

PCT/WG/15/5

оригинал: английский

дата: 12 августа 2022 г.

# ﻿Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Пятнадцатая сессия**

**Женева, 3–7 октября 2022 г.**

цитирование неписьменного раскрытия

*Документ подготовлен Международным бюро*

# резюме

1. Рабочей группе предлагается одобрить принцип расширения определения предшествующего уровня техники в соответствии с РСТ, включив в него неписьменное раскрытие, и предложить Международным органам изучить детали, необходимые для реализации этого принципа, и представить предложения на будущих сессиях этой Рабочей группы и любых других затрагиваемых органов.

# справочная информация

1. В документе PCT/MIA/29/2 Международное бюро предложило Международным органам прокомментировать идею расширения определения предшествующего уровня техники для международного поиска и предварительной экспертизы согласно РСТ, включив в него неписьменное раскрытие. В результате это определение будет приведено в большее соответствие с определениями, используемыми многими Договаривающимися государствами. Предложение получило широкую поддержку со стороны Международных органов, и было отмечено, что оно повысит качество результатов международной работы, позволив экспертам учитывать неписьменные раскрытия при подготовке обоснованных заявлений о новизне и изобретательском уровне. Вместе с тем Органы подняли целый ряд детальных вопросов. К ним относятся изменения, которые потребуется внести в ИТ‑системы, и дополнительные указания для экспертов и патентных ведомств, которые потребуются в отношении цитирования неписьменных раскрытий и хранения раскрываемой информации на нетрадиционных носителях, таких как видео- и аудионосители. Это представляется особенно важным, если более раннее раскрытие больше не будет доступно в интернете ко времени проведения экспертизы на национальной фазе.
2. По завершении этой сессии заседания Международных органов Международное бюро инициировало неофициальные консультации по ряду вопросов, поднятых в ходе заседания, на вики-форуме Подгруппы обеспечения качества.
3. Что касается подготовки поправок к Инструкции к РСТ, то необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли сохранить правила 33.1(b) и 64.2 (и, как следствие, правило 70.9), которые были указаны как изъятые в первоначальном предложении Международного бюро. Эти пункты требуют, чтобы в отчете о международном поиске указывалось письменное раскрытие, имевшее место на дату международной подачи или после нее (для международного поиска), либо на соответствующую дату (для международной предварительной экспертизы), если оно относится к неписьменному раскрытию, имевшему место до соответствующей даты.
4. Предварительные результаты этой консультации заключаются в том, что эти правила остаются полезными. Возможно, желательно немного изменить их акцент, чтобы отразить тот факт, что они служат доказательством в поддержку неписьменного раскрытия, которое является фактическим предшествующим уровнем техники. Однако для целей обсуждения на этом заседании они оставлены без изменений.
5. В ходе консультаций второй категории были рассмотрены боле практические вопросы, касающиеся цитирования неписьменного раскрытия, в том числе следующие вопросы:
* цитирование видео- и аудиораскрытий и их хранение, способы предоставления доказательств таких неписьменных раскрытий, особенно если более раннее раскрытие больше не доступно в интернете;
* документирование видеозаписей в письменной форме, в том числе способы отображения незвуковых раскрытий в видеозаписях в стенограмме;
* вопросы авторского права и размера файлов при сохранении и распространении видео- и аудиозаписей;
* надежное определение дат раскрытия информации, и различие между датой первоначального раскрытия информации и датой, когда конкретная запись этого раскрытия стала доступна в онлайн-системе; и
* то, как информация раскрывается в интернете: например, один Международный поисковый орган распечатывает скриншот URL-адреса и рассматривает это как письменное раскрытие информации, а не цитирует его как ссылку «О».
1. Органам было предложено представить комментарии и поделиться практикой по этим и любым другим вопросам, которые могут иметь отношение к тому, как любые изменения, вносимые в Инструкцию к РСТ, могут быть отражены при внесении изменений в Административную инструкцию РСТ и Руководство по международному поиску и предварительной экспертизе РСТ, или при разработке стандарта ВОИС ST.14. Консультации по этим вопросам продолжаются.

# предлагаемые изменения в правила цитирования неписьменных материалов

## определение предшествующего уровня техники

1. В приложении к настоящему документу содержится проект поправок к Инструкции к РСТ, предусматривающих расширение определения соответствующего предшествующего уровня техники таким образом, чтобы оно охватывало все типы раскрытий, как письменных, так и неписьменных. Определение предшествующего уровня техники, содержащееся в этих поправках, сформулировано таким образом, чтобы оно согласовывалось с определениями, используемыми национальными и региональными патентными юрисдикциями. Как обсуждалось в пункте 4 выше, предлагаемый проект поправок отличается от поправок, изложенных в документе PCT/MIA/29/2, тем, что в этом проекте поправок сохранены правила 33.1(b) и 64.2.

## практика цитирования неписьменного раскрытия

1. Когда будут внесены предлагаемые поправки в Инструкцию к РСТ, будет прекращена обработка неписьменных раскрытий и потребуется существенно упростить различные формы в главах I и II РСТ. Основные изменения коснутся форм ISA/237 и IPEA/408 или 409, включая графы V и VI, которые в первую очередь предназначены для размещения ссылок на письменные материалы. Хотя упрощения сами по себе полезны, необходимо будет выполнить значительный объем работы по адаптации Административной инструкции РСТ и Руководства по международному поиску и предварительной экспертизе РСТ, а также по пересмотру содержания Стандарта ВОИС ST.14. Некоторые из практических вопросов, которые необходимо решить, перечислены в пункте 6 настоящего документа. Сложность этой работы отчасти связана с разнообразием форматов цитирования неписьменных материалов. Различные виды неписьменных материалов, такие как видео, аудиозаписи или мультимедийные файлы, имеют функциональные особенности, которые не используются в стандартных ссылках на письменные материалы. Кроме того, после того как будет принято решение о деталях реализации и новых методах, связанных с внесением изменений, потребуется корректировка ИТ-систем, используемых Органами для выдачи форм PCT. В частности, потребуется выполнить значительный объем работы по развитию программной среды, используемой патентными экспертами для ввода данных о цитировании, что существенно повлияет на график реализации. Соответственно, необходимо будет тщательно спланировать распределение ресурсов для модернизации ИТ-систем. Международное бюро обновит свои сервисы ePCT для международных органов с учетом этих изменений.

# хранение неписьменных материалов

1. Уровень достоверности даты публикации определенной информации о предшествующем уровне техники в значительной степени зависит от уровня доверия к источнику такой информации. Не заслуживающий доверия онлайн-источник может в лучшем случае содержать просто ориентировочную дату публикации, которую необходимо будет подтвердить другими способами, например, с помощью Internet Archive Wayback Machine или других подобных надежных цифровых архивов интернета.
2. Хранение копий цитируемых документов, содержащих информацию о предшествующем уровне техники, найденных в результате поиска, является услугой, предоставляемой некоторыми ведомствами для решения проблемы, связанной с изменениями в цитируемых материалах или с тем, что они становятся недоступными после их первоначального поиска в интернете, особенно если источники не гарантируют наличие неизмененных версий цитируемого документа с информацией о предшествующем уровне техники с течением времени. Стандарт ВОИС ST.14 также рекомендует сохранять копии электронного документа, если этот документ может оказаться недоступным для поиска в будущем, например, когда источником является интернет и онлайновые базы данных. Международные поисковые органы, предлагающие хранить копии документов с информацией о цитируемом предшествующем уровне техники, оказывают ценную услугу также Указанным и Выбранным ведомствам, поскольку после перехода на национальную или региональную фазу будет гарантирован доступ к нужной версии процитированного документа с информацией о предшествующем уровне техники, хотя, как и в случае с другими видами таких документов, необходимо учитывать соображения авторского права.
3. Следует рассмотреть рекомендацию для Международных поисковых органов хранить систематически цитируемые документы с информацией о предшествующем уровне техники в специальной базе данных. Следует отметить, что Европейское патентное ведомство уже загружает копии цитируемых документов в ePCT в интересах заявителя (но не размещает их в PATENTSCOPE по причинам, связанным с авторским правом), за исключением небольшого количества документов, в отношении которых у него нет соответствующих прав. Центральное хранилище, доступное для Указанных или Выбранных ведомств, повысит юридическую определенность неписьменных материалов, цитируемых различными международными органами. Неписьменный материал, цитируемый тем или иным Органом в отчете о международном поиске, может быть затем легко найден другими Органами, упомянутыми в главе II, и Указанными/Выбранными ведомствами после перехода на национальную или региональную фазу.

# дальнейшие шаги

1. Предлагается, чтобы Международные органы продолжали изучать вопросы, касающиеся цитирования неписьменного раскрытия информации о предшествующем уровне техники в соответствии с РСТ, и давать рекомендации этой Рабочей группе и любым другим затрагиваемым Органам в отношении дальнейших шагов в рамках РСТ и любых связанных с этим вопросов, таких как стандарты ВОИС.
2. *Рабочей группе предлагается одобрить принцип включения неписьменных раскрытий в определение известного уровня техники в соответствии с РСТ и предложить международным органам изучить требования в отношении эффективной реализации любого такого изменения и вынести рекомендации в отношении дальнейшей работы.*

[Приложение следует]

Проект предварительных поправок к Инструкции к PCT[[1]](#footnote-2)

СОДЕРЖАНИЕ

[Правило 33 Соответствующий уровень техники для целей международного поиска 2](#_Toc110263845)

[33.1   *Соответствующий уровень техники для целей международного поиска* 2](#_Toc110263846)

[33.2 и 33.3   [Без изменений] 2](#_Toc110263847)

Правило [64 Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы 3](#_Toc110263848)

[64.1   *Предшествующий уровень техники* 3](#_Toc110263849)

[64.2 и 64.3 [Без изменений] 3](#_Toc110263850)

Правило 33
Соответствующий уровень техники для целей международного поиска

33.1   *Соответствующий уровень техники для целей международного поиска*

 (a)  Для целей статьи 15(2) соответствующий уровень техники включает все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного ~~раскрытия~~ (включая чертежи и другие иллюстрации) или устного раскрытия, использования, экспонирования на выставке или другим путем, и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли изобретение очевидным или нет) при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи.

 (b) *[Без изменений]* Когда в любом письменном раскрытии содержится ссылка на устное раскрытие, использование, выставку или другие способы, посредством которых содержание письменного раскрытия стало доступным публике, и когда такой доступ имел место до даты международной подачи, то в отчете о международном поиске должны особо упоминаться этот факт и дата, когда это произошло, если доступ публики к письменному раскрытию имел место на ту же или более позднюю дату по сравнению с датой международной подачи.

 (c) *[Без изменений]* Любая опубликованная заявка или патент, дата публикации которых является такой же или более поздней по сравнению с датой подачи международной заявки, но дата подачи которых или, когда это применимо, дата испрашиваемого приоритета является более ранней, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые составляли бы соответствующий уровень техники для целей статьи 15(2), если бы они были опубликованы до даты международной подачи, особо упоминаются в отчете о международном поиске.

33.2 и 33.3   [Без изменений]

Правило 64
Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы

64.1   *Предшествующий уровень техники*

 (a)  Для целей статьи 33(2) и (3) все то, что стало общедоступным где-либо в мире посредством письменного ~~раскрытия~~ (включая чертежи и другие иллюстрации) или устного раскрытия, использования, экспонирования на выставке или другим путем, считается предшествующим уровнем техники при условии, что такое раскрытие имело место до соответствующей даты.

 (b) [Без изменений]

64.2 и 64.3 [Без изменений]

[Конец приложения и документа]

1. Формулировки, которые предлагается добавить или исключить, подчеркнуты или вычеркнуты соответственно по всему тексту. [↑](#footnote-ref-2)