

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 3–7 октября 2022 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА В МНОГОЯЗЫЧНОМ ФОРМАТЕ

Документ представлен Европейским патентным ведомством

РЕЗЮМЕ

1. Европейское патентное ведомство (ЕПВ) предлагает внести изменения в правило 26.3*ter* для того, чтобы прояснить и унифицировать процедуру, используемую Получающими ведомствами в том случае, когда:

- (a) описание изобретения в международной заявке представлено на языке, отличающемся от языка формулы изобретения, или части описания/формулы изобретения представлены на языке, отличающемся от языка, на котором представлена остальная часть данного элемента заявки; и
- (b) все упомянутые языки допускаются компетентным Получающим ведомством.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Статья 3(4)(i) гласит, что международная заявка (заявление, описание изобретения, формула изобретения, чертежи и реферат) должна быть составлена на установленном языке. В то же время для установления даты международной подачи достаточно, чтобы представленные в международной заявке описание и формула изобретения были составлены на любом из языков, допустимых компетентным Получающим ведомством, в соответствии со статьей 11(1)(ii) и правилами 12.1(a) и 20.1(c).

3. Из этого следует, что если описание и/или формула изобретения в международной заявке (или любая их часть) составлены на разных языках и все эти языки являются официальными языками ЕПВ, то ЕПВ на правах Получающего ведомства устанавливает в качестве даты международной подачи дату получения международной заявки и

предлагает заявителю представить перевод для целей соблюдения требований статьи 3(4)(i). В оригинальной версии Договора на английском языке статья 3(4)(i) требует, чтобы международная заявка была составлена «на установленном языке» (“in a prescribed language” – прим. пер.); в оригинальной версии этого же текста на французском языке прямо сказано, что международная заявка должна быть составлена на одном из установленных языков (“dans une des langues prescrites ...”)¹. Однако ЕПВ обратило внимание на то, что в РСТ не предусмотрено четкой правовой основы, которой можно было бы руководствоваться в связи с требованием перевода.

4. По этой причине ЕПВ в декабре 2021 года инициировало обсуждение данного аспекта практической работы на электронном форуме Подгруппы по обеспечению качества РСТ (wiki-форум) с целью получить информацию о практике, принятой в других Получающих ведомствах в аналогичных обстоятельствах.

5. Консультации показали, что у ведомств действительно нет полной ясности в отношении процедуры, которую необходимо задействовать в таком случае, и, соответственно, нет единого подхода. Два ведомства заявили, что в подобной ситуации они обратились бы к Международному бюро за консультацией. Другое ведомство установило бы дату международной подачи, а затем предложило заявителю представить перевод в соответствии с правилом 12.3. В то же время еще одно ведомство не стало бы устанавливать дату международной подачи: вместо этого оно рекомендовало бы заявителю ходатайствовать об исправлении международной заявки в соответствии со статьей 11, в результате чего дата международной подачи сдвинулась бы на дату получения исправлений.

6. Кроме того, было запрошено мнение Международного бюро. Международное бюро на правах Получающего ведомства в таких случаях устанавливает дату международной подачи и просит представить перевод для цели международного поиска в соответствии с правилом 12.3.

7. Из указанного выше следует, что для обеспечения единообразного подхода к подобным ситуациям необходимо разъяснить соответствующую процедуру. Четкая правовая основа для требования перевода повысила бы правовую определенность как для Получающих ведомств, так и для пользователей.

АНАЛИЗ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДАТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДАЧИ НЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

8. Напомним, что если описание изобретения в международной заявке представлено на языке, отличающемся от языка формулы изобретения, или части описания/формулы изобретения представлены на разных языках, включая языки, которые Получающее ведомство не допускает в соответствии с правилом 12.1(a), то международная заявка пересылается в Международное бюро как Получающее ведомство (пункт 56 Руководства РСТ для Получающего ведомства). После этого Международное бюро, при условии соблюдения всех требований статьи 11, устанавливает в качестве даты международной подачи дату, на которую международная заявка была первоначально принята Получающим ведомством (правило 19.4).

9. Международные заявки, включающие описание изобретения на языке, который отличается от языка формулы изобретения, или включающие части описания/формулы изобретения на другом языке, при условии что все эти языки допускаются соответствующим Получающим ведомством, можно было бы рассматривать как не

¹ Статья 67(1)(a) гласит, что тексты Договора на английском и французском языках являются полностью аутентичными.

удовлетворяющие требованиям статьи 11. Из этого следует, что данные заявки рассматривались бы иначе, чем заявки, о которых шла речь в пункте 8 выше. В результате заявители оказались бы в весьма невыгодном положении, если учесть последствия предложения, предусмотренного статьей 11, для даты международной подачи.

ПЕРЕСЫЛКА В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО

10. Возможным вариантом решения проблемы, связанной с установлением даты международной подачи, могла бы стать пересылка международной заявки в Международное бюро в качестве Получающего ведомства в соответствии с практикой, используемой в тех случаях, когда описание и/или формула изобретения целиком (или любая их часть) составлены на языках, которые не допускаются Получающим ведомством (см. пункт 9 выше).

11. Стоит отметить, что этот вариант увеличил бы административную нагрузку на оба Получающих ведомства (например, потребовалось бы возмещение пошлин) и неизбежно привел бы к задержкам в обработке досье. В этом нет необходимости, учитывая, что для целей установления даты международной подачи формулировка «любой из языков», который допускается Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1, может толковаться как покрывающая ситуацию, когда описание и/или формула изобретения составлены на нескольких языках, при условии что все они допускаются Получающим ведомством.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДАЧИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПЕРЕВОД

12. По мнению ряда ведомств, в рассматриваемых случаях следует установить дату международной подачи, а затем предложить заявителю представить перевод для целей международного поиска в соответствии с правилом 12.3.

13. Такой вариант может применяться к ситуации, когда описание и/или формула изобретения (или любая их часть) представлены на разных языках и когда все эти языки приемлемы для соответствующего Получающего ведомства, но не для выбранного Международного поискового органа, однако он не покрывает сценарий, при котором такие языки допускаются и Получающим ведомством, и Международным поисковым органом. Во втором случае у Получающего ведомства нет четкой правовой базы для того, чтобы предложить заявителю представить перевод для целей, обозначенных в правиле 12.3, и это как раз та ситуация, в какой оказывается ЕПВ в качестве Получающего ведомства в каждом аналогичном случае.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДАЧИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПЕРЕВОД В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПРАВИЛОМ 26.3ter(e)

14. Новое предлагаемое правило 26.3ter(e) даст Получающим ведомствам четкую правовую основу для требования перевода описания и/или формулы изобретения (или любой их части) на один язык согласно статье 3(4)(i), после того как будет установлена дата международной подачи. При наличии сомнений насчет того, является ли статья 3(4)(i) применимым правовым основанием РСТ для такого нового положения, целесообразно вспомнить оригинальный текст статьи 3(4)(i) на французском языке, который подтверждает, что международная заявка должна быть составлена на одном из установленных языков (“dans une des langues prescrites ...”). Следует вновь отметить, что это дополнительное положение актуально только в тех ситуациях, когда в заявке содержится текст на двух и более языках, приемлемых для Получающего ведомства.

15. Один язык, упомянутый в новом предлагаемом правиле 26.3ter(e), – это язык, удовлетворяющий следующим требованиям: допускается Международным поисковым органом, который будет проводить международный поиск; является языком публикации и допускается Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(a). Эти требования идентичны требованиям, изложенным в правиле 12.3(a) и применимым к переводам, представляемым для цели поиска.

16. Если заявитель не представляет требуемый перевод до момента уведомления о номере заявки и дате международной подачи (правило 20.2(c)), ему будет предложено сделать это в течение месяца с даты получения международной заявки.

17. Если перевод не будет получен в течение установленного срока, будет задействована процедура, изложенная в правиле 12.3(c)–(e), *mutatis mutandis*: заявителю будет предложено представить требуемый перевод и оплатить пошлину за несвоевременное представление в течение месяца с даты соответствующего предложения или двух месяцев с даты получения международной заявки в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. Все переводы и платежи, полученные до истечения 15 месяцев с даты приоритета, будут считаться полученными своевременно. В противном случае заявка будет считаться изъятой и в этой связи к ней будет применяться правило 29.1.

18. Альтернативный подход, который заключается в том, чтобы сначала запросить перевод формулы или описания изобретения (их частей), представленных на другом языке, на язык остальной части формулы и описания изобретения, более обременителен. Во-первых, срок, предусмотренный правилом 12.3(a) для перевода всей заявки на язык, допустимый для целей поиска Международным поисковым органом, слишком мал: один месяц с момента получения международной заявки Получающим ведомством. Это не оставляет возможности действовать последовательно. Во-вторых, с пользовательской точки зрения требование Получающим ведомством одного-единственного перевода на один язык, который еще и приемлем как для международного поиска, так и для публикации, представляется более рациональным. В-третьих, с точки зрения методики работы процедура, предусматривающая предложение заявителю представить два разных перевода и проверку выполнения этих двух операций, вместо требования одного-единственного перевода, создавала бы нецелесообразную нагрузку для Получающих ведомств.

19. Рабочей группе предлагается прокомментировать предложение, изложенное в пунктах 14–18, и предложенные поправки к правилу 26.3ter, представленные в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ИНСТРУКЦИИ К РСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 26 Проверка и исправление в Получающем ведомстве некоторых элементов международной заявки.....	2
26.1–26.2bis [Без изменений].....	2
26.3 Проверка выполнения требований к оформлению международной заявки в соответствии со статьей 14(1)(a)(v).....	2
26.3bis [Без изменений]	2
26.3ter Предложение об исправлении недостатков в соответствии со статьей 3(4)(i).....	2
26.4 и 26.5 [Без изменений]	3
Правило 29 Международные заявки, считающиеся изъятыми	4
29.1 Установление фактов Получающим ведомством.....	4
29.2–29.4 [Без изменений]	4

Правило 26

Проверка и исправление в Получающем ведомстве некоторых элементов международной заявки

26.1–26.2bis [Без изменений]

26.3 Проверка выполнения требований к оформлению международной заявки в соответствии со статьей 14(1)(a)(v)

(a) Если международная заявка подана на языке публикации, то Получающее ведомство проверяет:

(i) соответствие международной заявки требованиям к оформлению международной заявки, упомянутым в правиле 11, только в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации;

(ii) соответствие любого перевода, представленного в соответствии с правилом 12.3 [или 26.3ter](#), требованиям к оформлению заявки, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей удовлетворительного воспроизведения.

(b) Если международная заявка подана на языке, который не является языком публикации, то Получающее ведомство проверяет:

(i) соответствие международной заявки требованиям к оформлению международной заявки, упомянутым в правиле 11, только в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей удовлетворительного воспроизведения;

(ii) соответствие любого перевода, представленного в соответствии с правилом 12.3, ~~или~~ 12.4 [или 26.3ter](#), и чертежей требованиям к оформлению, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации.

26.3bis [Без изменений]

26.3ter Предложение об исправлении недостатков в соответствии со статьей 3(4)(i)

(a)–(d) [Без изменений]

(е) Если описание изобретения в международной заявке подано на языке, который отличается от языка формулы изобретения, либо части такого описания или формулы изобретения поданы на языке, который отличается от языка остальной части данного элемента, и если все эти языки допускаются Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(а), то Получающее ведомство предлагает заявителю в течение одного месяца с даты получения им международной заявки представить перевод описания формулы изобретения или любой его части на один язык, отвечающий всем следующим требованиям:

(i) язык допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск,

(ii) язык является языком публикации, и

(iii) язык допускается Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(а).

При этом применяется *mutatis mutandis* правило 12.3(с)–(е).

26.4 и 26.5 [Без изменений]

Правило 29 Международные заявки, считающиеся изъятыми

29.1 Установление фактов Получающим ведомством

Если Получающее ведомство заявляет в соответствии со статьей 14(1)(b) и правилом 26.5 (неисправление отдельных недостатков) или в соответствии со статьей 14(3)(a) (неуплата установленных пошлин в соответствии с правилом 27.1(a)), или в соответствии со статьей 14(4) (последующее выявление несоответствия требованиям, перечисленным в пунктах (i)–(iii) статьи 11(1)), или в соответствии с правилом 12.3(d), ~~или~~ 12.4(d) или 26.3ter (непредставление требуемого перевода или, когда это применимо, неуплата пошлины за позднее представление), или в соответствии с правилом 92.4(g)(i) (непредставление оригинала документа) о том, что международная заявка считается изъятой, то:

- (i) Получающее ведомство пересылает в Международное бюро регистрационный экземпляр (если он уже не был переслан) и любые исправления, предложенные заявителем;
- (ii) Получающее ведомство незамедлительно уведомляет заявителя и Международное бюро об упомянутом заявлении, а Международное бюро, в свою очередь, уведомляет каждое Указанное ведомство, которое уже было извещено о своем указании;
- (iii) Получающее ведомство не пересылает копию для поиска, как это предусмотрено правилом 23, или, если эта копия уже была переслана, то оно уведомляет об упомянутом заявлении Международный поисковый орган;
- (iv) Международное бюро не обязано уведомлять заявителя о получении регистрационного экземпляра;
- (v) международная публикация международной заявки не производится, если уведомление об упомянутом заявлении, направленное Получающим ведомством, получено Международным бюро до завершения технической подготовки к международной публикации.

29.2–29.4 *[Без изменений]*

[Конец приложения и документа]