

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

Девятая сессия
Женева, 17 - 20 мая 2016 г.

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

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе представлены предлагаемые поправки к правилу *23bis*, имеющие своей целью дополнительно уточнить взаимосвязь между правилом *23bis.2(a)*, с одной стороны, и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), и правилом *94.1bis*, с другой стороны.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Ассамблея РСТ на своей сорок седьмой сессии, состоявшейся 5 - 14 октября 2015 г., в числе прочего приняла поправки к Инструкции РСТ с целью обязать 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, составляющей основу притязания (притязаний) на приоритет (правила *12bis*, *23bis* и 41). Она также приняла решение о том, что эти поправки вступят в силу с 1 июля 2017 г. и будут применяться ко всем международным заявкам с датой международной подачи не ранее 1 июля 2017 г. (см. пункты 18 – 20 и приложение II документа РСТ/A/47/9).

3. После принятия этих поправок к Инструкции PCT внимание Международного бюро было обращено на то обстоятельство, что возможно существует противоречие между правилом 23*bis*.2(a), с одной стороны, и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), и новым правилом 94.1*bis*, с другой стороны.

4. В целом, согласно новому правилу 23*bis*.2(a), если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в то же ведомство, которое 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 пересылает в международный поисковый орган копию полученных им результатов такого предшествующего поиска и такой предшествующей классификации, если они уже имеются.

5. Однако, если

(a) «предшествующая заявка», согласно правилу 23*bis*.2(a), представляла собой международную заявку; и

(b) получающее ведомство, в которое была подана такая предшествующая заявка, также являлось международным поисковым органом в отношении такой предшествующей международной заявки, а также выполнило классификацию и поиск в отношении такой предшествующей заявки; и

(c) иное ведомство выполняет функции международного поискового органа в отношении поданной позднее международной заявки;

статья 30(2)(a)(i), применяемая на основании статьи 30(3), и новое правило 94.1*bis*, как представляется, будут препятствовать передаче получающим ведомством в международный поисковый орган копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации для целей поданной позднее международной заявки (если только заявитель не обратится с ходатайством о такой пересылке копий или не даст разрешение на такую пересылку копий получающим ведомством).

6. Статья 30(2)(a) (применяемая в отношении получающего ведомства на основании статьи (3)) предусматривает, что получающие ведомства не должны разрешать доступ к международной заявке третьим лицам за исключением случаев, когда имеется просьба или разрешение заявителя, до наступления наиболее ранней из следующих дат: (i) даты международной публикации международной заявки; (ii) даты получения материалов международной заявки в соответствии со статьей 20; и (iii) даты получения копии международной заявки в соответствии со статьей 22. Хотя даты, указанные в статье 30(2)(a)(ii) и (iii), не касаются получающих ведомств, в случае, упомянутом в пункте 5 выше, дата, указанная в статье 30(2)(a)(i), очевидно, будет препятствовать пересылке получающим ведомством копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации до даты международной публикации предшествующей международной заявки.

7. Аналогичным образом, правило 94.1*bis* (в формулировке, принятой Ассамблеей на ее сорок седьмой сессии, состоявшейся 5 – 14 октября 2015 г.) гласит, что до международной публикации международной заявки получающее ведомство не может предоставить доступ ни одному лицу ни к одному документу в хранящемся в ведомстве деле. Очевидно, что это положение также применимо, и в случае, упомянутом в пункте 5 выше, препятствует пересылке получающим ведомством копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации до даты международной публикации предшествующей международной заявки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. Для того чтобы урегулировать данное очевидное противоречие между правилом 23*bis*.2(a), с одной стороны, и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), и новым правилом 94.1*bis*, с другой стороны, предлагается внести дополнительную поправку в правило 23*bis*.2(a), предусмотрев в нем, что требование к получающему ведомству переслать в международный поисковый орган копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации применяется «с учетом статьи 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3)».

9. Таким образом, в описанном в пункте 5 выше редком случае получающее ведомство не пересылает в международный поисковый орган результаты любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации до даты международной публикации предшествующей международной заявки (если только заявитель не обратится с ходатайством о такой пересылке или не даст разрешение на такую пересылку получающим ведомством). На практике (что должно быть уточнено в Руководстве для получающих ведомств вместе с четким разъяснением того, что используемая в правиле 23*bis*.2(a) формулировка «с учетом статьи 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3)», охватывает редкий случай, описанный в пункте 5 выше) это означает, что в большинстве случаев получающее ведомство вообще не будет передавать в международный поисковый орган результаты любого такого предшествующего поиска и любой такой предшествующей классификации, поскольку к моменту международной публикации предшествующей международной заявки отчет о международном поиске в отношении поданной позднее международной заявки в большинстве случаев уже будет составлен.

10. Как представляется, нет необходимости в дополнительной поправке к правилу 23*bis*.2(a) путем введения положения, содержащего также ссылку на правило 94.1*bis* («с учетом правила 94.1*bis*»), так как установленная в правиле 94.1*bis* дата, на которую получающее ведомство имеет право предоставить доступ к хранимому в нем делу (и, следовательно, передать в международный поисковый орган результаты предшествующего поиска и предшествующей классификации), является той же датой, которая установлена в статье 30(2)(a)(i) (а именно дата международной публикации предшествующей международной заявки). Таким образом, включение в правило 23*bis*.2(a) положения, содержащего также ссылку на статью 30(2)(a)(i), представляется достаточным.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Ассамблея PCT на своей сорок седьмой сессии, состоявшейся 5 – 14 октября 2015 г., постановила, что новое правило 23*bis* вступит в силу 1 июля 2017 г. и будет применяться ко всем международным заявкам, датой международной подачи которых является 1 июля 2017 г. или более поздняя дата.

12. Предлагается, чтобы это же положение о дате вступления в силу было применено к дополнительной поправке к правилу 23*bis*, изложенному в приложении к настоящему документу, с тем чтобы в эту дату вступил в силу «исправленный» вариант (т.е. вариант с дополнительной поправкой) нового правила 23*bis*.

ОБСУЖДЕНИЕ НА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ В РАМКАХ PCT

13. Вышеприведенное предложение о внесении дополнительной поправки к правилу 23*bis* было обсуждено Заседанием международных органов на его двадцать третьей сессии, состоявшейся в Сантьяго, Чили, 20 – 22 января 2016 г. (см. документ PCT/MIA/23/3). В резюме председателя сессии приводится следующий краткий обзор состоявшегося обсуждения (см. пункты 38 – 43 документа PCT/MIA/23/14, воспроизведены в приложении к документу PCT/WG/9/2):

«38. Обсуждение проходило на основе документа PCT/MIA/23/3.

39. Органы поддержали предлагаемые поправки к Инструкции PCT, изложенные в документе, отметили, что они позволят надлежащим образом урегулировать явное противоречие между правилом 23bis.2(a) с одной стороны и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3) и правила 94.1bis, с другой, и тем самым дополнительно прояснят ситуацию для получающих ведомств. Ряд органов отметил необходимость включения дополнительных пояснений по этому вопросу в Руководство для получающих ведомств.

40. Ряд органов заявил, что они намерены уведомить Международное бюро о несовместимости правила 23bis с их национальным законодательством, независимо от дополнительных предлагаемых поправок к правилу 23, как они изложены в документе.

41. Отвечая на вопросы ряда органов, Международное бюро заявило, что оно готово дополнительно проанализировать предложение о внесении изменений в существующий бланк заявления, предусмотрев в нем, возможно, клетку для отметки галочкой, позволяющую заявителю указать, что он дает согласие на пересылку результатов предшествующего поиска или классификации получающим ведомством международному поисковому органу.

42. Отвечая на вопрос одного органа о том, могут ли результаты предыдущего поиска и/или классификаций пересылаться друг другу ведомствами, использующими eSearchCore, отдельно от копий протоколов поиска, Международное бюро заявило, что оно направит указания относительно порядка, которому должны следовать получающие ведомства.

43. Заседание приняло к сведению содержание документа PCT/MIA/23/3 и выразило удовлетворение в связи с намерением Международного бюро направить на рассмотрение Рабочей группы PCT предлагаемые поправки к Инструкции PCT».

14. В соответствии с обсуждением, состоявшимся на Заседании международных органов, Международное бюро представляет на рассмотрение Рабочей группы предложение о внесении дополнительной поправки в правило 23bis.

15. Рабочей группе предлагается прокомментировать предлагаемые поправки к Инструкции PCT, приводимые в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ РСТ¹

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 23bis Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации	2
23bis.1 [Без изменений] <i>Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12</i>	2
23bis.2 <i>Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации, для целей правила 41.2</i>	3
Правило 94 Доступ к делам	5
94.1 [Без изменений]	5
94.1bis [Без изменений] <i>Доступ к делам, хранящимся в получающем ведомстве</i>	5
94.1ter – 94.2 [Без изменений]	5

¹ Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста.

Правило 23bis

Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации

23bis.1 [Без изменений] *Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12*

(a) Получающее ведомство обязано переслать в Международный поисковый орган, совместно с копией отчета о поиске, любую копию, упоминаемую в правиле 12bis.1(a), касающуюся предшествующего поиска, в отношении которой заявитель направил заявление в соответствии с правилом 4.12, при условии, что любая такая копия:

- (i) была переслана заявителем получающему ведомству совместно с международной заявкой;
- (ii) была подготовлена и переслана получающим ведомством в этот орган по просьбе заявителя; или
- (iii) может быть получена получающим ведомством в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки, в соответствии с правилом 12bis.1(d).

(b) Если она не включена в копию результатов предшествующего поиска, упоминаемую в правиле 12bis.1(a), получающее ведомство также пересылает в международный поисковый орган, совместно с копией отчета о поиске, копию результатов любой предшествующей классификации, проведенной таким ведомством, если она уже проводилась.

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

(а) Для целей правила 41.2, если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в то же ведомство, которое 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 [статьи 30\(2\)\(а\), применяемой на основании статьи 30\(3\),](#) и пунктов (b), (d) и (e), 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, если они уже имеются. Получающее ведомство также может, [с учетом статьи 30\(2\)\(а\), применяемой на основании статьи 30\(3\),](#) 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) [Без изменений] Независимо от положений пункта (а), получающее ведомство может уведомить Международное бюро до 14 апреля 2016 г., что оно может, по просьбе заявителя, направленной совместно с международной заявкой, принять решение не пересылать результаты предшествующего поиска в международный поисковый орган. Международное бюро публикует любое уведомление, направляемое в соответствии с настоящим положением, в Бюллетене.

[Правило 23bis.2, продолжение]

(с) [Без изменений] По усмотрению получающего ведомства, пункт (а) применяется *mutatis mutandis*, если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в иное ведомство, чем то, которое 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.

(d) [Без изменений] Пункты (а) и (с) не применяются, если предшествующий поиск был выполнен тем же международным поисковым органом или тем же ведомством, которые выступают в качестве международного поискового органа, или если получающему ведомству известно о том, что копия результатов предшествующего поиска или классификации может быть получена международным поисковым органом в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки.

(е) [Без изменений] В той мере, в какой 14 октября 2015 г. пересылка копий, упоминаемых в пункте (а), или пересылка таких копий в конкретных формах, например в формах, упоминаемых в пункте (а), без разрешения заявителя несовместима с национальным законодательством, применяемым получающим ведомством, данный пункт не применяется к пересылке таких копий или к пересылке таких копий в соответствующей конкретной форме в связи с любой международной заявкой, поданной в такое получающее ведомство, пока такая пересылка без разрешения заявителя остается несовместимой с таким законодательством, при условии, что такое ведомство направит в Международное бюро соответствующее уведомление до 14 апреля 2016 г. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

Правило 94
Доступ к делам

94.1 [Без изменений]

94.1 *bis* [Без изменений] *Доступ к делам, хранящимся в получающем ведомстве*

(a) По просьбе заявителя или любого уполномоченного им лица получающее ведомство предоставляет доступ к любому документу, содержащемуся в его деле. Предоставление копий документов может быть обусловлено возмещением стоимости услуг.

(b) Получающее ведомство может по просьбе любого лица, но не ранее международной публикации международной заявки и с учетом пункта (с), предоставить доступ к любому документу, содержащемуся в его деле. Предоставление копий документов может быть обусловлено возмещением стоимости услуг.

(с) Получающее ведомство не предоставляет доступа в соответствии с пунктом (b) ни к какой информации, в отношении которой оно получило от Международного бюро уведомление о том, что эта информация была исключена из публикации в соответствии с правилом 48.2(l) или из публичного доступа в соответствии с пунктом (d) или (e) правила 94.1.

94.1 *ter* – 94.2 [Без изменений]

[Конец приложения и документа]