

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Восьмая сессия
Женева, 26-29 мая 2015 г.**

**ПЕРЕСЫЛКА ПОЛУЧАЮЩИМ ВЕДОМСТВОМ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОИСКА И/ИЛИ КЛАССИФИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПОИСКОВЫЙ ОРГАН**

Документ представлен Республикой Корея и Европейским патентным ведомством

РЕЗЮМЕ

1. Предлагается внести поправки в Инструкцию к РСТ, обязывающие получающее ведомство предоставлять компетентному международному поисковому органу результаты любого предшествующего поиска и/или классификации, произведенных этим ведомством в качестве национального ведомства в контексте любой предшествующей заявки (заявок), составляющей основу одного или нескольких притязаний на приоритет для международной заявки, при условии, что предоставление таких результатов совместимо с национальным законодательством, применяемым данным ведомством.

2. Это предложение было впервые рассмотрено на седьмой сессии Рабочей группы в 2014 г. и впоследствии скорректировано с учетом вопросов и замечаний, озвученных делегациями на седьмой сессии Рабочей группы и двадцать второй сессии Заседания международных органов в Токио в феврале 2015 г.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

3. Поскольку многие национальные ведомства стремятся сократить срок рассмотрения заявок, можно рассчитывать на то, что в ближайшем будущем эта процедура будет занимать менее десяти-одиннадцати месяцев. В свете того что стандартный международный поиск должен быть проведен в течение 16 месяцев с даты приоритета, ожидается, что в будущем к моменту проведения международного поиска число международных заявок с результатами предшествующего поиска по одной или нескольким аналогичным заявкам увеличится. В некоторых случаях национальные

отчеты о поиске сопровождаются письменными сообщениями, которые также могут представлять интерес для международного поискового органа. В заключение стоит также отметить, что сегодня появляется все больше международных заявок, «аналогам» которых национальное ведомство уже присвоило коды классификации до проведения международного поиска.

4. К сожалению, действующая процедура PCT не предусматривает официального требования пересылки результатов поиска или классификации в международный поисковый орган. В основном ведомство первой подачи и, соответственно, национальное ведомство, которое осуществляет поиск и/или классификацию до проведения международного поиска, выступает также в роли получающего ведомства. За исключением случаев, когда пересылка результатов предшествующего поиска и классификации является несовместимой с национальным законодательством, применяемым получающим ведомством, т.е. в случаях, когда получающее ведомство имеет фактическое право пересылать результаты поиска/или классификации другому ведомству, рассматриваемые результаты должны направляться в международный поисковый орган.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5. В настоящее время пересылка результатов предшествующего поиска осуществляется по усмотрению заявителей, который использует эти результаты в обоснование просьбы о возмещении суммы, уплаченной в качестве пошлины за проведение международного поиска, в соответствии с правилами 4.12 и 12*bis*. Эти результаты поиска относятся к заявкам, в которых может испрашиваться приоритет (правила 16.3 и 41.1). В других случаях результаты поиска по заявкам, в которых испрашивается приоритет, не являются основанием для просьбы о возмещении. Процедура, предусмотренная правилом 12*bis*, инициируется заявителем. Важно отметить, что в рамках излагаемой концепции не предлагается изменить существующие требования о возмещении, предусмотренные правилом 12*bis*. Поправки, которые предлагается внести в правило 12*bis*, направлены лишь на то, чтобы уточнить перечень документов, касающихся любого предшествующего поиска, которые подлежат передаче в получающее ведомство и должны быть представлены в международный поисковый орган, если заявителю было предложено сделать это. Как правило, результаты предшествующего поиска, направляемые в получающее ведомство, должны во всех случаях сопровождаться международной заявкой; что же касается предшествующей заявки, ее перевода на язык, допускаемый международным поисковым органом, или перевода результатов предшествующего поиска на приемлемый для данного органа язык, то эти документы могут быть направлены либо в получающее ведомство, либо – в других случаях – в международный поисковый орган сразу или по предложению данного органа.

6. В настоящее время в Инструкции не предусмотрен какой-либо другой вариант, в большей степени учитывающий интересы получающего ведомства. Предлагается скорректировать этот момент путем включения новых правил 41.2 и 23*bis*, предписывающих (положение обязательного характера) международному поисковому органу принимать во внимание, насколько это возможно, результаты любого, проведенного им предшествующего поиска (в качестве международного органа либо национального ведомства). Согласно новым правилам, если такой предшествующий поиск был проведен другим ведомством и результаты предшествующих поиска и классификации были переданы получающим ведомством международному поисковому органу или другим образом получены этим органом в приемлемом для него виде и порядке, то на основании новых положений этот орган при проведении международного поиска может принять во внимание данные результаты. Так, в распоряжении международного поискового органа появятся дополнительные результаты предшествующего поиска.

7. Существующий механизм пересылки результатов поиска международному поисковому органу, предложенный в правиле 12*bis*.1(c), создает ряд неудобств для заявителей. Во-первых, он не является автоматическим, поскольку требует со стороны заявителя прямо выраженной просьбы, а в случае с некоторыми получающими ведомствами уплаты административной пошлины. Во-вторых, он не предусматривает пересылку всех документов, которые могут потребоваться в обоснование просьбы о возмещении и которые также имеют ценность для международного поискового органа, в частности для переводов результатов поиска и предшествующей заявки, которые могут запрашиваться международным поисковым органом на основании правила 12*bis*.1(b)(ii) и (iii) (заявитель не может подать в получающее ведомств любой документ, упомянутый в правиле 12*bis*.1(b), даже в том случае, если он располагает им). Соответственно, заявителю может быть предложено представить эти документы непосредственно в международный поисковый орган на основании правила 12*bis*.1(b), несмотря на то что он уже представил те же бумаги в получающее ведомство.

8. По этой причине предлагается упростить систему и перенести все положения о пересылке документов, включенные в правило 12*bis*.1 и раздел 337 Административной инструкции, в правило 23*bis*.1, с тем чтобы все положения, касающиеся пересылки документов из получающего ведомства в международный поисковый орган на основе заявления в соответствии с правилом 12*bis*, были изложены в одном правиле. Кроме того, новое правило 23*bis*.2 обязывает получающее ведомство пересылать в компетентный международный поисковый орган результаты предшествующего поиска и/или классификации всякий раз, когда оно имеет их в своем распоряжении на момент передачи международному поисковому органу копии для поиска (эти результаты могут быть представлены заявителем при подаче или получены получающим ведомством другим способом до этого времени). Задача состоит в том, чтобы увеличить число случаев, когда получающее ведомство может пересылать рассматриваемые результаты.

9. Это предложение было впервые рассмотрено на седьмой сессии Рабочей группы в 2014 г. (документ PCT/WG/7/27) и впоследствии доработано с учетом вопросов и замечаний, озвученных делегациями на седьмой сессии Рабочей группы и на двадцать второй сессии Заседания международных органов в Токио в феврале 2015 г. (см. документ PCT/MIA/22/4 и пункты 54 - 58 резюме Председателя сессии в приложении к документу PCT/WG/8/2).

10. Теоретически новая процедура не должна повлечь за собой большую дополнительную нагрузку для получающих ведомств. Если получающее ведомство имеет в своем распоряжении результаты предшествующего поиска и/или классификации, в основном потому что изначально именно оно «генерирует» их в качестве ведомства первой подачи, либо в других случаях если ведомство имеет доступ к таким результатам и готово найти их, то оно просто приобщает их к копии для поиска, пересылаемой в компетентный международный поисковый орган, в той или иной форме, которая отвечает требованиям приложения F Административной инструкции. Однако в свете опасений, озвученных на двадцать второй сессии Заседания международных органов о потенциальной загрузке, которая ложится на получающие ведомства, предложение было скорректировано и решение вопроса о пересылке результатов поиска было оставлено на усмотрение конкретного получающего ведомства. Кроме того, в ближайшем будущем по мере внедрения механизма пересылки копий для поиска в международные поисковые органы через Международное бюро (система eSearchCopy), эта процедура может быть автоматизирована. Помимо этого, отпадет необходимость в переводе результатов предшествующего поиска и/или классификации, которые будут пересылаться на языке оригинала. В целом информация, представленная в результатах предшествующего поиска и/или классификации, является относительно автоматизированной и по этой причине ясна. Результаты предшествующего поиска должны давать представление о более раннем отчете о поиске или по меньшей мере перечне ссылок, а также более раннем заключении о поиске при наличии такового. Наконец, международный поисковый

орган с энтузиазмом отнесется к любым результатам предшествующей классификации, представленным в формате Совместной патентной классификации (предпочтительно) или МПК. Дополнительные пояснения этой процедуры могут быть включены в текст Административной инструкции или Руководства для Получающего ведомства.

11. В силу различия национальных законодательных подходов к вопросу о предоставлении информации, связанной с неопубликованными заявками, предлагается включить положение, позволяющее получающим ведомствам отказаться от соответствующей возможности, в тех случаях, когда пересылка копий результатов предшествующего поиска или классификации либо пересылка результатов в определенной форме (например, в форме полноценного отчета о поиске) без соответствующего разрешения заявителя несовместима с национальным законодательством, применяемым конкретным получающим ведомством (см. предлагаемую формулировку нового правила 23bis.2(d)).

12. Обмен результатами поиска и/или классификации позволит уменьшить нагрузку на международные поисковые органы, обеспечив большее единообразие результатов отчетов о международном поиске и результатов экспертизы на национальной фазе, а потенциально и повысить качество отчетов о международном поиске. Кроме того, наращивая эффективность поиска, новая процедура поможет международным поисковым органам в соблюдении сроков PCT, предусмотренных правилом 42, а также в достижении общей цели публикации заявок с кодом A1. Таким образом, это предложение будет отвечать не только интересам ведомств, но и пользователей системы.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ

13. Результаты предшествующего поиска и классификации актуальны для международного поискового органа даже тогда, когда соответствующее притязание на приоритет было изъято в соответствии с правилом 90bis.3. Кроме того, поскольку запрос на изъятие притязания на приоритет может быть подан в Международное бюро, самый простой и действенный вариант — обязать получающее ведомство пересылать в соответствии с предлагаемым правилом 23bis в том числе и результаты поиска и классификации в отношении изъятого притязания на приоритет. Этот момент необходимо уточнить в тексте Руководства для Получающего ведомства.

14. Рабочей группе предлагается рассмотреть предложения, изложенные в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 12 <i>bis</i> <u>Представление заявителем документов, касающихся предшествующего поиска</u> Копия результатов предшествующего поиска и предшествующей заявки; перевод	2
12 <i>bis.1</i> <u>Представление заявителем документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12</u> Копия результатов предшествующего поиска и предшествующей заявки; перевод	2
12 <i>bis.2</i> <u>Предложение Международного поискового органа представить документы, касающиеся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12</u>	4
Правило 23 <i>bis</i> <u>Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации</u>	6
23 <i>bis.1</i> <u>Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12</u>	6
23 <i>bis.2</i> <u>Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации, для целей правила 41.2</u>	7
Правило 41 <u>Принятие во внимание результатов предшествующего поиска</u>	9
41.1 <u>Принятие во внимание результатов предшествующего поиска на основании заявления в соответствии с правилом 4.12</u>	9
41.2 <u>Принятие во внимание результатов предшествующего поиска в других случаях</u>	9

Правило 12bis

Представление заявителем документов, касающихся предшествующего поиска

~~Копия результатов предшествующего поиска и предшествующей заявки; перевод~~

12bis.1 Представление заявителем документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12 ~~Копия результатов предшествующего поиска и предшествующей заявки; перевод~~

(a) Если заявитель в соответствии с правилом 4.12 обратился с просьбой к Международному поисковому органу принять во внимание результаты предшествующего поиска, проведенного тем же или другим Международным поисковым органом или национальным Ведомством, то заявитель с учетом пунктов (b) – (d) ~~(e) – (f)~~, представляет в Получающее ведомство вместе с международной заявкой копию результатов предшествующего поиска в любой форме (например, в форме отчета о поиске, перечня цитированных документов из уровня техники или заключения экспертизы), в которой они представлены соответствующим Органом или Ведомством.

~~(b) Международный поисковый орган может, с учетом пунктов (c) – (f), предложить заявителю представить ему в срок, который является разумным с учетом обстоятельств:~~

~~(i) копию соответствующей предшествующей заявки;~~

~~(ii) если предшествующая заявка составлена на языке, который не допускается Международным поисковым органом, — перевод предшествующей заявки на язык, который допускается этим Органом;~~

~~(iii) если результаты предшествующего поиска изложены на языке, который не допускается Международным поисковым органом, — перевод этих результатов на язык, который допускается этим Органом;~~

[Правило 12bis.1, продолжение]

~~(iv) — копию любого документа, процитированного в результатах предшествующего поиска.~~

[КОММЕНТАРИЙ: Положение пункта (b) перенесено в пункт (a) предлагаемого нового правила 12bis.2 (см. ниже).]

(b) ~~(e)~~ Если предшествующий поиск был проведен тем же Ведомством, которое теперь действует в качестве Получающего ведомства, то заявитель может вместо представления копии копий, упомянутой в пункте (a) пунктах (a) и (b)(i) и (iv), сообщить о своем желании, чтобы Получающее ведомство подготовило и переслало ее ~~их~~ в Международный поисковый орган. Такая просьба сообщается в заявлении и может сопровождаться уплатой Получающему ведомству, в его пользу, пошлины.

(c) ~~(d)~~ Если предшествующий поиск был проведен тем же Международным поисковым органом или тем же Ведомством, которое теперь действует в качестве Международного поискового органа, то представление копии или перевода, упомянутой в пункте (a) пунктах (a) и (b), в соответствии с этим пунктом ~~этими пунктами~~ не требуется.

~~(e) — Если в заявлении содержится утверждение в соответствии с правилом 4.12 (ii) о том, что международная заявка является такой же или по существу такой же, что и заявка в отношении которой был проведен предшествующий поиск, или что международная заявка является такой же или по существу такой же, что и эта предшествующая заявка, за исключением того, что она подана на другом языке, то представления копии или перевода, упомянутых в пунктах (b) (i) и (ii), в соответствии с этими пунктами не требуется.~~

[КОММЕНТАРИЙ: Положение пункта (e) перенесено в пункт (c) предлагаемого нового правила 12bis.2 (см. ниже).]

[Правило 12bis.1, продолжение]

(d) ~~(f)~~ Если копия ~~или перевод~~, упомянутая в пункте (a) ~~пунктах (a) и (b)~~, может быть получена Получающим ведомством или Международным поисковым органом в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки ~~или в форме приоритетного документа~~, и заявитель сообщает об этом в заявлении, то представление копии ~~или перевода~~ в соответствии с ЭТИМ ПУНКТОМ ~~этим пунктами~~ не требуется.

12bis.2 Предложение Международного поискового органа представить документы, касающиеся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12

(a) Международный поисковый орган может, с учетом пунктов (b) и (c) ~~пунктов (c) — (f)~~, предложить заявителю представить ему в срок, который является разумным с учетом обстоятельств:

(i) копию соответствующей предшествующей заявки;

(ii) если предшествующая заявка составлена на языке, который не допускается Международным поисковым органом, — перевод предшествующей заявки на язык, который допускается этим Органом;

(iii) если результаты предшествующего поиска изложены на языке, который не допускается Международным поисковым органом, — перевод этих результатов на язык, который допускается этим Органом;

(iv) копию любого документа, процитированного в результатах предшествующего поиска.

[КОММЕНТАРИЙ: Положение предлагаемого нового правила 12bis.2(a) перенесено из действующего пункта (b) правила 12bis.1 (см. выше); предлагается включить в текст незначительные поправки.]

(b) Если предшествующий поиск был проведен тем же Международным поисковым органом или тем же Ведомством, которое теперь действует в качестве Международного поискового органа, или если копия или перевод, упомянутые в пункте (a), могут быть получены Международным поисковым органом в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки или в форме приоритетного документа, то представление копии или перевода, упомянутых в пункте (a), в соответствии с этим пунктом не требуется.

(c) Если в заявлении содержится утверждение в соответствии с правилом 4.12 (ii) о том, что международная заявка является такой же или по существу такой же, что и заявка, в отношении которой был проведен предшествующий поиск, или что международная заявка является такой же или по существу такой же, что и эта предшествующая заявка, за исключением того, что она подана на другом языке, то представление копии или перевода, упомянутых в пунктах (a)(i) и (ii) ~~пунктах (b)(i) и (ii)~~, в соответствии с этими пунктами не требуется.

[КОММЕНТАРИЙ: Положение предлагаемого нового правила 12bis.2(c) перенесено из действующего пункта (e) правила 12bis.1 (см. выше); предлагается включить в текст незначительные поправки.]

Правило 23bis

Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации

23bis.1 Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12

(a) Получающее ведомство пересылает в Международный поисковый орган вместе с копией для поиска копию или перевод, упомянутые в правилах 12bis.1(a) и 12bis.2(a) и касающиеся предшествующего поиска, в отношении которых заявитель сделал заявление в соответствии с правилом 4.12, при условии, что эта копия или перевод:

(i) представлены заявителем в Получающее ведомство вместе с международной заявкой;

(ii) подготовлены и пересланы Получающим ведомством в этот Орган по просьбе заявителя; или

(iii) могут быть получены Получающим ведомством в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки, в соответствии с правилом 12bis.1(d).

(b) Получающее ведомство также пересылает в Международный поисковый орган вместе с копией для поиска копию результатов предшествующей классификации, проведенной этим Ведомством, при наличии таковых, если такие результаты не были включены в копию результатов предшествующего поиска, упомянутых в правиле 12bis.1(a).

23bis.2 Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации, для целей правила 41.2

(a) Для целей правила 41.2, если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в то же Ведомство, которое теперь действует в качестве Получающего ведомства, и предшествующий поиск в отношении такой предшествующей заявки или классификация по такой предшествующей заявке проводились этим Ведомством, то Получающее ведомство с учетом пункта (с) пересылает в Международный поисковый орган вместе с копией для поиска копию результатов такого предшествующего поиска в любой форме (например, в форме отчета о поиске, перечня цитированных документов из уровня техники или заключения экспертизы), в которой они представлены Ведомству, и копию результатов такой предшествующей классификации, проведенной этим Ведомством, при наличии таковых. Получающее ведомство также может переслать в Международный поисковый орган любые дополнительные документы, касающиеся такого предшествующего поиска, которые, по его мнению, будут полезны данному Органу для целей международного поиска.

(b) По усмотрению Получающего ведомства пункт (a) применяется *mutatis mutandis*, если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в иное Ведомство, чем то, которое теперь действует в качестве Получающего ведомства, и предшествующий поиск в отношении такой предшествующей заявки или классификация по такой предшествующей заявке проводились этим Ведомством, при этом Получающее ведомство может получить результаты такого предшествующего поиска или классификации в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки.

[Правило 23bis.2, продолжение]

(c) Пункты (a) и (b) не применяются, если предшествующий поиск был проведен тем же Международным поисковым органом или тем же Ведомством, которое теперь действует в качестве Международного поискового органа, или если Получающему ведомству известно, что Международный поисковый орган может получить копию результатов предшествующего поиска или классификации в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки.

(d) В той степени, в какой на [ДАТА] передача копий, упомянутых в пункте (a), или передача копий в определенной форме, упомянутых в пункте (a), без разрешения заявителя является несовместимой с национальным законодательством, применяемым Получающим ведомством, то этот пункт не применяется в отношении передачи таких копий или копий в определенной форме, имеющих отношение к любой международной заявке, поданной в это Получающее ведомство, до тех пор, пока такая передача, осуществляемая без разрешения заявителя, остается несовместимой с этим законодательством, при условии, что упомянутое Ведомство информирует об этом Международное бюро до [ДАТА]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

[КОММЕНТАРИЙ: Предлагается начать это положение об уведомлении формулировкой «В той степени, в какой ...», а не более общей формулировкой «Если...», с тем чтобы получающие ведомства имели определенную гибкость и могли передавать ограниченный объем информации в тех случаях, когда это разрешено национальным законодательством, даже если не представляется возможным представить полный отчет о поиске.]

Правило 41

Принятие во внимание результатов предшествующего поиска

41.1 *Принятие во внимание результатов предшествующего поиска [на основании заявления в соответствии с правилом 4.12](#)*

Если заявитель в соответствии с правилом 4.12 обратился с просьбой к Международному поисковому органу принять во внимание результаты предшествующего поиска и выполнил требования правила 12bis.1 и:

(i) предшествующий поиск был проведен тем же Международным поисковым органом или тем же Ведомством, которое теперь действует в качестве Международного поискового органа, то при проведении международного поиска Международной поисковой орган, насколько это возможно, должен принять эти результаты во внимание;

(ii) предшествующий поиск был проведен иным Международным поисковым органом или иным Ведомством, чем то, которое теперь действует в качестве Международного поискового органа, то при проведении международного поиска Международной поисковой орган может принять эти результаты во внимание.

41.2 *Принятие во внимание результатов предшествующего поиска в других случаях*

(a) Если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, в отношении которых предшествующий поиск был проведен тем же Международным поисковым органом или тем же Ведомством, которое теперь действует в качестве Международного поискового органа, то при проведении международного поиска Международной поисковой орган, насколько это возможно, должен принять во внимание результаты такого предшествующего поиска.

[Правило 41.2, продолжение]

(b) Если Получающее ведомство переслало в Международный поисковый орган копию результатов предшествующего поиска или предшествующей классификации в соответствии с правилом 23bis.2(a) или (b) или если эта копия может быть получена Международным органом в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки, то при проведении международного поиска Международной поисковый орган может принять эти результаты во внимание.

[Конец приложения и документа]