

PCT/WG/15/16

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 16 СентябрЯ 2022 года

# Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Пятнадцатая сессия**

**Женева, 3–7 октября 2022 года**

Официальная интеграция проекта ускоренного патентного делопроизводства в РСТ: пересмотренный подход

*Документ представлен Японией, Республикой Корея, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки*

# РЕЗЮМЕ

1. Настоящий документ посвящен предложению ведомств-авторов о внесении поправок в Инструкцию к PCT и Административную инструкцию к PCT с целью предусмотреть возможность проведения ускоренной экспертизы на национальной фазе посредством официального включения ускоренного патентного делопроизводства (PPH) в систему PCT, представленного на предыдущих сессиях Органа. В данном документе содержится пересмотренный подход ведомств-авторов, определяющий наилучший путь к принятию простой и последовательной системы по интеграции PPH в систему PCT.

# Справочная информация

1. Как более подробно изложено в документах, таких как Дорожная карта PCT, прилагаются новые усилия для обеспечения более эффективного использования PCT, с тем чтобы, в частности, уменьшить дублирование работы и дать более точные и более качественные результаты поиска и заключения о патентоспособности на международной фазе. PPH показало, что обмен результатами работы – или оптимизация работы – приносит ощутимые выгоды как ведомствам, так и заявителям. В этой связи предлагается официально включить систему PPH в PCT. Говоря конкретно, предлагается, чтобы – по выбору заявителя – национальные и региональные ведомства обрабатывали в ускоренном (или специальном) порядке заявки на национальной фазе, которые представляются только с формулой изобретения, которая была признана как отвечающая критериям статьи 33(2)–(4) PCT Международным поисковым органом (МПО) или Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ). Это будет стимулировать заявителей к тому, чтобы их заявки отвечали требованиям статьи 33(2)–(4) PCT на международной фазе, и позволит эффективно сокращать расходы на получение патентной охраны через PCT посредством использования преимуществ, которыми на сегодняшний день обладает PPH, например таких, как меньшее количество действий при рассмотрении, более высокая доля положительных решений и более низкая доля апелляций. С тем чтобы еще больше сократить дублирование усилий, предлагается стимулировать национальные ведомства к расширению использования результатов работы, проделанной на международной фазе.
2. В соответствии с программой PPH заявитель, получающий положительное письменное сообщение или международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) от Международного органа, сможет просить об ускоренной экспертизе соответствующей заявки на национальной фазе при условии, что все пункты формулы изобретения в заявке на национальной фазе в достаточной степени соответствуют пунктам формулы изобретения, получившим положительное письменное сообщение или МПЗП. В данном случае национальное ведомство будет использовать результаты работы, проделанной на международной фазе, для ускорения экспертизы.
3. В конечном счете участие в PPH не требует и не предполагает внесения каких-либо существенных изменений в процедуры проведения участвующими ведомствами поиска и экспертизы заявок, а призвано обеспечить более высокое качество заявок, поступающих для обработки в участвующие ведомства.
4. На сегодняшний день было продемонстрировано, что PPH дает преимущества как ведомствам, так и заявителям. Говоря конкретно, продемонстрировано, что PPH существенно ускоряет процесс экспертизы соответствующих заявок, поданных в участвующих странах, стимулируя заявителей подавать заявки, в отношении которых было принято положительное решение по результатам предварительного поиска и предварительной экспертизы, и тем самым позволяя экспертам повторно использовать результаты поиска и экспертизы. Повторное использование результатов поиска и экспертизы осуществляется при соблюдении принципа национального суверенитета участвующих ведомств, поскольку каждое ведомство по-прежнему проводит поиск и экспертизу заявки в соответствии со своими национальными законами, не учитывая заключения о патентоспособности, вынесенные другими ведомствами. Некоторые из подтвержденных преимуществ PPH включают: сокращение срока проведения экспертизы, увеличение доли положительных решений, сокращение расходов на делопроизводство в результате того, что в рамках PPH обычно требуется меньше действий для принятия решения о патентоспособности, и сокращение срока ожидания решения. Качество патентов, выдаваемых по процедуре PPH, не ставится под угрозу и может даже повышаться за счет предоставления эксперту лучшей отправной точки для поиска и экспертизы. Поскольку каждое ведомство, участвующее в PPH, осуществляет поиск и экспертизу в соответствии со своими национальными законами, качество выдаваемых патентов является по меньшей мере столь же высоким, что и качество патентов, выдаваемых ведомствами, не участвующими в PPH.
5. Что касается преимуществ для ведомств в плане эффективности, то Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) получило следующие результаты[[1]](#footnote-2):

Доля положительных решений:
Поданные по процедуре PPH заявки — 87%
Поданные не по процедуре PPH заявки — 77%

Доля первичных выдач:
Поданные по процедуре PPH заявки — 27%
Поданные не по процедуре PPH заявки — 14%

В среднем по заявкам с удовлетворенным ходатSайством о проведении PPH первичная выдача наступала на 7,2 месяца раньше, чем по заявкам без PPH.

В среднем по заявкам с удовлетворенным ходатайством о проведении PPH процедура рассмотрения с принятием решения завершалась на 8,2 месяца раньше, чем по заявкам без PPH.

1. Аналогичные данные для других ведомств, участвующих в PPH, можно найти по адресу: <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>.
2. В настоящее время все Международные органы, кроме одного, а также множество ведомств, не являющихся Международными органами, заключили договоренности о PPH по крайней мере с одним национальным или региональным ведомством. Результатом этого является растущее число действующих двусторонних соглашений о PPH по всему миру. В случае официального включения PPH в систему PCT может исчезнуть необходимость во многих из этих отдельных соглашений. Более того, разные договоренности о PPH могут предусматривать разные требования относительно рассмотрения по процедуре PPH в том или ином конкретном ведомстве. Принятие предложения об официальном включении PPH в систему PCT обеспечит такое дополнительное преимущество, как стандартизация многих из этих требований и, следовательно, упрощение данного процесса для заявителей.

# Интеграция PPH в PCT

1. На пятой сессии Рабочей группы по PCT, состоявшейся в Женеве в период с 29 мая по 1 июня 2012 года, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки внесли совместное предложение, озаглавленное «PCT 20/20», в котором содержались 12 предложений по дальнейшему совершенствованию системы PCT (документ PCT/WG/5/18). Совместное предложение «PCT 20/20» включало конкретное предложение под названием «Официальное включение системы ускоренного патентного делопроизводства в PCT, ускоренное рассмотрение заявок на национальной фазе, расширение повторного использования на национальной фазе результатов уже проделанной работы в рамках PCT».
2. С учетом проведенных обсуждений, проведенных в ходе пятой сессии Рабочей группы, и полученных замечаний Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подготовили пересмотренные варианты первоначальных предложений, которые были представлены на двадцатой сессии Заседания международных органов в рамках Договора о патентной кооперации (MIA), шестой сессии Рабочей группы по PCT и двадцать первой сессии MIA. Пересмотренные и расширенные предложения включали конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию к PCT с целью включения новых правил 52*bis* и 78*bis,* которые прямо предусматривают рассмотрение на основе PPH заявок, вступающих на национальную фазу, при определенных условиях.
3. Что касается конкретных обсуждений на сессии MIA, то Органы выразили общую поддержку предложению, отметили свою заинтересованность в работе Рабочей группы по PCT по вопросу об официальном включении PPH в систему PCT и выразили надежду на скорейшее достижение прогресса в этом направлении. Что касается обсуждений на шестой сессии Рабочей группы, то, несмотря на некоторые высказанные опасения, в отчете Рабочей группы указано, что большинство выступивших делегаций поддержали предложение и выразили готовность рассмотреть предложения, направленные на преодоление высказанных опасений, или указали, что воспользуются предложенной возможностью направить уведомление о несовместимости с национальным законодательством. Однако две делегации прямо высказались против предложения по ряду причин, включая вопросы национального суверенитета.
4. По итогам обсуждений на двадцатой и двадцать первой сессиях MIA и шестой сессии Рабочей группы по РСТ ВПТЗ США и Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) представили дальнейшее пересмотренное предложение на седьмой сессии Рабочей группы по РСТ (PCT/WG/7/21). В этом пересмотренном предложении были учтены вопросы и предложения, высказанные государствами-членами и другими Международными органами, и оно получило поддержку многих из делегаций, выступивших на заседании Рабочей группы. К сожалению, несколько делегаций вновь высказались против предложения по причинам, которые они приводили ранее, и консенсуса достичь не удалось.
5. Дополнительно доработанное предложение было представлено на рассмотрение государств-членов РСТ на четырнадцатой сессии Рабочей группы PCT (документ PCT/WG/14/10). Большинство делегаций, выступивших на заседании, поддержали пересмотренное предложение. Несколько делегаций выразили общую поддержку, однако обозначили дополнительные изменения, которые могут быть внесены в предложение, чтобы сделать его приемлемым для своих ведомств. Данные замечания в основном касались вопроса расширенных гибких возможностей для Указанных и Выбранных ведомств. Несколько делегаций также выразили особое предпочтение варианту на основе уведомления об участии.
6. Авторы данного предложения по-прежнему считают, что следует способствовать дальнейшему распространению практики использования PPH во всем мире путем официального включения PPH в правовую базу РСТ. С учетом вышесказанного был проведен дальнейший пересмотр предлагаемых изменений к правилам и Административной инструкции, в рамках которого были приняты во внимание замечания и предложенные дополнительные гибкие возможности, представленные на последней сессии данной Рабочей группы. Пересмотренное предложение включает все предложенные гибкие возможности, запрошенные государствами-членами. Однако при рассмотрении итогового предложения авторы пришли к заключению, что данное предложение приведет к созданию системы, которая будет излишне запутанной для заявителей. В пересмотренном виде такая система будет страдать от отсутствия единообразия в отношении заявителей не только относительно того, где она будет доступна, но, что еще более запутано, также того, какая комбинация из многочисленных факультативных требований применяются в том или ином ведомстве.
7. С учетом многочисленных положительных замечаний, сделанных на последнем заседании Рабочей группы, авторы считают, что ведомства проявляют большиой интерес к данной системе. Авторы также придерживаются мнения, что для того, чтобы будущая система PCT-PPH функционировала эффективно, она должна отличаться простотой и последовательностью. В связи с этим авторы хотели бы предложить государствам-членам совместно изучить то, как PPH может быть интегрирована в систему PCT таким образом, чтобы получить поддержку на основе консенсуса.
8. В рамках этих усилий по достижению консенсуса авторы считают целесообразным провести практикум по обмену информацией на одной из грядущих очных сессий Рабочей группы. Такой практикум позволит как малым, так и крупным ведомствам, а также заявителям, поделиться своим мнением и опытом использования PPH. Также для обеспечения максимальной пользы и для заявителей и для ведомств представляется возможным рассмотреть предлагаемые преимущества и передовую практику, в то время как испытывающие озабоченность государства-члены могли бы обсудить имеющиеся вопросы с теми ведомствами, которые уже интегрировали PPH.
9. *Рабочей группе предлагается:*

*(i) принять к сведению содержание настоящего документа; и*

*(ii) предложить Секретариату совместно с заинтересованными сторонами организовать практикум по обмену информацией об ускоренном патентном делопроизводстве для его проведения на одной из грядущих сессий Рабочей группы.*

[Конец документа]

1. Данные за период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года [↑](#footnote-ref-2)