

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 3–7 октября 2022 г.

ЦИТИРОВАНИЕ НЕПИСЬМЕННОГО РАСКРЫТИЯ

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. Рабочей группе предлагается одобрить принцип расширения определения предшествующего уровня техники в соответствии с РСТ, включив в него неписьменное раскрытие, и предложить Международным органам изучить детали, необходимые для реализации этого принципа, и представить предложения на будущих сессиях этой Рабочей группы и любых других затрагиваемых органов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. В документе РСТ/MIA/29/2 Международное бюро предложило Международным органам прокомментировать идею расширения определения предшествующего уровня техники для международного поиска и предварительной экспертизы согласно РСТ, включив в него неписьменное раскрытие. В результате это определение будет приведено в большее соответствие с определениями, используемыми многими Договаривающимися государствами. Предложение получило широкую поддержку со стороны Международных органов, и было отмечено, что оно повысит качество результатов международной работы, позволив экспертам учитывать неписьменные раскрытия при подготовке обоснованных заявлений о новизне и изобретательском уровне. Вместе с тем Органы подняли целый ряд детальных вопросов. К ним относятся изменения, которые потребуется внести в ИТ-системы, и дополнительные указания для экспертов и патентных ведомств, которые потребуются в отношении цитирования неписьменных раскрытий и хранения раскрываемой информации на нетрадиционных носителях, таких как видео- и аудионосители. Это представляется особенно важным, если более раннее раскрытие

больше не будет доступно в интернете ко времени проведения экспертизы на национальной фазе.

3. По завершении этой сессии заседания Международных органов Международное бюро инициировало неофициальные консультации по ряду вопросов, поднятых в ходе заседания, на вики-форуме Подгруппы обеспечения качества.

4. Что касается подготовки поправок к Инструкции к РСТ, то необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли сохранить правила 33.1(b) и 64.2 (и, как следствие, правило 70.9), которые были указаны как изъятые в первоначальном предложении Международного бюро. Эти пункты требуют, чтобы в отчете о международном поиске указывалось письменное раскрытие, имевшее место на дату международной подачи или после нее (для международного поиска), либо на соответствующую дату (для международной предварительной экспертизы), если оно относится к неписьменному раскрытию, имевшему место до соответствующей даты.

5. Предварительные результаты этой консультации заключаются в том, что эти правила остаются полезными. Возможно, желательно немного изменить их акцент, чтобы отразить тот факт, что они служат доказательством в поддержку неписьменного раскрытия, которое является фактическим предшествующим уровнем техники. Однако для целей обсуждения на этом заседании они оставлены без изменений.

6. В ходе консультаций второй категории были рассмотрены более практические вопросы, касающиеся цитирования неписьменного раскрытия, в том числе следующие вопросы:

- цитирование видео- и аудиораскрытий и их хранение, способы предоставления доказательств таких неписьменных раскрытий, особенно если более раннее раскрытие больше не доступно в интернете;
- документирование видеозаписей в письменной форме, в том числе способы отображения незвуковых раскрытий в видеозаписях в стенограмме;
- вопросы авторского права и размера файлов при сохранении и распространении видео- и аудиозаписей;
- надежное определение дат раскрытия информации, и различие между датой первоначального раскрытия информации и датой, когда конкретная запись этого раскрытия стала доступна в онлайн-системе; и
- то, как информация раскрывается в интернете: например, один Международный поисковый орган распечатывает скриншот URL-адреса и рассматривает это как письменное раскрытие информации, а не цитирует его как ссылку «О».

7. Органам было предложено представить комментарии и поделиться практикой по этим и любым другим вопросам, которые могут иметь отношение к тому, как любые изменения, вносимые в Инструкцию к РСТ, могут быть отражены при внесении изменений в Административную инструкцию РСТ и Руководство по международному поиску и предварительной экспертизе РСТ, или при разработке стандарта ВОИС ST.14. Консультации по этим вопросам продолжаются.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ НЕПИСЬМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ

8. В приложении к настоящему документу содержится проект поправок к Инструкции к РСТ, предусматривающих расширение определения соответствующего предшествующего уровня техники таким образом, чтобы оно охватывало все типы раскрытий, как письменных, так и неписьменных. Определение предшествующего уровня техники, содержащееся в этих поправках, сформулировано таким образом, чтобы оно согласовывалось с определениями, используемыми национальными и региональными патентными юрисдикциями. Как обсуждалось в пункте 4 выше, предлагаемый проект поправок отличается от поправок, изложенных в документе РСТ/MIA/29/2, тем, что в этом проекте поправок сохранены правила 33.1(b) и 64.2.

ПРАКТИКА ЦИТИРОВАНИЯ НЕПИСЬМЕННОГО РАСКРЫТИЯ

9. Когда будут внесены предлагаемые поправки в Инструкцию к РСТ, будет прекращена обработка неписьменных раскрытий и потребуется существенно упростить различные формы в главах I и II РСТ. Основные изменения коснутся форм ISA/237 и IPEA/408 или 409, включая графы V и VI, которые в первую очередь предназначены для размещения ссылок на письменные материалы. Хотя упрощения сами по себе полезны, необходимо будет выполнить значительный объем работы по адаптации Административной инструкции РСТ и Руководства по международному поиску и предварительной экспертизе РСТ, а также по пересмотру содержания Стандарта ВОИС ST.14. Некоторые из практических вопросов, которые необходимо решить, перечислены в пункте 6 настоящего документа. Сложность этой работы отчасти связана с разнообразием форматов цитирования неписьменных материалов. Различные виды неписьменных материалов, такие как видео, аудиозаписи или мультимедийные файлы, имеют функциональные особенности, которые не используются в стандартных ссылках на письменные материалы. Кроме того, после того как будет принято решение о деталях реализации и новых методах, связанных с внесением изменений, потребуется корректировка ИТ-систем, используемых Органами для выдачи форм РСТ. В частности, потребуется выполнить значительный объем работы по развитию программной среды, используемой патентными экспертами для ввода данных о цитировании, что существенно повлияет на график реализации. Соответственно, необходимо будет тщательно спланировать распределение ресурсов для модернизации ИТ-систем. Международное бюро обновит свои сервисы ePCT для международных органов с учетом этих изменений.

ХРАНЕНИЕ НЕПИСЬМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

10. Уровень достоверности даты публикации определенной информации о предшествующем уровне техники в значительной степени зависит от уровня доверия к источнику такой информации. Не заслуживающий доверия онлайн-источник может в лучшем случае содержать просто ориентировочную дату публикации, которую необходимо будет подтвердить другими способами, например, с помощью Internet Archive Wayback Machine или других подобных надежных цифровых архивов интернета.

11. Хранение копий цитируемых документов, содержащих информацию о предшествующем уровне техники, найденных в результате поиска, является услугой, предоставляемой некоторыми ведомствами для решения проблемы, связанной с изменениями в цитируемых материалах или с тем, что они становятся недоступными после их первоначального поиска в интернете, особенно если источники не гарантируют наличие неизмененных версий цитируемого документа с информацией о предшествующем уровне техники с течением времени. Стандарт ВОИС ST.14 также рекомендует сохранять копии электронного документа, если этот документ может оказаться недоступным для поиска в будущем, например, когда источником является

интернет и онлайн-базы данных. Международные поисковые органы, предлагающие хранить копии документов с информацией о цитируемом предшествующем уровне техники, оказывают ценную услугу также Указанным и Выбранным ведомствам, поскольку после перехода на национальную или региональную фазу будет гарантирован доступ к нужной версии процитированного документа с информацией о предшествующем уровне техники, хотя, как и в случае с другими видами таких документов, необходимо учитывать соображения авторского права.

12. Следует рассмотреть рекомендацию для Международных поисковых органов хранить систематически цитируемые документы с информацией о предшествующем уровне техники в специальной базе данных. Следует отметить, что Европейское патентное ведомство уже загружает копии цитируемых документов в ePCT в интересах заявителя (но не размещает их в PATENTSCOPE по причинам, связанным с авторским правом), за исключением небольшого количества документов, в отношении которых у него нет соответствующих прав. Центральное хранилище, доступное для Указанных или Выбранных ведомств, повысит юридическую определенность неписьменных материалов, цитируемых различными международными органами. Неписьменный материал, цитируемый тем или иным Органом в отчете о международном поиске, может быть затем легко найден другими Органами, упомянутыми в главе II, и Указанными/Выбранными ведомствами после перехода на национальную или региональную фазу.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

13. Предлагается, чтобы Международные органы продолжали изучать вопросы, касающиеся цитирования неписьменного раскрытия информации о предшествующем уровне техники в соответствии с PCT, и давать рекомендации этой Рабочей группе и любым другим затрагиваемым Органам в отношении дальнейших шагов в рамках PCT и любых связанных с этим вопросов, таких как стандарты ВОИС.

14. Рабочей группе предлагается одобрить принцип включения неписьменных раскрытий в определение известного уровня техники в соответствии с PCT и предложить международным органам изучить требования в отношении эффективной реализации любого такого изменения и вынести рекомендации в отношении дальнейшей работы.

[Приложение следует]

Проект предварительных поправок к Инструкции к РСТ¹

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 33 Соответствующий уровень техники для целей международного поиска	2
33.1 <i>Соответствующий уровень техники для целей международного поиска</i>	2
33.2 и 33.3 [Без изменений]	2
Правило 64 Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы	3
64.1 <i>Предшествующий уровень техники</i>	3
64.2 и 64.3 [Без изменений]	3

¹ Формулировки, которые предлагается добавить или исключить, подчеркнуты или вычеркнуты соответственно по всему тексту.

Правило 33

Соответствующий уровень техники для целей международного поиска

33.1 Соответствующий уровень техники для целей международного поиска

(a) Для целей статьи 15(2) соответствующий уровень техники включает все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) или устного раскрытия, использования, экспонирования на выставке или другим путем, и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли изобретение очевидным или нет) при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи.

(b) *[Без изменений]* Когда в любом письменном раскрытии содержится ссылка на устное раскрытие, использование, выставку или другие способы, посредством которых содержание письменного раскрытия стало доступным публике, и когда такой доступ имел место до даты международной подачи, то в отчете о международном поиске должны особо упоминаться этот факт и дата, когда это произошло, если доступ публики к письменному раскрытию имел место на ту же или более позднюю дату по сравнению с датой международной подачи.

(c) *[Без изменений]* Любая опубликованная заявка или патент, дата публикации которых является такой же или более поздней по сравнению с датой подачи международной заявки, но дата подачи которых или, когда это применимо, дата испрашиваемого приоритета является более ранней, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые составляли бы соответствующий уровень техники для целей статьи 15(2), если бы они были опубликованы до даты международной подачи, особо упоминаются в отчете о международном поиске.

33.2 и 33.3 *[Без изменений]*

Правило 64

Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы

64.1 *Предшествующий уровень техники*

(a) Для целей статьи 33(2) и (3) все то, что стало общедоступным где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) или устного раскрытия, использования, экспонирования на выставке или другим путем, считается предшествующим уровнем техники при условии, что такое раскрытие имело место до соответствующей даты.

(b) [Без изменений]

64.2 и 64.3 [Без изменений]

[Конец приложения и документа]