

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

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

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

Документ подготовлен Международным бюро

1. Ассамблея РСТ («Ассамблея») на своей тридцать шестой сессии, состоявшейся в сентябре-октябре 2007 г., внесла в Инструкцию к РСТ поправки, которые позволили создать систему дополнительного международного поиска. Эти поправки вступили в силу 1 января 2009 г. (документ РСТ/A/36/13).
2. На сорок третьей сессии Ассамблеи в октябре 2012 г. была проведена оценка системы дополнительного международного поиска. Решение, принятое по итогам этой оценки, изложено в пункте 27 документа РСТ/A/43/7:

«27. Ассамблея по истечении трех лет с момента внедрения системы дополнительного международного поиска провела ее оценку и постановила:

- (a) рекомендовать Международному бюро продолжить внимательно наблюдать за системой на протяжении следующего трехлетнего периода и информировать Заседание международных органов и Рабочую группу о развитии системы;*
- (b) рекомендовать Международному бюро, международным органам и национальным ведомствам, а также группам пользователей более активно информировать клиентов системы РСТ о данной услуге и поощрять ее использование;*

(с) *рекомендовать международным органам, которые предлагают услуги дополнительного международного поиска, рассмотреть возможность изменения объема предоставляемого в рамках системы обслуживания и, как следствие, размера пошлин, взимаемых за предоставляемые услуги, в целях придания им разумного характера, а также рекомендовать органам, которые в настоящее время не предлагают такие услуги, вновь рассмотреть возможность их предоставления в ближайшем будущем;*

(d) *провести повторную оценку системы в 2015 г. с учетом новых обстоятельств, в частности результатов усилий по внедрению моделей совместного поиска и экспертизы и усилий по повышению качества «основного» международного поиска».*

3. Для обновления информации и сбора данных и отзывов о системе дополнительного поиска, необходимых для проведения оценки, утвержденной решением Ассамблеи в пункте 27(d) документа PCT/A/43/7, Международное бюро направило в ведомства, выступающие в различном качестве (получающего ведомство, международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы и (или) указанного или выбранного ведомства), и некоторые межправительственные и неправительственные организации, представляющие интересы пользователей системы PCT, циркулярное письмо С. PCT 1429 от 23 октября 2014 г. Это письмо было также направлено заявителям, ранее запрашивавшим дополнительный международный поиск, с тем чтобы ознакомиться с мнением и этой категории пользователей. Циркулярное письмо будет представлено Рабочей группе в виде неофициального документа для ознакомления; оно также опубликовано на веб-сайте ВОИС: <http://www.wipo.int/pct/en/circulars/2014/index.html>.

ОТВЕТЫ НА ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО С. PCT 1429

4. В ответ на циркулярное письмо С. PCT 1429 Международное бюро получило 39 документов: 12 от международных поисковых органов и органов международной предварительной экспертизы (четыре из них предлагают услугу дополнительного международного поиска, а восемь не предлагают), 21 от других ведомств ИС и 6 от групп пользователей или заявителей.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

Международные органы, предлагающие услугу дополнительного международного поиска

5. Было отмечено, что просьбы о проведении дополнительного поиска поступают от небольшого числа заявителей, которые в основном пользуются системой на протяжении нескольких лет. Таким образом, можно предположить, что эта категория заявителей удовлетворена работой системы. Почти все просьбы о дополнительном международном поиске были поданы на английском языке. Поскольку тот или иной международный орган предлагает различные виды дополнительного международного поиска, большинство просьб касались лишь региональной документации; например, один из заявителей регулярно обращался с просьбой о проведении дополнительного международного поиска по документам на русском языке. Запросы о дополнительном международном поиске были обусловлены и другими мотивами, такими как поиск по пунктам формулы, которые не были проанализированы в рамках «основного» международного поиска из-за невыполнения требования единства изобретения или декларации, сделанной специалистом по экспертизе в соответствии со статьей 17(2)(а) в отношении формулы, по которой «основной» международный поисковый орган не обязан проводить поиск. Один из органов высказал следующее предположение: более пристальное изучение отчетов о дополнительном международном поиске позволило установить, что соответствующие документы использовались для принятия решения о переходе на национальную или

региональную фазу, поскольку во многих случаях заявитель, получив негативный прогноз в отчете о дополнительном международном поиске, принимал решение отказаться от процедур на национальной или региональной фазе.

6. Все международные органы сообщили, что при проведении дополнительного международного поиска принимают во внимание результаты отчета об «основном» международном поиске, если имеют доступ к этому документу. На практике это означает, что специалист по экспертизе, прежде чем принять решение о характере дополнительного поиска, оценивает, в каком объеме был проведен предшествующий поиск и какие документы были обнаружены, учитывая при этом желание заявителя получить результаты, отличные от результатов «основного» международного поиска, а не просто ссылки на документы, перечисленные в отчете о международном поиске. Один из органов сообщил, что всегда обнаруживает дополнительные документы. Опыт этого органа говорит о том, что в некоторых случаях определение патентоспособности различается для всех пунктов формулы изобретения, особенно если в ходе «основного» международного поиска были обнаружены только документы категории А, а в ходе дополнительного – документы категории Х и (или) Y, и во многих случаях для независимых пунктов формулы было дано отрицательное заключение о патентоспособности, а мнения насчет патентоспособности зависимых пунктов отличались. Другой орган отметил, что в тех немногих случаях, когда он проводил дополнительный международный поиск, результаты были аналогичны результатам «основного» международного поиска, однако в отчет включались ссылки на другие документы, отличные от обнаруженных в ходе «основного» международного поиска, для того чтобы предоставить заявителю дополнительную информацию. По словам третьего органа, в большинстве случаев результаты проведенного им дополнительного поиска отличались от результатов «основного» международного поиска, а большинство соответствующих предмету поиска ссылок, которые были обнаружены в ходе дополнительного международного поиска, представляли собой документы на национальном языке.

7. В целом международные органы, предлагающие возможность дополнительного международного поиска, считают, что эта услуга имеет ценность для заявителей в определенных обстоятельствах, например когда «основной» международный поисковый орган не проводил поиск по тем или иным пунктам формулы изобретения, когда заявители желают провести поиск по массивам документов на тех или иных языках или когда заявители желают получить дополнительную информацию до перехода заявки на национальную фазу.

Международные органы, не предлагающие услугу дополнительного международного поиска

8. Ни один из международных органов, не предлагающих услугу дополнительного международного поиска, не выразил намерения изменить свою позицию в ближайшее время, ссылаясь на загруженность и слабый интерес к данной системе со стороны заявителей. Международные органы из англоговорящих стран также отметили, что пользователи высказывали заинтересованность в проведении дополнительного поиска по документации на других языках, главным образом не входящей в минимум документации PCT; однако соответствующие международные органы не располагают такой документацией или не имеют к ней доступа.

9. По мнению одного из органов, усилия должны быть направлены на повышение качества «основного» международного поиска, поэтому данный орган не может поддержать систему дополнительного международного поиска, призванного дополнить результаты поиска информацией других международных поисковых органов, с тем чтобы охватить все многообразие языков документации, фиксирующей известный уровень

техники (патентные документы). Наоборот, каждый международный поисковый орган должен иметь возможности для проведения поиска по документам на иностранных языках в пределах минимума документации.

Указанные или выбранные ведомства

10. Большинство указанных или выбранных ведомств, ответивших на вопросник, не имеют опыта работы с международными заявками, переходящими на национальную фазу, для которых был составлен отчет о дополнительном международном поиске. Вместе с тем ведомства, имевшие опыт рассмотрения заявок с отчетом о дополнительном международном поиске на национальной фазе, отметили, что число таких случаев слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы насчет пользы отчета о дополнительном международном поиске для указанных или выбранных ведомств.

11. По информации одного из ведомств, если говорить о международных заявках с отчетом о дополнительном международном поиске, которые перешли на национальную фазу, то ведомство первой подачи в рамках делопроизводства на национальной фазе использовало лишь несколько патентных документов, отсутствовавших в отчете об «основном» поиске, но процитированных в отчете о дополнительном поиске, для принятия решения. В ответе того же ведомства далее отмечалось, что в некоторых случаях национальное ведомство при принятии решения испытывает трудности при работе с патентными документами, цитируемыми в отчете о дополнительном международном поиске, поскольку большинство таких документов являются не англоязычными (в отличие от отчета об «основном» международном поиске, в котором нередко перечислены эквиваленты на английском языке в семействе патентов-аналогов).

12. Однако в целом респонденты оценивают отчет о дополнительном международном поиске как полезный, поскольку он содержит информацию, позволяющую заявителю принять решение о целесообразности перехода на национальную фазу; кроме того, дополнительный международный поиск может упростить и ускорить делопроизводство на национальной фазе. Например, процедура Европейского патентного ведомства, которое помимо отчетов о дополнительном международном поиске направляет и письменное сообщение, обязывает заявителя дать ответ на сообщение о переходе на региональную европейскую фазу, при этом данная заявка не требует уплаты пошлины за дополнительный европейский поиск.

Клиенты, воспользовавшиеся услугой дополнительного международного поиска

13. Пользователи, прибегавшие к дополнительному международному поиску ранее, сообщили, что считают эту услугу полезной и планируют воспользоваться ею вновь. Один из пользователей заявил, что было бы весьма полезно приобщать к отчету о дополнительном международном поиске подробное письменное сообщение.

ПРИЧИНЫ МАЛОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

14. Принято считать, что отчет об «основном» международном поиске и письменное сообщение международного поискового органа являются качественными документами и удовлетворяют потребности заявителя в большинстве случаев. В полученных ответах указано, что причиной низкой заинтересованности заявителей в отчете о дополнительном международном поиске является размер пошлин и комплексность услуги. Другая часто упоминаемая причина малой востребованности связана с тем, что услуга дополнительного международного поиска не предлагается ни Японским патентным ведомством, ни Корейским ведомством интеллектуальной собственности, ни Государственным ведомством интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики.

15. Мнения респондентов о том, насколько хорошо заявители информированы об услуге дополнительного международного поиска, расходятся. Одни заявили, что малая востребованность дополнительного международного поиска обусловлена незнанием и призвали продолжать информировать общественность о данной возможности, тогда как другие сообщили, что заявители достаточно хорошо знакомы с системой дополнительного международного поиска, однако большинство из них сомневаются в том, что дополнительный международный поиск будет иметь существенную практическую пользу.

16. Ряд ведомств и пользователей прокомментировали вопрос о допустимых языках заявки при запросе дополнительного международного поиска. До настоящего времени почти все просьбы о дополнительном международном поиске касались международных заявок на английском языке. Однако, как было отмечено респондентами, использование других языков в рамках услуги дополнительного международного поиска добавит ей привлекательности и снизит потребность в переводе международной заявки для проведения дополнительного международного поиска.

17. Несколько ведомств полагают, что сроки, предусмотренные для проведения дополнительного международного поиска на международной фазе, не способствуют популярности услуги среди заявителей и не позволяют заявителям отсрочить свои расходы. Просьба о проведении дополнительного международного поиска должна быть подана до истечения 19 месяцев с даты приоритета, независимо от того, представлен ли в это время отчет об «основном» международном поиске или нет. Кроме того, отчет о дополнительном международном поиске должен быть составлен в течение 28 месяцев с даты приоритета. Таким образом, отчет о рассматриваемом поиске не предоставляет заявителю дополнительные сведения, позволяющие принять решение об изъятии заявки до международной публикации. Кроме того, в некоторых ответах было указано, что международная предварительная экспертиза является предпочтительным вариантом по сравнению с дополнительным международным поиском в свете того, что экспертиза позволяет заявителю внести исправления в пункты формулы изобретения. Наконец, некоторые ведомства отметили, что заявитель может счесть отчет о дополнительном международном поиске нецелесообразным в том случае, если указанные ведомства проводят собственный поиск по заявке, переходящей на национальную фазу.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

18. В полученных ответах были предложены два возможных варианта изменения системы дополнительного международного поиска, предусматривающие внесение поправок в Инструкцию к PCT.

(a) Один из международных органов отметил, что некоторые пользователи высказывали мнения о том, дополнительный международный поиск должен проводиться на основе измененного набора пунктов формулы изобретения, добавив при этом, что это увеличит нагрузку на орган, определенный для проведения дополнительного поиска, которому придется отслеживать вносимые изменения.

(b) Одно из ведомств предложило дать заявителю еще шесть месяцев для подачи запроса на проведение дополнительного международного поиска; это увеличит срок, в течение которого можно обратиться с просьбой о дополнительном международном поиске, до 25 месяцев. Другое ведомство высказало противоположную просьбу: сократить срок обращения с просьбой о дополнительном международном поиске для заявителя и срок составления отчета о дополнительном международном поиске для международного органа.

19. В некоторых ответах было предложено расширить круг международных органов, предлагающих услугу дополнительного международного поиска.

20. Один из международных органов сообщил, что сопровождает отчет о дополнительном международном поиске развернутым письменным сообщением, составленным по тем же критериям, что и письменное сообщение «основного» международного поискового органа. Этот орган предложил другим органам для дополнительного международного поиска предоставлять своим клиентам такую полезную дополнительную услугу.

21. В ответах некоторых ведомств и групп пользователей было предложено снизить размер пошлин, установленных международными органами за дополнительный международный поиск.

22. Был выдвинут ряд предложений о способах рассмотрения заявок с отчетом о дополнительном международном поиске на национальной фазе, которые могли бы повысить привлекательность услуги дополнительного международного поиска. Например, указанные или выбранные ведомства могли бы снизить пошлины, обеспечить ускоренное делопроизводство и признавать результаты поиска на международной фазе при рассмотрении заявок, которые сопровождаются отчетом о дополнительном международном поиске.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

23. Число пользователей системы дополнительного международного поиска по-прежнему является весьма низким. Тем не менее процент просьб о дополнительном международном поиске ежегодно рос в течение трех последних лет с момента последней оценки системы: так, в 2012 г. было получено 46 запросов, в 2013 г. – 67 запросов, а в 2014 г. – 102 запроса. Опыт клиентов, обращавшихся с просьбой о проведении дополнительного международного поиска, и международных органов, предоставлявших такую услугу, является преимущественно положительным.

24. Ответы на вопросник позволяют установить ряд причин, объясняющих низкий интерес к дополнительному международному поиску, в том числе необходимость перевода международной заявки, если она составлена на одном из языков, неприемлемых для международных органов, проводящих дополнительный международный поиск; размер пошлин; отсутствие международного органа, предлагающего услугу дополнительного поиска на одном из азиатских языков, а также, возможно, неосведомленность заявителей. Со времени предыдущей оценки в 2012 г. ни один международный орган не включил в перечень предлагаемых услуг дополнительный международный поиск, и лишь один орган для международного дополнительного поиска начал предлагать более дешевую услугу, ориентированную на поиск документов на национальных языках.

25. Ни в одном из поступивших ответов не предлагалось аннулировать услугу дополнительного международного поиска. Некоторые заявители продолжают обращаться с просьбами о дополнительном международном поиске, а международные органы, предлагающие такую систему, отмечают, что стоимость проведения дополнительного поиска минимальна по сравнению с затратами на внедрение этой системы. Таким образом, полагают международные органы, занимающиеся дополнительным международным поиском, с финансовой точки зрения было бы нелогично аннулировать эту услугу на данном этапе.

26. Что касается возможных дальнейших действий, то Рабочая группа могла бы рассмотреть предложения о том, как усовершенствовать систему дополнительного международного поиска, представленные в ответах на вопросник. Что касается внесения изменений в правовую базу, то было предложено разрешить проведение дополнительного международного поиска на основе пунктов формулы изобретения, измененных в соответствии со статьей 19. Однако этот вариант обяжет орган для дополнительного международного поиска отслеживать вносимые изменения. Кроме того,

с 1 июля 2014 г. все органы международной предварительной экспертизы должны проводить дополняющий поиск на основании нового правила 66.1 *ter*, в рамках которого можно продолжить поиск по измененным пунктам формулы изобретения на международной фазе.

27. Рабочая группа могла бы также рассмотреть другие инициативы по повышению привлекательности системы дополнительного международного поиска, выдвинутые ведомствами, выступающими в качестве международного поискового органа или органа международной предварительной экспертизы или указанного/выбранного ведомства, либо Международным бюро, не прибегая к изменению правовой базы. Помимо предложений о дальнейшем информировании общественности о данной системе, респонденты выразили заинтересованность в расширении круга международных органов, предлагающих услугу дополнительного международного поиска, особенно на определенных языках. Возможно, данная услуга стала бы более востребованной, если бы указанные или выбранные ведомства при рассмотрении заявок с отчетом о дополнительном международном поиске предоставляли заявителю полезное «дополнение». Своевременное предоставление отчетов об «основном» международном поиске также положительно отразилось бы на численности заявителей, которым приходится принимать решение о проведении дополнительного международного поиска, не имея на руках результатов «основного» международного поиска.

28. Со времени предыдущей оценки системы дополнительного международного поиска Европейское патентное ведомство, Корейское ведомство интеллектуальной собственности и Ведомство США по патентам и товарным знакам завершили в октябре 2012 г. второй пилотный проект в области совместного поиска и экспертизы. Результаты этой работы были доведены до сведения Рабочей группы на шестой сессии в мае 2013 г. (см. документ PCT/WG/6/22 Rev.). На двадцать второй сессии Заседания международных органов в феврале 2015 г. Европейское патентное ведомство представило документ, предлагающий начать третий пилотный проект по развитию системы совместного поиска и экспертизы (см. документ PCT/MIA/22/13). Срок предлагаемого проекта составляет порядка трех лет. В течение этого периода будет создана инфраструктура для реализации проекта, проведена регистрация пользователей и обеспечен переход пилотных заявок на международную и национальную или региональную фазы. Пилотный проект будет завершен не раньше второй половины 2018 г., после чего будет проведена его оценка.

29. В то же время Рабочая группа может предпочесть не начинать дискуссию о целесообразности изменения или аннулирования системы дополнительного международного поиска и рассмотрение третьего пилотного проекта, но продолжить наблюдение за системой в ближайшие годы и вынести рекомендацию Ассамблее о проведении еще одной оценки системы дополнительного международного поиска с целью принятия решения о ее дальнейшем развитии или возможном аннулировании, но только по завершении третьего пилотного проекта в области совместного поиска и экспертизы. С учетом графика предлагаемого третьего пилотного проекта в области совместного поиска и экспертизы целесообразно провести следующую оценку системы дополнительного международного поиска через пять лет.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ В РАМКАХ PCT

30. Вопрос о дополнительном международном поиске обсуждался на двадцать второй сессии Заседания международных органов в рамках PCT (PCT/MIA), состоявшейся в Токио 4 – 6 февраля 2015 г. Краткое описание этой дискуссии представлено в резюме Председателя (пункты 44 – 46 документа PCT/MIA/22/22; воспроизведены в приложении к документу PCT/WG/8/2), в частности в пункте 46:

«46. Несмотря на низкий уровень востребованности системы дополнительного международного поиска, никаких определенных мнений по вопросу о возможном аннулировании системы на данном этапе высказано не было. Текущие затраты на оказание сервиса на уровне дополнительного международного поискового органа минимальны в сравнении с инвестициями, необходимыми для организации сервиса дополнительного международного поиска. Органы, высказавшие свое мнение по поводу предложения об установлении пятилетнего срока до проведения следующей оценки системы, восприняли эту идею позитивно, но имели место расхождения во мнениях по поводу связи между дополнительным международным поиском и возможной моделью совместного поиска и экспертизы в рамках PCT».

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АССАМБЛЕИ СОЮЗА PCT

31. Если Рабочая группа сочтет целесообразным продолжить наблюдение за системой в ближайшие годы и вынести рекомендацию Ассамблее о проведении еще одной оценки системы дополнительного международного поиска с целью принятия решения о ее дальнейшем развитии или возможном аннулировании, но только по завершении третьего пилотного проекта в области совместного поиска и экспертизы, как предложено в пункте 29, выше, то она может рекомендовать Ассамблее принять следующее решение:

«Ассамблея PCT по истечении трех лет с момента внедрения системы дополнительного международного поиска, а затем в 2015 г. провела оценку данной системы и постановила:

- (a) рекомендовать Международному бюро продолжить внимательно наблюдать за системой на протяжении следующего пятилетнего периода и информировать Заседание международных органов и Рабочую группу о развитии системы;
- (b) рекомендовать Международному бюро, международным органам и национальным ведомствам, а также группам пользователей более активно информировать клиентов системы PCT о данной услуге и поощрять ее использование;
- (c) рекомендовать международным органам, которые предлагают услуги дополнительного международного поиска, рассмотреть возможность изменения объема предоставляемого в рамках системы обслуживания и, как следствие, размера пошлин, взимаемых за предоставляемые услуги, в целях придания им разумного характера, а также рекомендовать органам, которые в настоящее время не предлагают такие услуги, вновь рассмотреть возможность их предоставления в ближайшем будущем;
- (d) провести повторную оценку системы в 2020 г. с учетом новых обстоятельств, в частности результатов усилий по внедрению моделей совместного поиска и экспертизы и усилий по повышению качества «основного» международного поиска».

32. Рабочей группе предлагается:

- (i) прокомментировать вопросы, поднятые в настоящем документе, и*

*(ii) рассмотреть проект
рекомендации Ассамблее,
предложенный в пункте 31,
выше.*

[Конец документа]