от отсутствия единообразия в отношении заявителей не только относительно того, где она будет доступна, но, что еще более запутано, также того, какая комбинация из многочисленных факультативных требований применяются в том или ином ведомстве.

15. С учетом многочисленных положительных замечаний, сделанных на последнем заседании Рабочей группы, авторы считают, что ведомства проявляют большой интерес к данной системе. Авторы также придерживаются мнения, что для того, чтобы будущая система РСТ-РРН функционировала эффективно, она должна отличаться простотой и последовательностью. В связи с этим авторы хотели бы предложить государствам-

членам совместно изучить то, как РРН может быть интегрирована в систему РСТ таким образом, чтобы получить поддержку на основе консенсуса.

16. В рамках этих усилий по достижению консенсуса авторы считают целесообразным провести практикум по обмену информацией на одной из грядущих очных сессий Рабочей группы. Такой практикум позволит как малым, так и крупным ведомствам, а также заявителям, поделиться своим мнением и опытом использования РРН. Также для обеспечения максимальной пользы и для заявителей и для ведомств представляется возможным рассмотреть предлагаемые преимущества и передовую практику, в то время как испытывающие озабоченность государства-члены могли бы обсудить имеющиеся вопросы с теми ведомствами, которые уже интегрировали РРН.

17. Рабочей группе предлагается:

(i) принять к сведению содержание настоящего документа; и

(ii) предложить Секретариату совместно с заинтересованными сторонами организовать практикум по обмену информацией об ускоренном патентном делопроизводстве для его проведения на одной из грядущих сессий Рабочей группы.

[Конец документа]