

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

**Пятнадцатая сессия**  
**Женева, 3–7 октября 2022 г.**

### **ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ФОРМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В РАМКАХ РСТ**

*Документ подготовлен Международным бюро*

#### **РЕЗЮМЕ**

1. Существующий порядок проверки соответствия формальным требованиям имеет некоторые несоответствия и неточности. В будущем некоторые вопросы потребуют дальнейшей проработки в плане формулирования самих формальных требований, в том числе в отношении возможности использования цветных чертежей, и пересмотра требований, с тем чтобы они лучше отражали потребности электронной обработки. В настоящем документе представлено предложение в отношении того, как повысить общее качество обслуживания, переложив основную ответственность за проведение проверки соответствия формальным требованиям с получающих ведомств на Международное бюро, что позволит Международному поисковому органу оказывать помощь в конкретных ситуациях и проводить различие между недостатками, которые требуют устранения, и другими недостатками, которые заявитель может исправить по собственному желанию. В настоящем документе также отмечены другие комбинации подобных вариантов, которые можно было бы рассмотреть.

#### **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

##### **ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФОРМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

2. В соответствии со статьей 11 РСТ Получающее ведомство обязано проверить, соответствует ли предполагаемая международная заявка минимальным требованиям на дату международной подачи. Затем статьей 14 предусмотрены дополнительные проверки на наличие недостатков, которые следует устранить перед международной публикацией заявки. В частности, статья 14(1) гласит:

(1)(a) Получающее ведомство проверяет, не имеет ли международная заявка какого-либо из следующих недостатков, а именно:

- (i) не подписана как предусмотрено Инструкцией;
- (ii) не содержит установленных сведений о заявителе;
- (iii) не содержит названия;
- (iv) не содержит реферата;
- (v) не удовлетворяет в той степени, как это предусмотрено Инструкцией, требованиям к оформлению международной заявки.

(b) Если получающее ведомство установит наличие какого-либо из упомянутых недостатков, оно предлагает заявителю исправить международную заявку в установленный срок; в случае невыполнения этого требования заявка считается изъятой, и получающее ведомство заявляет об этом изъятии.

3. Выполнение требования статьи 14(1)(a)(v) обеспечивается правилом 11 (которое содержит конкретные требования) и правилом 26.3. Правило 26.3(a) содержит следующие требования (аналогичные требованиям пункта (b) в отношении документов, подаваемых на языке, который не является языком публикации, и соответствующих переводов):

*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, требованиям к оформлению заявки, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей удовлетворительного воспроизведения.

**«РАЗУМНО УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»**

4. Требование «в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации» по-разному интерпретируется разными получающими ведомствами и Международным бюро; в некоторых случаях Получающее ведомство может счесть листы удовлетворительными для международной публикации, но затем Международное бюро в соответствии с правилом 28 (Недостатки, замеченные Международным бюро) может попросить его выдвинуть возражение. В качестве альтернативы Получающее ведомство может выдвинуть возражение, чтобы избежать вероятности подачи Международным бюро такого запроса в тех случаях, когда Международное бюро может быть удовлетворено поданной заявкой. В качестве еще одного варианта Получающее ведомство может обоснованно решить, что страницы не вполне пригодны для репродуцирования, но при этом прийти к выводу, что Международное бюро предпочло бы, чтобы не делалось никаких предложений об исправлении, поскольку легче устранить недостатки ex officio, чем оформить заменяющие листы (это обычно происходит из-за того, что поля могут быть неправильных размеров, допущены ошибки при нумерации страниц или что-то постороннее замечено на полях).

5. Довольно непросто более четко определить, что необходимо для «разумно унифицированной публикации». Можно дать некоторые рекомендации, но поскольку для целей международной публикации документы по-прежнему преобразуются в черно-белые изображения в формате TIFF, необходимо видеть результаты преобразования и знать, какие недостатки могут быть с большей легкостью автоматически устранены Международным бюро. Даже в этом случае ответ на этот вопрос остается в значительной степени субъективным, зависящим от предположения о желаемом качестве международной публикации: в чем задача – высококачественная публикация в соответствии с предусмотренным Инструкцией стандартом в отношении ожиданий, основанных на том, что с чертежами работает профессиональный составитель, или просто что-то «достаточно приемлемое» для того, чтобы донести идею.

6. Вопрос о том, будут ли изображения выглядеть приемлемыми после их преобразования, должен стать в значительной степени неактуальным, когда будут приниматься цветные чертежи – вопрос, который решается отдельно в контексте разработки новых систем публикации, основанных на обработке в формате XML. Однако это не решит всех проблем, и желательно решить вопрос проверки соответствия формальным требованиям в целом как таковой. На самом деле МБ имеет смысл действовать только в качестве окончательного арбитра в отношении стандарта, поскольку именно МБ фактически берет на себя обязанность обеспечить «разумно унифицированную международную публикацию».

#### НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

7. Один из ключевых вопросов, поднятых Ведомством США по патентам и товарным знакам в документе PCT/MIA/27/14, касается «неофициальных чертежей». В некоторых юрисдикциях заявители зачастую сначала подают наброски чертежей, не подготовленные в соответствии со стандартами профессионального составителя, как это подразумевается в соответствии с требованиями правила 11.13(a)–(f). Впоследствии они заменяются чертежами более высокого качества. Этот процесс, как правило, довольно прост, когда составляется национальная заявка. Однако в некоторых случаях может быть нецелесообразно принимать официальные чертежи в качестве исправлений в соответствии с правилом 26 PCT. В других случаях эксперту, проверяющему соответствие формальным требованиям, может быть трудно определить, допустимо ли исправление. Заявителям рекомендуется своевременно готовить официальные чертежи, чтобы представлять их в международных подаваемых заявках при их подаче, но есть довольно значительное количество заявок, в которых это не делается.

8. На двадцать девятой сессии Заседания Международных органов в рамках PCT некоторые органы отметили, что «вопрос о надлежащем стандарте публикации не зависит от того, достаточно ли неофициальных чертежей для целей международного поиска: в большинстве случаев, за исключением вопроса о преобразовании цветных чертежей, неофициальных чертежей вполне достаточно для формирования основы международного поиска» (пункт 21 Резюме Председателя, документ PCT/MIA/29/10).

9. Отмечая, что многим национальным ведомствам потребуются чертежи высокого качества для подготовки к национальной фазе, и что желательно, чтобы публикуемые патентные документы были не просто достаточными для выполнения юридического требования о раскрытии информации, а чтобы их было легко читать и понимать, Международное бюро считает, что надлежащий стандарт качества чертежа должен быть обязательным. Тем не менее, как уже упоминалось, трудно определить такой стандарт объективно.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

10. Возникает еще один вопрос: обеспечивает ли Инструкция оптимальное обслуживание заявителей? В то время как многие заявители предпочитают не вносить исправления в международную заявку, если это не требуется, другие могут приветствовать предупреждение о недостатках, которые не считаются существенными с точки зрения разумно унифицированной международной публикации, но такое предупреждение даст заявителям возможность устранить какой-то недостаток на международной фазе – недостаток, который в противном случае мог бы стать предметом возражений со стороны нескольких ведомств на национальной фазе.

## ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

11. Решение многих основных вопросов заключается в совершенствовании систем подачи, обработки и публикации международных заявок, а также в обновлении правила 11 (которое унаследовано от времен, когда заявки подавались и публиковались на бумажных носителях), с тем чтобы оно более полно соответствовало потребностям электронной обработки и допускало использование цветных чертежей. Тем временем, однако, можно было бы рассмотреть несколько вариантов в различных комбинациях.

(a) Обязанность проверять соответствие формальным требованиям, не ограничиваясь тем, что необходимо для удовлетворительного воспроизведения, чтобы гарантировать, что регистрационный экземпляр является полным и может быть в установленном порядке передан в Международное бюро, можно было бы делегировать Международному бюро.

(b) Специалисты в области экспертизы по существу из Международного поискового органа могут быть уполномочены участвовать в принятии решений о том, уместны ли определенные исправления, особенно в отношении «неофициальных чертежей», есть ли необходимость в том, чтобы чертежи сопровождалась каким-либо текстом для их понимания, и в том, чтобы этот текст был переведен МБ.

(c) Проверка соответствия формальным требованиям может проводиться на двух уровнях: для обнаружения недостатков, которые должны быть устранены в обязательном порядке, и других недостатков, которые заявитель может устранить по собственному усмотрению.

12. Стандарт «удовлетворительного воспроизведения» уже используется в Инструкции (см. правила 26.3(a)(ii) и (b)(i) РСТ). Предлагается разъяснить получающим ведомствам, как интерпретировать этот стандарт. Главной целью таких положений будет попытка обеспечить соответствие этому стандарту любой международной заявки, подаваемой в электронной форме в соответствии с приложением F к Административной инструкции, и любой подаваемой на бумажном носителе международной заявки, содержание которой можно зафиксировать в пакете документов, соответствующих требованиям приложения F, без потери какой-либо информации.

## ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ФОРМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРОВОДИМАЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ БЮРО

13. В приложении содержится проект поправок к Инструкции к РСТ, в которых предлагается переложить основную ответственность за проведение предусмотренной РСТ проверки соответствия формальным требованиям на Международное бюро. Преимущество этого заключается в обеспечении большей согласованности процесса и устранении множества ненужных предложений о внесении исправлений. Участвующие в этом процессе сотрудники будут считать международную заявку преобразованной. Эти же сотрудники отвечают за подготовку международной публикации, и они полностью в состоянии определить, подходит ли основной текст заявки для международной публикации и можно ли легко устранить недостатки *ex officio* без необходимости запрашивать замену листов. Например, в большинстве случаев такие недостатки, как ошибки на полях, неправильная нумерация страниц или недопустимый контент на полях могут быть устранены автоматически. Некоторые дефекты сканирования также могут быть исправлены без необходимости запрашивать замену листов.

14. Эта услуга – проверка соответствия формальным требованиям – может оказываться на всех десяти языках публикации. В настоящее время действует правило 92.2(d), в соответствии с которым «любое письмо заявителя в Международное бюро составляется на английском, французском или любом другом языке публикации, который допускается Административной инструкцией». Как поясняется в документе PCT/WG/8/23, это используется для постепенного увеличения количества возможных вариантов использования языков заявителями, когда у Международного бюро есть соответствующие возможности и это может быть сделано «без ущерба для третьих сторон или указанных ведомств, которым необходимо понимать результаты работы Международного бюро». Поскольку эта работа традиционно выполняется получающими ведомствами, когда доступ к файлам затруднен, это предложение должно улучшить ситуацию в плане доступности и многоязычной обработки.

15. Действующее правило 92.2(e) гласит: «Любое письмо или уведомление Международного бюро заявителю или любому национальному ведомству должно быть на английском или французском языке». В приложении I предлагается предусмотреть аналогичную возможность в Административной инструкции, чтобы можно было предпринимать определенные действия на других языках публикации. В результате любую форму, в которой предлагается устранить недостатки, можно будет составлять для отправки заявителю на языке запроса. В Международном бюро есть сотрудники, владеющие различными языками, способные справиться с этой обязанностью, учитывая примерный объем работы, которую необходимо выполнить для этой цели.

## РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА

16. Международное бюро обладает экспертными знаниями по широкому кругу вопросов, используя которые можно принимать решения о целесообразности внесения исправлений как в отношении неофициальных чертежей, так и в других случаях, и считает, что в большинстве случаев оно способно выносить обоснованные суждения. Тем не менее в документе PCT/MIA/29/3 высказывается мнение, что в некоторых конкретных случаях, когда нужно хорошо разбираться в предмете заявки, не ограничиваясь просто формальными требованиями, должна быть возможность обращаться за помощью к Международному поисковому органу. Обсуждение этого вопроса было подытожено следующим образом (пункт 22 документа PCT/MIA/29/10):

«22. Некоторые органы поддержали идею о том, чтобы Международный поисковый орган взял на себя роль помощника Получающего ведомства при проверке соответствия формальным требованиям. С точки зрения оценки вопроса о добавлении новых объектов в заменяющие чертежи эксперты по проведению

поиска находятся в лучшем положении, нежели эксперты по соблюдению формальных требований в Получающем ведомстве. Другие органы выразили обеспокоенность в связи с такими вопросами, как запутывание соответствующих процессов в результате привлечения новых субъектов, дополнительные расходы и нагрузки на органы, а также потенциальные задержки, вызванные дополнительными стадиями обработки. Один из органов подчеркнул, что если такая роль предусматривается, то она должна быть основана на предложении заявителю представить исправления в орган в конкретных случаях, а не на общем праве заявителя представлять исправления по собственной инициативе».

17. Принимая это во внимание, Международное бюро считает, что было бы полезно иметь возможность обращаться к Международному поисковому органу за помощью в определенных ситуациях. Однако оно согласно с тем, что было бы нежелательно позволять заявителям представлять исправления (в отличие от устранения ошибок) в этот орган по собственному усмотрению. Если Международные поисковые органы согласны с этим, предлагается, чтобы орган, ответственный за исправления (будь то Получающее ведомство или Международное бюро), направлял копии в Международный поисковый орган для получения заключения в случаях, требующих понимания существа заявки. Ожидается, что по крайней мере тогда, когда Международное бюро отвечает за проверку соответствия формальным требованиям, это нужно будет делать лишь в относительно редких случаях. Кроме того, предлагается сначала опробовать это в неофициальном порядке. Конкретная правовая основа для этого может быть создана позже, если опыт покажет, что это необходимо.

#### УКАЗАНИЕ НА НЕДОСТАТКИ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

18. Как отмечено в пункте 10 выше, вероятно, можно повысить качество обслуживания заявителей, обращая их внимание на недостатки, даже в том случае, если не существует юридических обязательств по устранению этих недостатков на международной фазе, поскольку они могут быть выявлены позже указанными или выбранными ведомствами на национальной фазе.

19. В приложении предлагается один из возможных способов оказывать такую услугу. Это делается в контексте предложения о перекладывании основной ответственности за проверку соответствия формальным требованиям на Международное бюро, за исключением тех случаев, когда проверка необходима для целей удовлетворительного воспроизведения, критерии которого должны быть указаны в Руководстве для Получающего ведомства. Предложение включает ссылку на Административную инструкцию, позволяющую предложить дополнительные основанные на опыте рекомендации в отношении того, в каких случаях может быть уместно доводить недостатки до сведения заявителей, чтобы обеспечить правильный баланс между достоверной информацией и работой, выполняемой ведомствами и заявителями, особенно в случае отсутствия недостатков, устранение которых было бы обязательным.

*20. Рабочей группе предлагается принять к сведению поправки, содержащиеся в приложении к документу PCT/WG/15/6, и предложение, изложенное в пункте 17, а также другие варианты, упомянутые в пунктах 11 и 12.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ  
СОДЕРЖАНИЕ

**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)

Получающее ведомство проверяет соответствие международной заявки и любого перевода, представленных в соответствии с правилами 12.3 или 12.4, требованиям к оформлению международной заявки, упомянутым в правиле 11, только в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей удовлетворительного воспроизведения.

~~(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, 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, и чертежей требованиям к оформлению, упомянутым в правиле 11, в той мере,~~

~~в какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации.~~

26.3ter–26.5 [Без изменений]

## Правило 28

### Проверка недостатков ~~Недостатки, замеченные~~ Международным бюро

28.1 ~~Уведомление о некоторых недостатках~~ Проверка недостатков Международным бюро

~~(a) Если, по мнению Международного бюро, международная заявка содержит какой-либо из недостатков, упомянутых в статье 14(1)(a)(i), (ii) или (v), то Международное бюро сообщает об этих недостатках Получающему ведомству.~~

~~(b) Получающее ведомство действует, как это предусмотрено статьей 14(1)(b) и правилом 26, за исключением случаев, когда оно не согласно с упомянутым мнением.~~

(a) Международное бюро проверяет соответствие международной заявки и любых переводов, предоставленных в соответствии с правилами 12.3 или 12.4, правилу 11.

(b) В случаях, когда документ,

(i) который должен стать частью международной публикации, не соответствует требованиям, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации, или

(ii) любой другой документ, упомянутый в пункте (a) не соответствует требованиям, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей удовлетворительного воспроизведения.

Международное бюро предпочтительно в течение одного месяца с даты получения международной заявки предлагает внести исправления в течение двух месяцев с даты предложения о внесении исправлений. Этот срок может быть продлен Международным бюро в любое время до принятия решения.

(c) В соответствии с Административной инструкцией Международное бюро может довести до сведения заявителя другие недостатки, предусмотренные правилом 11.



Международное бюро четко указывает, что заявитель не обязан устранять такие недостатки.

(d) Заявитель представляет любое исправление в Международное бюро в виде заменяющего листа, содержащего исправление. В сопроводительном письме, прилагаемом к заменяющему листу, обращается внимание на различия между заменяемым и заменяющим листами.

(e) Международное бюро принимает решение о том, представил ли заявитель исправления в применимый срок в соответствии с пунктом (b). Если исправление представлено в течение применимого срока, но не устраняет несоответствие, которое было предметом предложения в соответствии с пунктом (b)(i), Международное бюро может считать международную заявку изъятной в соответствии со статьей 14(1)(b).

## **Правило 92**

### **Переписка**

92.1 [Без изменений]

92.2 *Языки*

(a) [Без изменений]

(b) [Без изменений]

(c) [Сохраняется изъятие]

(d) [Без изменений] Любое письмо заявителя в Международное бюро составляется на английском, французском или любом другом языке публикации, который допускается Административной инструкцией.

(e) Любое письмо или уведомление Международного бюро заявителю или любому национальному ведомству составляется на английском, ~~или~~ французском или любом другом языке публикации, который допускается Административной инструкцией.

[Конец приложения и документа]