

PCT/WG/7/19

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 19 مايو 2014

معاهدة التعاون بشأن البراءات الفريق العامل

الدورة السابعة

جنيف، من 10 إلى 13 يونيو 2014

توضيح الإجراء المتعلق بتضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة

من إعداد المكتب الدولي

ملخص

1. تلخص هذه الوثيقة ردود المكاتب على استبيان بشأن الإجراءات المتعلقة بتضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة بموجب القاعدة 20. وتُظهر الردود أن للمكاتب آراء مختلفة حول ما إذا كان ينبغي السماح بأن تحل المواصفات الكاملة محل المطالب و/أو عناصر وصف الطلب الدولي المودعة خطأً. وأعربت المكاتب أيضاً عن وجهات نظر مختلفة بشأن القضايا المتصلة بذلك مثل تضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة من طلبات متعددة بشأن الأولوية، واعتبار الأجزاء أو العناصر المودعة خطأً تعديلاً بموجب إجراء الفصل الثاني، وقبول مطالب الأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي.

2. ونظراً لانعدام توافق الآراء بشأن كيفية تعديل الإطار التشريعي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) لتوضيح تفسير الأحكام المتعلقة بتضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة، سيواصل المكتب الدولي العمل مع المكاتب المهتمة لاستكشاف السبل الممكنة لتحقيق قدر أكبر من الاتساق واليقين القانوني للمودعين. وتبين الردود على الاستبيان بوضوح أيضاً أنه لا يوجد توافق الآراء بين الدول الأعضاء بشأن مسألة ما إذا كانت المطالبة بالأولوية الواردة في طلب دولي على أساس طلب سابق يحمل نفس تاريخ إيداع الطلب الدولي هي مطالبة صالحة في إطار معنى المادة 8 من معاهدة البراءات. ولأن هذه المسألة قد تبدو أنها غير مرتبطة بمعاهدة البراءات بل هي مرتبطة بكيفية تفسير المادة 4 (ج) (2) من اتفاقية باريس، قد ترغب الدول الأعضاء في البت في استكشاف الفريق العامل لهذه المسألة (بهدف الاتفاق على تفسير موحد لاتفاقية باريس بين جميع الدول الأعضاء في معاهدة البراءات) أو بالأحرى في سياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات.

معلومات أساسية

3. ناقش الفريق العامل لمعاهدة البراءات في دورته السادسة اقتراحاً قدمه مكتب البراءات الأوروبي تحت عنوان "توضيح الإجراء المتعلق بتضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة" (الوثيقة PCT/WG/6/20). ويسعى الاقتراح إلى معالجة التفسير الذي يبدو مختلفاً لأحكام للقواعد 4.18 و 20.5 و 20.6 بين مكاتب تسلم الطلبات والمكاتب المعينة/المنتخبة. ويؤدي هذا التفسير المختلف إلى اتباع ممارسات مختلفة في المكاتب عندما يتضمن الطلب الدولي، في تاريخ الإيداع الدولي، عناصر المطلب (المطالب) الكاملة الضرورية (ولكنها مودعة خطأ) و/أو عناصر الوصف الكاملة الضرورية (ولكنها مودعة خطأ) (انظر المادة 11(1)3"د) و(ه)) ولكن المودع، مع ذلك، يطلب بتضمين جميع المطالب و/أو جميع عناصر الوصف الواردة في طلب الأولوية بالإحالة "كأجزاء غير موجودة" من أجل إبدال كامل (في مرحلة لاحقة) لعناصر المطالب و/أو الوصف للطلب الدولي المقدمة عن خطأ عندما أودع أصلاً بنسخة "صحيحة" معادلة لتلك العناصر الواردة في طلب الأولوية.

4. وترى بعض المكاتب أن هذه الممارسة غير جائزة بموجب القواعد أعلاه. وتدفع هذه المكاتب بأن تعريف مصطلح "الجزء غير المتوفر" لعنصر المطالب أو عنصر الوصف يشير إلى أن بعضاً من أجزاء ذلك العنصر غير موجودة ولكن تم إيداع الأجزاء الأخرى لذلك العنصر. وبالتالي، فإن تضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة سيتطلب اعتبار أن "الجزء غير المتوفر" لعنصر المطلب أو الوصف الذي ينبغي تضمينه بالإحالة "يكمل" العنصر (غير الكامل) كما هو وارد في الطلب الدولي في تاريخ الإيداع الدولي، ولا يحل محله بشكل كامل. وهذه الممارسة تؤدي إلى صعوبات كبيرة لإدارة البحث الدولي التي تعالج طلباً دولياً يتضمن بطبيعته مجموعتين من المطالب ووصفين ("هل ينبغي إجراء بحث بشأن كل واحد منهما؟ وهل ينبغي إثارة اعتراض بشأن انعدام وحدة الاختراع؟") أو في حال عدم إجراء ذلك التضمين إلا بعد أن بدأت الإدارة في البحث الدولي وربما بعد أن أعدت تقرير البحث الدولي، مما يعني أن عليها إجراء بحث ثانٍ دون إمكانية فرض رسوم بحث ثانٍ على المودع مقابل ما قامت به من عمل.

5. وأما مكاتب أخرى فتعتقد أن هذه الممارسة جائزة. والآن النتيجة هي أن المودع الذي لم يقدم أي مطلب (مطالب) و/أو أي وصف في الطلب الدولي عندما أودعه سيُسمح له بإدراج تلك العناصر في الطلب الدولي عبر تضمين جزء غير موجود بالإحالة، في حين أن المودع الذي حاول أن يدرج تلك العناصر في الطلب الدولي عندما أودعه ولكنه أودع خطأً المطالب و/أو عناصر الوصف الخاطئة لن يُسمح له بتصحيح الخطأ عن طريق تقديم العناصر الصحيحة. وبذلك فإن المودع الثاني يُعاقب على محاولة تقديم طلب دولي كامل، وإن كان بمطالب و/أو عناصر وصف خاطئة. وتشير هذه المكاتب أيضاً إلى مسألة أن الفريق العامل اتفق في دورته الأولى (انظر الفقرتين 126 و 127 من الوثيقة PCT/WG/1/16) على أن هذه الممارسة جائزة ("لاحظ الفريق العامل أنه في الحالة التي يتضمن فيها الطلب الدولي، في تاريخ الإيداع الدولي، عناصر المطلب (المطالب) وعناصر الوصف الضرورية (انظر المادة 11(1)3"د) و(ه))، لا يجوز تضمين المطالب أو عناصر الوصف الواردة في طلب الأولوية، وفقاً للقاعدتين 18.4 و 6.20(أ)، كعنصر غير موجود. ومع ذلك، يبدو أنه من الممكن، في هذه الحالة تضمين جزء من عناصر الوصف أو كلها أو جزء من المطالب أو كلها، الواردة في طلب الأولوية كجزء غير موجود وفقاً لتلك القواعد."، وأن المبادئ التوجيهية لمكاتب تسلم الطلبات عدلت وفقاً لذلك لكي توضح أنه في الظروف التي يؤدي فيها التضمين بالإحالة إلى مجموعة مكررة من عناصر الوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن المجموعة التي تم تضمينها بالإحالة ينبغي وضعها بالتتابع قبل المجموعة المودعة أصلاً.

6. وعقب مناقشات الفريق العامل في دورته السادسة (انظر الفقرات 263-277 من الوثيقة PCT/WG/6/24) ومناقشات أخرى في الدورة الحادية والعشرين لاجتماع الإدارات الدولية المنعقدة في فبراير 2014 (انظر الفقرات 65-69 من الوثيقة PCT/MIA/21/22، الواردة في مرفق الوثيقة PCT/WG/7/3)، أجرى المكتب الدولي مشاورات مع مكاتب جميع الدول الأعضاء ومع بعض المنظمات المستخدمة للنظام بشأن إجراء تضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة عن طريق

استبيان (التعميم الإداري C. PCT 1407، بتاريخ 10 مارس 2014). وترد الأسئلة المطروحة على المكاتب والمستخدمين في مرفق هذه الوثيقة.

الردود على الاستبيان

7. ورد ثلاثة وثلاثون رداً على الاستبيان من مكاتب أعضاء الفريق العامل التالية: أرمينيا وأستراليا والنمسا وبلغاريا وشميلي والصين والدايمرك ومكتب البراءات الأوروبي وفنلندا وجورجيا وهنغاريا وآيسلندا وإسرائيل واليابان ولايتيا ولبنان ومدغشقر وماليزيا ونيوزيلندا ومعهد بلدان الشمال للبراءات والنرويج والبرتغال وجمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وتايلند وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان. وتتضمن الفقرات التالية تلخيصاً لتلك الردود.

السماح بتضمين مواصفة كاملة بالإحالة كجزء غير موجود

8. رداً على السؤال عما إذا كان مكتب ما يسمح بتضمين مواصفة كاملة بالإحالة كجزء غير موجود (السؤال 1)، أشار العديد من المكاتب إلى أنه ليس لديها خبرة عملية في الحالات التي تستوجب البت في هذا السؤال. ومن بين المكاتب التي أبدت رأيها، دعم ما يقارب الثلث تضمين مواصفة كاملة فيما عارضه الثلثان؛ ولم يعبر خمس الردود عن رأي بشأن هذا السؤال. وكان توزيع الردود على هذا السؤال مشابهاً للردود على رأي المكاتب حول اعتبار مواصفة كاملة جزءاً غير موجود بموجب القاعدة 20 وبالتالي اعتبار تاريخ الإيداع الدولي يوم استلام الوثائق المودعة أصلاً عن خطأ (السؤال 3).

9. ويعتقد ثلاثة أرباع المكاتب التي ردت على الاستبيان أن القاعدة 20 غير واضحة ولا بد من استعراضها للحد من انعدام اليقين القانوني (السؤال 4). وفي حال استعراض القاعدة، أيد ما يزيد قليلاً على خمسي المستجوبين توضيحاً بعدم السماح بتضمين مواصفة كاملة في إيداع خاطئ، فيما أيد أكثر من خمس المستجوبين فقط توضيحاً للسماح بتضمين مواصفة كاملة؛ وأما بقية المستجوبين (ما بين الثلث والخمسين) فلم يبتوا في الأمر أو لم يعربوا عن أي رأي بشأن هذا السؤال (السؤال 5).

تضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة من طلبات متعددة بشأن الأولوية

10. أفاد العديد من المكاتب أنه ليست لديها الخبرة في الحالة التي يطلب فيها المودع تضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة من طلبات مختلفة بشأن الأولوية (السؤال 2). وترى أغلبية المكاتب التي أبدت رأيها حول هذا السؤال أن هذا التضمين مسموح به؛ فيما رأت أربعة مكاتب فقط خلاف ذلك. ومهما يكن، لم تعبر ربع المكاتب عن وجهة نظرها حول هذه المسألة.

11. ورد مكتب واحد وميز بين التضمين على أساس أجزاء غير موجودة مختلفة مودعة على أساس طلبات مختلفة بشأن الأولوية (مثل أن يكون جزء غير موجود من الوصف مستمداً من وثيقة أولوية واحدة، وأن يكون رسم غير موجود مستمداً من وثيقة أولوية مختلفة) وتضمن جزء واحد غير موجود من وثائق أولوية مختلفة (مثل أن يكون جزء غير موجود من الوصف مستمداً من وثيقتين مختلفتين بشأن الأولوية). وجرت العادة في ذلك المكتب بالسماح بالتضمين في الحالة الأولى دون الحالة الثانية.

رسوم تضمين الأجزاء غير الموجودة

12. أيدت أغلبية كبيرة من المكاتب (أكثر من 90 في المائة) منح إدارات البحث الدولي حق فرض رسوم بحث إضافية على المودع إذا عدلت القاعدة 20 لتشمل تضمين مواصفة كاملة في إيداعات خاطئة في حال إرسال نسخة البحث إلى إدارة البحث الدولي (السؤال 6). وأيدت أغلبية أصغر (حوالي 55 في المائة) من الردود منح مكاتب تسلم الطلبات حق فرض

رسم على تسلم طلبات تضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة، في حين أن أقل من 20 في المائة فقط لم يدعم هذه الفكرة؛ ولم تتضمن الردود المتبقية أي وجهة نظر حول هذه المسألة.

الأثر على الكشف عند استبدال الأجزاء أو العناصر الخاطئة بالتضمين بالإحالة

13. أعربت أغلبية المكاتب عن قلقها إزاء الأثر المحتمل على الكشف عن الاختراع، وأيدت التعامل مع استبدال الأجزاء أو العناصر الخاطئة كتعديل بموجب الفصل الثاني (السؤال 8). ولم تتفق أقلية المستجوبين (حوالي سدس جميع الردود) مع هذا الرأي، وأشارت إلى أن استبدال الأجزاء أو العناصر الخاطئة لا ينبغي قبوله سوى بالإحالة إلى وثيقة الأولوية، مما يعني انعدام أي أثر على الكشف. ولم يبد أكثر من ربع المكاتب أي رأي حول هذه المسألة.

قبول المطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي

14. انقسمت الردود على الأسئلة المتعلقة بقبول المطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي (من السؤال 9 إلى السؤال 11). وإلى جانب الردود التي لم تتضمن أي رأي (حوالي ربع مجموع الردود)، انقسمت المكاتب بالتساوي تقريبا فيما يخص قبولها للمطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي، وأيضا ما إذا كانت هذه الممارسة متماشية مع اتفاقية باريس ومعاهدة البراءات أم لا. ومن بين تلك المكاتب التي لم تقبل المطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي، لم يرغب معظم المكاتب في إدخال تعديلات على أحكام معاهدة البراءات للسماح بقبول تلك المطالبات بالأولوية.

مواصلة العمل

15. تبين الردود على الاستبيان انعدام توافق الآراء بشأن جميع الأسئلة المطروحة في الاستبيان، بما في ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للمودع بتضمين مواصفة كاملة كجزء غير موجود بموجب القاعدة 20. وبالتالي، لا يوجد حل واضح لتسوية الوضع الراهن المتسم باتباع ممارسات متباينة في مكاتب تسلم الطلبات/المكاتب المنتخبة. ولذلك سيواصل المكتب الدولي العمل مع المكاتب المهتمة لاستكشاف السبل الممكنة لتحقيق قدر أكبر من الانساق واليقين القانوني للمودعين، بهدف إعداد وثيقة للدورة الثامنة للفريق العامل. وستتناول تلك الوثيقة أيضا المسائل ذات الصلة بتضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة من طلبات متعددة بشأن الأولوية، والأثر على الكشف في مواصفات البراءات عند التضمين بالإحالة، وفرض مكاتب تسلم الطلبات وإدارات البحث الدولي لرسم إضافية.

16. وأحد الحلول الممكنة التي يعتزم المكتب الدولي استكشافها هو تعديل اللائحة التنفيذية لتنص على أن مكاتب تسلم الطلبات ينبغي أن تسمح بتضمين مواصفة كاملة كجزء غير موجود بموجب القاعدة 20 (إلى جانب أساس قانوني لإدارة البحث الدولي لتفرض رسوم بحث إضافية، مثلا في الحالة التي تكون فيها إدارة البحث الدولي قد بدأت بالفعل، في تاريخ التضمين، البحث الدولي بشأن الطلب)، وفي نفس الوقت توضيح أن المكاتب المعيّنة التي لن يسمح قانونها الوطني بذلك التضمين يمكنها مواصلة معالجة الطلب كما لو يحدث ذلك التضمين. وهذا النهج من شأنه أن يفضي على الأقل إلى ممارسة موحدة في جميع مكاتب تسلم الطلبات (ومن ثمة تجنب اختيار المودع للمكتب الأفضل من بين مكاتب تسلم الطلبات)، وإعطاء إدارة البحث الدولي أساسا واضحا لفرض رسوم بحث ثان وترك الخيار مفتوحا للمودع لمتابعة المسألة في المرحلة الوطنية لدى المكاتب المعيّنة على أساس القوانين الوطنية (المتباينة) المطبقة في تلك المكاتب.

17. وتبين أيضا الردود على الاستبيان بوضوح انعدام توافق الآراء بين الدول الأعضاء بشأن مسألة ما إذا كانت المطالبة بالأولوية الواردة في طلب دولي على أساس طلب سابق يحمل نفس تاريخ إيداع الطلب الدولي هي مطالبة صالحة في إطار معنى المادة 8 من معاهدة البراءات. وبما أن المادة 8(2)(أ) من معاهدة البراءات تنص على أن "... شروط وآثار أية مطالبة بالأولوية [ترد في طلب دولي] يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة 4 من وثيقة استوكهولم

الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية"، فإن هذه المسألة على ما يبدو لا تتعلق بمعاهدة البراءات ولكن باتفاقية باريس فيما يخص كيفية تفسير المادة 4(ج)(2) من هذه الاتفاقية ("تسري هذه المواعيد [الخاصة بالأولوية] ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة"). ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمسألة تفسير الجزء الثاني من المادة 4(ج)(2)، الذي ينص على أن مدة الأولوية التي تدوم اثني عشر شهراً تبدأ فقط في اليوم التالي ليوم إيداع الطلب الأول، على أنه يستبعد إمكانية المطالبة بأولوية طلب أول مودع في نفس يوم (ولكن قبل) إيداع الطلب اللاحق. وقد ترغب الدول الأعضاء في البت في مواصلة الفريق العامل استكشاف هذه المسألة (بهدف الاتفاق على تفسير موحد للمادة 4(ج)(2) بين جميع الدول الأعضاء في معاهدة البراءات) أو بالأحرى في سياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات.

18. إن الفريق العامل مدعو إلى الإحاطة علماً

بمضمون هذه الوثيقة والتعليق على اقتراح مواصلة

العمل الوارد في الفقرات 15-17 أعلاه.

[يلي ذلك المرفق]

الاستبيان

- السؤال 1** هل يجوز مكتبكم تضمين مواصفة كاملة بالإحالة (مجموعة المطالب والوصف) كأجزاء غير موجودة بموجب القاعدة 20 من معاهدة البراءات؟
- السؤال 2** هل يجوز مكتبكم تضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة بموجب القاعدة 20 من معاهدة البراءات في حال المطالبة بأولويات متعددة، كأن يضمن المودع بالإحالة بعض المطالب من وثيقتين بشأن الأولوية ومجموعة من الرسوم من وثيقة ثالثة بشأن الأولوية؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يعالج مكتبكم هذه الحالة من الناحية العملية؟
- السؤال 3** بصرف النظر عما إذا كان مكتبكم يطبق حالياً أحكام الأجزاء غير الموجودة بموجب القاعدة 20 من معاهدة البراءات، هل يرى مكتبكم أنه يجوز اعتبار مواصفة كاملة (مجموعة المطالب والوصف) جزءاً غير موجود بموجب القاعدة 20 من معاهدة البراءات، وبالتالي اعتبار تاريخ الإيداع الدولي يوم استلام الوثائق المودعة أصلاً عن خطأ (الإيداع الخاطئ)؟
- السؤال 4** هل يعتقد مكتبكم أن القاعدة 20 غير واضحة بخصوص مسألة تضمين مواصفة كاملة (مجموعة المطالب والوصف) بالإحالة ولا بد من استعراضها للحد من انعدام اليقين القانوني (انظر الفقرة 6 من وثيقة المكتب الأوروبي للبراءات، في المرفق)؟
- السؤال 5** في حال استعراض القاعدة 20 من معاهدة البراءات، هل سيؤيد مكتبكم تعديل تلك القاعدة لتشمل تضمين مواصفة كاملة (مجموعة المطالب والوصف) في إيداعات خاطئة، أو بالعكس لتوضيح أن هذه الممارسة ينبغي ألا تكون مقبولة؟
- السؤال 6** في حال شملت القاعدة 20 تضمين مواصفة كاملة (مجموعة المطالب والوصف) في إيداعات خاطئة، هل سيوافق مكتبكم على منح إدارات البحث الدولي حق فرض رسم بحث إضافي على المودع في حال إرسال نسخة البحث إلى إدارة البحث الدولي؟
- السؤال 7** هل سيوافق مكتبكم على منح مكاتب تسلم الطلبات حق فرض رسم على تضمين أجزاء غير موجودة بالإحالة لتغطية التكاليف الإدارية الإضافية؟
- السؤال 8** هل يعتقد مكتبكم أن استبدال الأجزاء أو العناصر الخاطئة لطلب دولي بأجزاء جديدة يتم تضمينها بالإحالة (كما هو مقترح في الوثيقة "PCT 20/20") قد يؤثر على الكشف عن الاختراع، وعليه ينبغي اعتباره تعديلاً بموجب إجراء الفصل الثاني؟
- السؤال 9** توخياً لتضمين الأجزاء غير الموجودة بالإحالة بموجب القاعدة 20 من معاهدة البراءات، تقبل بعض مكاتب تسلم الطلبات بأن يشير المودعون إلى المطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي. هل يتبع أو يدعم مكتبكم هذه الممارسة (بموجب القانون الوطني المنطبق أيضاً)؟
- السؤال 10** هل يرى مكتبكم أن قبول بعض مكاتب تسلم الطلبات للمطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي يتماشى مع اتفاقية باريس من حيث صلاحية المطالبة بالأولوية؟
- السؤال 11** هل يرى مكتبكم أن قبول بعض مكاتب تسلم الطلبات للمطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي يتماشى مع معاهدة البراءات؟ وإن كان الأمر غير ذلك، هل يعتقد مكتبكم أنه ينبغي تعديل أحكام هذه المعاهدة (القواعد، والمبادئ التوجيهية لمكاتب تسلم الطلبات) لتمكين تلك المكاتب من قبول المطالبات بالأولوية التي تحمل نفس تاريخ الإيداع الدولي؟