

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

**Девятая сессия  
Женева, 17 – 20 мая 2016 г.**

### **ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА**

*Документ подготовлен Международным бюро*

#### **РЕЗЮМЕ**

1. В соответствии с запросом, сформулированным на восьмой сессии Рабочей группы в 2015 г., в настоящем документе рассматриваются возможные варианты усовершенствования системы дополнительного международного поиска. В частности, предлагается внести в Инструкцию РСТ следующие изменения по вопросам, касающимся дополнительного международного поиска:

- продлить крайний срок для направления просьбы о проведении дополнительного международного поиска с 19 до 22 месяцев с даты приоритета; и
- предоставление органу, назначаемому для проведения дополнительного поиска, возможности прилагать ко всем его отчетам о дополнительном международном поиске письменное сообщение.

#### **ВВЕДЕНИЕ**

2. На своей восьмой сессии, состоявшейся в мае 2015 г., Рабочая группа обсудила документ (документ РСТ/WG/8/6), посвященный анализу системы дополнительного международного поиска, который должен был состояться на сорок седьмой сессии Ассамблеи РСТ в октябре 2015 г. Резюме этого обсуждения приводится в пунктах 84-90 Резюме Председателя (документ РСТ/WG/8/25); подробное изложение всех выступлений содержится в пунктах 239-251 отчета о сессии (документ РСТ/WG/8/26).

3. Настоящий документ представляет собой ответ на высказанное в прошлом году предложение Рабочей группы представить на ее следующей сессии документ, посвященный рассмотрению возможных вариантов усовершенствования системы дополнительного международного поиска (см. пункт 250 документа РСТ/WG/8/26).

#### **ОБСУЖДЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ**

4. При подготовке текущей сессии Рабочей группы Заседание международных органов обсудило на своей двадцать третьей сессии, состоявшейся в январе 2016 г., на основе документа РСТ/MIA/23/4 вопрос о внесении в систему дополнительного международного поиска трех возможных изменений, а именно:

- допущения дополнительного международного поиска на основе формулы изобретения, изменённой в соответствии со статьей 19;
- продления крайнего срока для направления просьбы о проведении дополнительного международного поиска; и
- включения письменного сообщения в систему дополнительного международного поиска.

5. Краткое изложение обсуждения этих изменений на сессии Заседания международных органов дано в пунктах 52-58 Резюме Председателя (см. документ РСТ/MIA/23/14, воспроизведенный в Приложении к документу РСТ/WG/9/2). В частности, в приведенных ниже пунктах 53-55 приводится резюме комментариев по трем предлагаемым изменениям, упоминаемым в пункте 4, выше:

«53. Органы поддержали идею продления крайнего срока подачи просьбы о дополнительном международном поиске с 19 до 22 месяцев с даты приоритета, что будет соответствовать крайнему сроку подачи просьбы о проведении предварительной международной экспертизы.

54. Некоторые органы выразили озабоченность по поводу допущения возможности подачи просьбы о проведении дополнительного международного поиска с измененными пунктами формулы изобретения. Было, в частности, сказано, что возможность такого дополнительного поиска будет противоречить первоначальному намерению ограничить дополнительный поиск национальными фондами или документами на конкретных языках, что поиск в отношении возможно скорректированного объекта изобретения должен осуществляться в порядке, который уже предусмотрен пунктом 15.25 Руководства по международному поиску и международной предварительной экспертизе, и что это будет иметь ограниченный дополнительный эффект в сравнении с порядком, предусмотренным главой II.

55. Некоторые органы заявили, что если включать письменное сообщение в состав дополнительного международного поиска, решение вопроса об этом должно быть оставлено на усмотрение органа, проводящего дополнительный поиск. В этой связи была также выражена озабоченность по поводу того, что включение письменного сообщения в обязательном порядке может побудить другие органы не предлагать услуги дополнительного международного поиска. Некоторые из этих органов также указали, что органы, которые готовят письменные сообщения, могут повысить пошлины за проведение дополнительного международного поиска для возмещения дополнительного рабочего времени, необходимого на подготовку сообщений. Один орган отметил, однако, что при составлении поправки к правилу 45bis.7(e)(i) было бы полезным предусмотреть обязательность пояснений по ссылкам на документы, которые считаются релевантными. Другой орган выразил сожаление по поводу того, что сообщения, которые он уже сейчас прилагает к отчетам о дополнительном международном поиске, составляются по тем же

нормам, что и письменные сообщения, прилагаемые к результатам «основного» международного поиска, однако не могут служить основанием запроса, подаваемого в рамках системы ускоренного патентного делопроизводства (РРН). Соответственно, этот орган предложил, чтобы, по выбору органа, проводящего дополнительный международный поиск, такому сообщению присваивался тот же статус, что и любому иному письменному сообщению, предусмотренному положениями главы I или главы II.»

## **ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ**

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЁННОЙ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ**

6. В пунктах 7-21 документа PCT/MIA/23/4 анализируется возможность допущения дополнительного международного поиска на основе изменённой формулы изобретения. Согласно результатам проведенного анализа, трудно представить, как поиск на основе изменённой формулы изобретения мог бы стать дополнением основного международного поиска, а не «перезапуском» процедуры международного поиска.

7. Очевидно, что «перезапущенный» международный поиск, проводимый на основе изменённой формулы изобретения, не будет соответствовать текущим правовым нормам, регулирующим порядок проведения дополнительного международного поиска, и будет создавать различные проблемы:

- «перезапущенный» международный поиск, не будет вариантом действий в рамках системы дополнительного международного поиска; он будет означать введение в международный поиск нового элемента (представляя собой фактически повторный поиск, основанный на ином наборе пунктов формулы изобретения);
- неясно, какие дополнительные преимущества «перезапущенный» международный поиск будет обеспечивать заявителю в сравнении с порядком, предусмотренным главой II;
- орган, назначенный для выполнения «перезапущенного» международного поиска, должен будет определить, вошли ли в изменённую формулу изобретения какие-то объекты, не охватываемые информацией, раскрытой в первоначально поданной международной заявке; если такие объекты будут выявлены, заявитель не будет иметь возможности исправить ситуацию в рамках процедуры, предусмотренной главой I, чтобы продолжить «перезапущенный» международный поиск, а должен будет направить ходатайство об удалении добавленных объектов на международной фазе, предусмотренное положениями главы II;
- определение объема изменённой формулы изобретения, представляющей собой предмет «перезапущенного» международного поиска, будет затруднительным;
- текущая правовая база, определяющая компетенцию международных поисковых органов в части проведения дополнительного поиска, может не работать в случае «перезапущенного» международного поиска; в частности, лишение основного международного поискового органа возможности проведения «перезапущенного» международного поиска сведет роль основного международного поиска просто к «предварительному» международному поиску; и
- увеличивается вероятность частичного совпадения поисковой документации и дублирования усилий различных международных поисковых органов.

8. Учитывая приведенные выше выводы и соображения, Международное бюро не считает целесообразным предлагать допущение возможности направления просьб о проведении дополнительного международного поиска в случае изменения формулы изобретения в соответствии со статьей 19.

#### КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ПРОСЬБЫ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

9. Что касается предложения о внесении в Инструкцию изменений, предусматривающих продление крайнего срока подачи просьбы о проведении дополнительного международного поиска до 21 или 22 месяцев с даты приоритета, представляется, что следует учесть следующие основные моменты (см. также пункты 22-31 документа PCT/MIA/23/4):

- до срока, к которому заявитель обязан принять решение о том, будет ли он направлять просьбу о проведении дополнительного международного поиска, отчет о международном поиске будет готов (согласно последним данным) в отношении еще 3% или 4% международных заявок; таким образом, до истечения нового крайнего срока подачи просьбы о проведении дополнительного международного поиска, составляющего 22 месяца, отчет о международном поиске не будет готов в отношении только 2% или 3% заявок;
- введение нового 22-месячного крайнего срока подачи просьбы о проведении дополнительного международного поиска приведет к тому, что до крайнего срока подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы будет готово меньше отчетов о дополнительном международном поиске; и
- в распоряжении органа будет меньше времени для проведения дополнительного международного поиска; это вызовет увеличение задержек в рассмотрении заявок по причине невыполнения формальных требований, неуплаты пошлин к моменту подачи просьбы или обращения заявителя с ходатайством о пересмотре вынесенного органом решения о несоответствии требованию единства изобретения.

10. Учитывая, что предложение о продлении крайнего срока подачи просьбы о проведении дополнительного международного поиска с 19 до 22 месяцев с даты приоритета, с тем, которое привело бы этот срок в соответствие с крайним сроком подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы, было поддержано международными органами, в Приложении к настоящему документу представлено соответствующее предложение. Согласно этому предложению, если Международное бюро пересылает просьбу о проведении дополнительного поиска и другие документы, перечисленные в правиле 45bis.4(e), после истечения 22 месяцев с даты приоритета в связи с подачей просьбы о проведении дополнительного международного поиска в дату, близкую к дате истечения нового крайнего срока, предлагаемого в правиле 45bis.5(a), орган будет начинать дополнительный международный поиск сразу после получения этих документов. Следует отметить, что в таких случаях Международное бюро должно получить от «основного» международного поискового органа отчет о международном поиске и письменное сообщение, чтобы иметь возможность переслать эти документы в орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, одновременно с такой просьбой.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ ПИСЬМЕННОГО СООБЩЕНИЯ

11. Что касается предложения о внесении в Инструкцию изменений, обязывающих или разрешающих органам, проводящим дополнительный поиск, прилагать к отчету о дополнительном международном поиске письменное сообщение, то включение бóльшим

числом органов в свои отчеты о дополнительном международном поиске дополнительных пояснений, соответствующих стандартам составления письменного сообщения международного поискового органа (см. пункты 32-45 документа PCT/MIA/23/4) не требует внесения каких-либо изменений в Инструкцию. Однако если вносить в правовую базу изменения, предусматривающие предоставление дополнительной информации, прилагаемой к отчету о дополнительном международном поиске, могут быть рассмотрены следующие две альтернативы:

- внесение в правило 45bis.7(e) изменений, предусматривающих обязательность включения пояснений по документам, упоминаемым в отчете о дополнительном международном поиске и признаваемым релевантными; или
- включение в отчет о дополнительном международном поиске письменного сообщения; в этом случае, помимо определения содержания сообщения, необходимо будет принять решение о том, в каких случаях письменное сообщение должно быть обязательным, или оставить решение вопроса о том, в каких случаях должно составляться письменное сообщение, на усмотрение каждого органа.

12. Участники Заседания международных органов не поддержали идею о том, чтобы обязать органы, выполняющие дополнительный поиск, всегда прилагать к отчету о дополнительном международном поиске письменное сообщение. Один орган отметил, однако, что при внесении изменения в правило 45bis.7(e) было бы целесообразным предусмотреть обязательность включения пояснений в отношении ссылок на документы, которые признаются релевантными. Было также предложено, чтобы органам была предоставлена альтернативная возможность прилагать письменное сообщение к отчету о дополнительном международном поиске (см. пункт 5 выше).

13. Стремясь сохранить свободу действий органов в вопросах проведения дополнительного поиска, Международное бюро предлагает не вносить в правило 45bis.7(e) изменения, делающие обязательным включение пояснений по вопросу о релевантности документов, ссылки на которые содержатся в отчете о дополнительном международном поиске. Тем не менее, поскольку, судя по всему, эти пояснения будут полезны для заявителей и третьих сторон, их включение будет настоятельно рекомендоваться.

14. Что касается предложения о предоставлении органу альтернативной возможности прилагать к отчету о дополнительном международном поиске письменное сообщение, следует отметить, что, хотя введение такой возможности могло бы в принципе быть полезным добавлением к системе дополнительного международного поиска, оно также вводило бы в систему дополнительную степень сложности. Услуги, предлагаемые органами в связи с дополнительным международным поиском, уже различаются; в результате введения такой альтернативной возможности эти различия могут лишь увеличиться.

15. Кроме того, одно из преимуществ, связанных с введением такой возможности, будет состоять в том, что указанные ведомства смогут использовать положительное письменное сообщение, составленное при проведении дополнительного международного поиска, в качестве основания для направления запросов в рамках системы ускоренного патентного делопроизводства PCT (PCT-PPH). Однако, судя по всему, это будет целесообразным только в том случае, если дополнительный международный поиск проводился по всему минимуму документации PCT. Соответственно, это могло бы способствовать дальнейшему уходу от реального дополнительного международного поиска в сторону того, что, по существу, будет являться полномасштабным вторым международным поиском. Это могло бы также привести к избирательному подходу при использовании механизма PCT-PPH со стороны заявителей, имеющих в своем

распоряжении два различных отчета: отчет главного международного поискового органа и отчет органа, назначенного для проведения дополнительного поиска.

16. В связи с этим Рабочая группа могла бы рассмотреть вопрос о целесообразности отражения такой альтернативной возможности в Инструкции. Для облегчения обсуждения этого вопроса в Приложении приводится предлагаемый новый текст правил 45bis.7bis и 45bis.8(b-bis). Согласно предлагаемому новому тексту правила 45bis.7bis, любой орган, желающий направлять такие письменные сообщения, должен включить соответствующее положение в свое соглашение с Международным бюро, предусмотренное статьей 16(3)(b). Для внесения определенности в эти вопросы в интересах заявителей орган, принимающий решение о включении такого положения, обязан будет прилагать письменные сообщения ко всем составляемым им отчетам о дополнительном международном поиске. Письменное сообщение будет составляться так же, как и письменное сообщение (основного) международного поискового органа и пересылаться в Международное бюро вместе с отчетом о дополнительном международном поиске или сообщением о том, что отчет о дополнительном международном поиске не будет направлен. Однако повторное указание классификации (основного) международного поискового органа в письменном сообщении не будет обязательным требованием, поскольку оно не является элементом отчета о дополнительном международном поиске.

17. Если просьба о проведении международной предварительной экспертизы согласно новому правилу 45bis.8(b-bis) не направляется, Международное бюро направляет указанному ведомству письменное сообщение по истечении 30 месяцев с даты приоритета, за исключением случаев, когда заявитель направляет ходатайство о досрочном переходе на национальную фазу. Письменное сообщение переводится на английский язык, и заявитель может направить письменные замечания в отношении правильности перевода, как и в отношении заключений международной предварительной экспертизы о патентоспособности (глава I).

18. При получении просьбы о проведении международной предварительной экспертизы Международное бюро пересылает письменное сообщение органу международной предварительной экспертизы; в Административную инструкцию может быть включен соответствующий новый раздел, аналогичный разделу 420(b), касающемуся отчета о дополнительном международном поиске. Письменное сообщение, предусмотренное новым правилом 45.bis.8(b-ter), будет в этом случае приниматься во внимание органом международной предварительной экспертизы при подготовке любого письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы о патентоспособности (глава II), кроме тех случаев, когда он уже начал составление такого сообщения или отчета.

*19. Рабочей группе предлагается прокомментировать предлагаемые поправки к Инструкции к РСТ, сформулированные в приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ<sup>1</sup>

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 45bis	Дополнительные международные поиски .....	2
45bis.1	Просьба о дополнительном поиске .....	2
45bis.2 - 4	[Без изменений] .....	2
45bis.5	[Без изменений] Начало, основа и объем дополнительного международного поиска .....	2
45bis.6 и 7	[Без изменений] .....	2
45bis.7bis	Письменное сообщение Органа, назначенного для проведения дополнительного поиска .....	3
45bis.8	Пересылка и действие отчета о дополнительном международном поиске и письменного сообщения Органа, назначенного для проведения дополнительного поиска .....	3
45bis.9	Международные поисковые органы, являющиеся компетентными для проведения дополнительного международного поиска .....	5
Правило 90bis	Изъятия .....	6
90bis.1 - 3	[Без изменений] .....	6
90bis.3bis	Изъятие просьбы о дополнительном поиске .....	6
90bis.4 - 7	[Без изменений] .....	6

---

<sup>1</sup> Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста.

## Правило 45bis

### Дополнительные международные поиски

#### 45bis.1 *Просьба о дополнительном поиске*

(a) Заявитель может в любое время до истечения ~~49~~ 22 месяцев с даты приоритета обратиться с просьбой о проведении в отношении международной заявки дополнительного международного поиска Международным поисковым органом, который является компетентным для этого в соответствии с правилом 45bis.9. С такими просьбами заявитель может обращаться сразу к нескольким таким органам.

(b) - (e) [Без изменений]

#### 45bis.2 - 4 *[Без изменений]*

#### 45bis.5 *[Без изменений]* Начало, основа и объем дополнительного международного поиска

(a) [Без изменений] Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, начинает дополнительный международный поиск незамедлительно после получения документов, перечисленных в правиле 45bis.4(e)(i) – (iv), при условии, что Орган может, по своему выбору, отложить начало поиска до того, как он также получит документы, перечисленные в правиле 45bis.4(e)(v), или до истечения 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, что наступит раньше.

(b) - (h) [Без изменений]

#### 45bis.6 и 7 *[Без изменений]*



45bis.7bis Письменное сообщение Органа, назначенного для проведения дополнительного поиска

(a) Если это указано в применимом соглашении, предусмотренном статьей 16(3)(b), Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, обязан, одновременно с подготовкой отчета о дополнительном международном поиске или декларацией о том, что отчет о дополнительном международном поиске не будет составляться, упомянутой в статье 17(2)(a) и предусмотренной правилом 45bis.5(c), составить письменное сообщение о том,

(i) представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень (неочевидным) и промышленно применимым;

(ii) соответствует ли международная заявка требованиям Договора и настоящей Инструкции, в той мере, в какой это проверяется Органом, назначенным для проведения дополнительного поиска.

Письменное сообщение должно также сопровождаться другими замечаниями, предусмотренными настоящей Инструкцией.

(b) Для целей составления письменного сообщения статьи 33(2) - (6), 35(2) и (3) и правила 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) и (d), 70.3, 70.4(ii), 70.6 -70.10, 70.12, 70.14 и 70.15(a) применяются mutatis mutandis.

45bis.8 Пересылка и действие отчета о дополнительном международном поиске и письменного сообщения Органа, назначенного для проведения дополнительного поиска

(a) Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, обязан в тот же день переслать

*[Правило 45bis.8(a), продолжение]*

(i) один экземпляр отчета о дополнительном международном поиске или, соответственно, декларации о том, что отчет о дополнительном международном поиске не будет составляться, и

(ii) в соответствующих случаях, один экземпляр письменного сообщения, предусмотренного правилом 45bis.7bis,

в Международное бюро и один экземпляр заявителю.

(b) [Без изменений] С учетом пункта (c), статья 20(1) и правила 45.1, 47.1(d) и 70.7(a) применяются так, как если бы отчет о дополнительном международном поиске являлся частью отчета о международном поиске.

(b-bis) За исключением случаев, когда было составлено или должно быть составлено заключение международной предварительной экспертизы, правила 44bis.2 - 44bis.4 применяются к письменному сообщению, составляемому в соответствии с правилом 45bis.7bis, mutatis mutandis.

(b-ter) Если требуется составление заключения международной предварительной экспертизы, с учетом пункта (c), правила 62bis и 66.1bis(d) применяются в отношении письменного сообщения, составляемого на основании правила 45bis.7bis, mutatis mutandis.

(c) Орган международной предварительной экспертизы может не принимать во внимание отчет о дополнительном международном поиске или письменное сообщение, составляемое в соответствии с правилом 45bis.7bis, для целей письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы, если он получает его после того, как он начал составлять сообщение или заключение.

45bis.9 *Международные поисковые органы, являющиеся компетентными для проведения дополнительного международного поиска*

(a) [Без изменений] Международный поисковый орган является компетентным для проведения дополнительного международного поиска, если о его готовности делать это объявлено в применимом соглашении, заключенном в соответствии со статьей 16(3)(b), с учетом любых ограничений и условий, предусмотренных в этом соглашении.

(a-bis) Любой Международный поисковый орган, являющийся компетентным для проведения дополнительного международного поиска, может указать в соответствующем соглашении, предусмотренном статьей 16(3)(b), что он будет составлять письменное сообщение, предусмотренное правилом 45bis.7bis, одновременно с отчетом о дополнительном международном поиске или декларацией о том, что отчет о дополнительном международном поиске составляться не будет, упомянутой в статье 17(2)(a).

(b) и (c) [Без изменений]

## Правило 90bis

### Изъятия

90bis.1 - 3 *[Без изменений]*

90bis.3bis *Изъятие просьбы о дополнительном поиске*

(a) Заявитель может изъять просьбу о дополнительном поиске в любое время до даты пересылки заявителю и Международному бюро в соответствии с правилом 45bis.8(a) отчета о дополнительном международном поиске или декларации о том, что такой отчет не будет подготовлен, [и, в соответствующих случаях, письменного сообщения, составляемого в соответствии с правилом 45bis.7bis.](#)

(b) Изъятие считается осуществленным по получении в срок, предусмотренный пунктом (a), уведомления, адресованного заявителем, по его усмотрению, Органу, назначенному для проведения дополнительного поиска, или Международному бюро, при условии, что если это уведомление не достигло Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, достаточно заблаговременно для того, чтобы предотвратить пересылку отчета или декларации [и письменного сообщения](#), упомянутых в пункте (a), то рассылка этого отчета или декларации в соответствии со статьей 20(1), применяемой в силу правила 45bis.8(b), [и рассылка такого письменного сообщения, предусмотренного правилом 44bis.2, согласно положениям правила 45bis.8\(b-bis\).](#) все равно осуществляется.

90bis.4 - 7 *[Без изменений]*

[Конец приложения и документа]