

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Восемнадцатая сессия
Женева, 18–20 февраля 2025 года

СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ В УКАЗАННЫХ ВЕДОМСТВАХ

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе рассматриваются вопросы, касающиеся перехода на национальную фазу только в электронной форме. Если Рабочая группа решит, что Указанные ведомства могут требовать, чтобы переход на национальную фазу осуществлялся только электронными средствами, то в документе содержится предложение внести поправку в Инструкцию к Договору о патентной кооперации, уточняющую, как именно будет использоваться такая возможность. Кроме того, в документе предлагается положение о мерах предосторожности для защиты заявителей в случаях, когда использовать такие электронные средства невозможно, по аналогии с ситуацией, когда имеют место перебои в почтовом обслуживании.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. На пятнадцатой сессии Рабочей группы в октябре 2022 года Бразилия внесла предложение о включении в правила 89bis.1 и 89bis.2 поправки, которая предоставляла бы Получающим ведомствам возможность требовать, чтобы подача международных заявок, представление последующих документов и переход на национальную фазу осуществлялись не в бумажной, а только в электронной форме (см. документ PCT/WG/15/13). Пересмотренное предложение о поправках к правилу 89bis, касающееся подачи международных заявок и представления последующих документов, было обсуждено на семнадцатой сессии Рабочей группы по РСТ в феврале 2024 года (см. документ PCT/WG/17/15) и принято Ассамблеей Союза РСТ в июле 2024 года (см. документ PCT/A/56/3). Рабочая группа предложила Международному бюро изучить

вопросы, касающиеся перехода на национальную фазу только в электронной форме (см. пункт 39(ii) резюме Председателя, документ РСТ/WG/15/19).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ВВЕДЕНИЕ

3. В рамках углубленного изучения проблем, связанных с переходом на национальную фазу только в электронной форме, Международное бюро рассмотрело два вопроса. Во-первых, противоречит ли РСТ требование, согласно которому Указанные ведомства могут допускать переход заявок на национальную фазу только в электронной форме. Во-вторых, если действующая нормативно-правовая база не запрещает Указанному ведомству требовать перехода заявки на национальную фазу только в электронной форме, то применимы ли и должны ли применяться какие-либо ограничения на такое требование.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗОЙ РСТ

4. Действия, которые заявитель должен осуществить для перехода на национальную фазу в Указанном ведомстве, изложены в статье 22(1).

Статья 22

Копия, перевод и пошлина для указанных ведомств

(1) Заявитель представляет копию международной заявки (за исключением случая, когда рассылка уже осуществлена согласно статье 20) и ее перевод (как установлено), а также уплачивает национальную пошлину (если таковая предусмотрена) в каждое указанное ведомство не позднее 30¹ месяцев с даты приоритета. Если национальное законодательство указанного государства требует упоминания имени и других установленных сведений об изобретателе, но допускает представление этих сведений после подачи национальной заявки, заявитель представляет упомянутые сведения, если они отсутствовали в заявлении, в национальное ведомство этого государства или в национальное ведомство, действующее от имени этого государства, не позднее 30 месяцев с даты приоритета.

5. Правило 49.4 уточняет, что от заявителя не требуется использования национальной формы бланка при совершении действий, упомянутых в статье 22.

6. Неудивительно, что на момент принятия РСТ в 1978 году и добавления правила 49.4 в 1985 году никто еще не задумывался о переходе на национальную фазу только в электронной форме, поэтому данный вопрос не обсуждался отдельно. Эти положения касаются того, какие именно данные могут и не могут требовать Указанные ведомства, а не того, как должны передаваться такие данные.

7. Из отсутствия положений о том, каким образом должна пересылаться международная заявка, не следует, что Указанные ведомства не могут по своему усмотрению решать, какие механизмы передачи для них приемлемы. Еще до появления возможности электронной подачи ведомствам предоставлялась определенная гибкость в этом отношении: например, они могли решать, приемлемы ли для них те или иные службы доставки, помимо обычной почты, личного вручения и т.д. Аналогичным образом в отсутствие прямых требований к способам уплаты национальной пошлины, предусмотренным статьей 22(1), всегда считалось, что Указанное ведомство может

¹ Для Люксембурга и Объединенной Республики Танзания пунктом (1) статьи 22 установлен срок в 20 месяцев.

решать по своему усмотрению, какими способами должны уплачиваться национальные пошлины, и тем самым ограничивать возможные способы уплаты. Учитывая, что соответствующие положения PCT не регулируют средства передачи данных, требуемых для перехода на национальную фазу, Международное бюро полагает, что Указанным ведомствам надлежит по своему усмотрению принимать решение о том, какие средства передачи для них приемлемы.

Связь с Договором о патентном праве (PLT)

8. Вопрос о согласованности положений PLT и PCT подробно рассматривается в документе PCT/WG/17/15.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О ПЕРЕХОДЕ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

9. Исходя из того, что Указанные ведомства в принципе могут по своему усмотрению принимать решения о средствах передачи требуемых данных в соответствии со статьей 22(1), необходимо рассмотреть вопрос о возможных ограничениях объемов, в которых Указанное ведомство может действовать по своему усмотрению. Такие ограничения в отношении возможных требований могут быть в равной степени применимы к заявкам, переходящим на национальную фазу как в бумажном, так и в электронном виде.

Принятие правила 49.4: история вопроса

10. В этой связи стоит напомнить об обсуждениях, по итогам которых было принято правило 49.4, вступившее в силу 1 января 1985 года. Особенно актуальными представляются приведенные ниже пункты документа, подготовленного к одиннадцатой (7-й внеочередной) сессии Ассамблеи Союза PCT, состоявшейся с 30 января по 3 февраля 1984 года (документ PCT/A/XI/5).

«2. Относительно правил 49.4 и 49.5 (в целом). В положениях статьи 22(1) приводится исчерпывающий список действий, которые должны быть совершены в качестве условия перехода на национальную фазу. Исчерпывающий характер данного перечня следует также из статьи 24(1)(iii), в которой упоминается, что только невыполнение действий, указанных в статье 22, в течение срока перехода на национальную фазу может привести к прекращению действия международной заявки в Указанных государствах (слово «может» использовано потому, что статьей 24(2) предусмотрено, что Указанное ведомство может сохранить действие международной заявки даже при невыполнении соответствующих действий).

3. Заявитель, подающий международную заявку, вправе рассчитывать, особенно с учетом положений статьи 24(1)(iii), что до истечения срока, установленного статьей 22, от него не потребуются никаких действий, кроме уплаты национальной пошлины, направления необходимого перевода заявки и в определенных случаях – копии этой заявки, а также представления определенных сведений об изобретателе, если они отсутствовали в заявлении; кроме того, он вправе рассчитывать, что при выполнении вышеперечисленных условий не может лишиться своих прав.

4. Из обсуждений с национальными ведомствами в связи с публикацией тома II Руководства PCT для заявителя (в котором речь идет о порядке их действий в качестве Указанных и Выбранных ведомств) и из писем, поступающих от пользователей PCT, Международному бюро стало известно, что ряд Указанных ведомств требуют выполнения дополнительных условий для перехода на национальную фазу, помимо допускаемых PCT и Инструкцией. Кроме того,

большинство Указанных ведомств предъявляют разные требования к переводу международной заявки, в связи с чем безотлагательно требуется уточнение.

5. Первый момент касается использования специальной национальной формы бланка для перехода на национальную фазу. Такое требование противоречит статье 22(1) в том смысле, что на заявителя налагается обязательство осуществить определенное действие, а именно использовать особую национальную форму, не фигурирующую в приведенном в статье исчерпывающем перечне действий, которые необходимо осуществить для перехода на национальную фазу. Логично, что, если заявитель пожелает осуществить определенные действия на национальной фазе, от него могут потребовать использовать для этой цели специальную национальную форму бланка, предписанную национальным законодательством, но выполнение такого требования не может быть условием перехода на национальную фазу. Чтобы прояснить этот аспект, предлагается прямо отменить такое требование для перехода на национальную фазу, сформулировав новое правило – правило 49.4. Это правило не лишает любое Указанное ведомство возможности подготовить специальную национальную форму бланка, которую можно использовать для перехода на национальную фазу. Однако использование такой формы должно быть факультативным, а не обязательным.

[...]

10. [...] Предлагается ввести новое правило – правило 49.5(a) – с указанием того, какие части международной заявки должны переводиться. Это должны быть все ее части, кроме заявления. Требование о переводе заявления создает трудности для заявителя, особенно в случаях, когда редакции бланка заявления на языке перевода не существует. Даже при наличии такой редакции для заявителя может быть затруднительно получить ее в свое распоряжение. [...]».

11. Как следует из вышеупомянутого документа, послужившего основой для принятия правила 49.4, Договаривающиеся государства РСТ воспринимали правило 49.4 лишь как положение, уточняющее содержание статьи 22(1), а именно исчерпывающий перечень требований, которые Указанные ведомства могут предъявлять к заявителям в качестве условия для перехода на национальную фазу. Указанные ведомства не вправе предъявлять дополнительные требования, в частности, об использовании определенной формы бланка.

12. Учитывая, что нарушение сроков выполнения требований для перехода на национальную фазу ведет к утрате заявителями прав, можно предположить, что Договаривающиеся государства на тот момент не хотели усложнять задачу по соблюдению сроков, чтобы обеспечить заявителям со всего мира возможность достаточно легко переходить на национальную фазу в любом Договаривающемся государстве. Впоследствии могли устанавливаться дополнительные национальные требования в соответствии со статьей 27 и правилом 51 *bis*, но при этом требования по соблюдению сроков в каждом Указанном ведомстве намеренно оставались минимальными.

Разумные ограничения

13. Применение вышеуказанного принципа, касающегося ограничений на требуемые средства передачи сведений для перехода на национальную фазу, позволит избежать обхода цели статей и правил с помощью мер, действие которых будет аналогичным введению дополнительных требований, не предусмотренных статьей 22(1). Иными словами, конкретные средства перехода на национальную фазу, предоставляемые Указанным ведомством, должны обеспечивать заявителям со всего мира возможность оперативно осуществить все требуемые действия, чтобы уложиться в 30-месячный срок,

и заявитель должен иметь возможность переходить на национальную фазу, не прибегая к услугам местных патентных поверенных. Создание барьеров, затрудняющих переход на национальную фазу в короткие сроки и/или без помощи местного агента, в том числе для нерезидентов страны, противоречит принципам и целям статей 22 и 27, а также правил 49.4 и 51 *bis*.

14. Учитывая вышеизложенное, по мнению Международного бюро, существуют только следующие ограничения, не позволяющие Указанным ведомствам требовать от заявителей использовать для перехода на национальную фазу исключительно электронную систему:

- (a) толкование правила 49.4, которое может трактоваться как исключаящее возможность использования любой электронной формы как единственного средства перехода на национальную фазу, даже при ее использовании лишь для сбора минимальной информации с целью идентификации заявки; и
- (b) запрет необходимости привлечения местного агента для выполнения действий, требуемых для перехода на национальную фазу, под которым подразумевается, что любая система должна быть пригодна для использования на практике нерезидентами.

15. Если возможное ограничение форм подачи международных заявок и ведения переписки с Получающим ведомством влияет в основном на граждан и резидентов государства Получающего ведомства, то ограничения в отношении перехода заявок на национальную фазу также затрагивают граждан и резидентов других Договаривающихся государств. Поэтому особенно важно обеспечить общее понимание вариантов и рассмотреть вопросы не только о наличии правовых барьеров для установления таких ограничений, но и о необходимости принять меры предосторожности для защиты прав заявителей.

16. По мнению Международного бюро, главный вопрос, который должен быть рассмотрен в принципе, заключается в том, может ли заявитель легко и быстро перейти на национальную фазу. При этом необходимо учитывать разные аспекты:

- (a) надежно ли функционирует система в моменты, когда она необходима, а если нет, то обеспечивается ли достаточная защита заявителей, пострадавших от сбоев;
- (b) удобна ли система для практического использования заявителями.

Меры предосторожности для защиты заявителей

17. Периодически электронные системы оказываются недоступными. Сроки вступления в национальную фазу установлены статьей 22 или статьей 39(1) и, следовательно, на них обычно не распространяются предусмотренные Инструкцией исключения. Однако статья 48(1) прямо требует, чтобы срок, не соблюденный ввиду перебоев в почтовом обслуживании, считался соблюденным при наличии доказательств и выполнении условий, предусмотренных Инструкцией. Следовательно, в ситуациях, предусмотренных правилом 82.1, Указанные ведомства должны принимать заявки на национальной фазе, поданные с опозданием по причине перебоев в почтовом обслуживании (кроме того, они, возможно, должны предлагать дополнительные возможности для продления сроков подачи заявок в соответствии со статьей 48(2) и правилом 82 *bis*). Если исходить из целенаправленного толкования статьи 48 как регулирующей фактически единственное средство передачи документов на большие расстояния на момент принятия этого положения, то надлежит допустить возможность распространения правила 82 на случаи несоблюдения соответствующих сроков вследствие сбоев в системах электронной связи,

независимо от того, произошел ли такой сбой по вине ведомства или вследствие общей недоступности услуг, затрагивающих регион заявителя.

18. Важно обеспечить уверенность в том, что такая мера предосторожности введена. Представляется целесообразным вводить еще более широкие меры, подобные предусмотренным правилом 82*quater*. При этом, хотя Договаривающиеся государства могут вводить такие меры по собственному усмотрению, Договор не дает им права требовать общего исключения из сроков, установленных статьями 22 и 39(1). Заявители также могут просить о восстановлении прав в соответствии с правилом 49.6 в случаях, когда оно применимо. Однако такая возможность есть не во всех Договаривающихся государствах², и для ее использования от заявителя может потребоваться уплатить пошлину и представить доказательства принятия надлежащих мер. Требование прибегать к правилу 49.6 в случаях, когда электронные системы недоступны, налагает на заявителя несправедливое бремя в ситуациях, за которые он не несет ответственности.

Удобство использования системы

19. Не должно быть реальных препятствий для доступа к национальной системе перехода на национальную фазу только в электронной форме, особенно для заявителя, который не является гражданином или резидентом государства Указанного ведомства. В частности, если для осуществления перехода на национальную фазу необходимо создать учетную запись в Ведомстве, то лицо, не являющееся гражданином или резидентом, должно иметь возможность сделать это в кратчайшие сроки. Следовательно, не должно быть обязательных требований к данным, невыполнимых для нерезидентов, а процесс должен осуществляться в порядке самообслуживания, без длительных задержек на проверку вручную.

20. Правилем 49.4 запрещается использование обязательной национальной формы бланка для перехода на национальную фазу; тем не менее национальные формы бланков используются повсеместно и значительно повышают эффективность рассмотрения заявок. Электронная система может быть сочтена противоречащей правилу 49.4 при отсутствии других способов перехода на национальную фазу, даже если в электронную форму, предусмотренную в такой системе, требуется ввести только соответствующий номер международной заявки. Но суть правила не может заключаться в этом. Правило призвано обеспечить, чтобы объем информации, требуемой ведомствами для перехода на национальную фазу, не превышал предусмотренный статьей 22, и чтобы отсутствие доступа к копиям требуемой формы в периоды, когда необходимы физические копии форм, не препятствовало переходу на национальную фазу.

21. Следовательно, предпочтительно уточнить, что использование электронной формы для перехода на национальную фазу допускается при условии, что ее обязательное содержание ограничено данными, необходимыми для совершения действий, упомянутых в статье 22, либо имеется надлежащее альтернативное средство перехода на национальную фазу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22. По мнению Международного бюро, Указанное ведомство может требовать, чтобы заявитель использовал электронную систему в качестве единственного средства для осуществления перехода на национальную фазу, при условии, что:

² Перечень Указанных ведомств, в которых это положение не применяется в силу несовместимости с применяемым Указанным ведомством национальным законодательством, приведен на веб-сайте ВОИС по адресу https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html.

- (a) электронная система не требует от заявителя предоставления большего объема информации или совершения большего количества действий, чем указано в статье 22(1);
- (b) систему могут с легкостью использовать как резиденты, так и нерезиденты без необходимости нанимать местного агента; и
- (c) приняты меры предосторожности как минимум на случай, когда несоблюдение сроков перехода на национальную фазу обусловлено невозможностью использования электронной службы, что эквивалентно «перебоям в почтовом обслуживании».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

23. Международное бюро считает, что действующая нормативно-правовая база РСТ не запрещает Указанному ведомству требовать, чтобы заявитель осуществлял переход на национальную фазу с помощью электронной системы, при соблюдении условий, упомянутых в пункте 22 выше, но в правило 49 можно внести соответствующее уточнение, аналогичное положению, прямо предусматривающему, что от заявителя нельзя требовать использовать национальную форму бланка.

24. Чтобы защитить заявителей от нарушения установленного статьей 22 или статьей 39(1) срока по причине недоступности электронных систем при отсутствии альтернативы, предлагается добавить новое правило, распространяющее положения о задержках и потерях корреспонденции на ситуации, когда для соблюдения срока перехода на национальную фазу невозможно использовать системы электронной связи.

25. В приложении содержатся предлагаемые поправки к правилу 49.4 и предлагаемое новое правило 82.2. Если правило 82.1 применяется к действиям, осуществляемым как на международной фазе, так и на национальной фазе, то предлагаемое правило 82.2 касается только сроков перехода на национальную фазу, поскольку другие случаи задержек уже более полно регулируются существующим правилом 82*quater*. Предложение правила 49.4(b) главным образом обусловлено стремлением пояснить конкретные ограничения на требование об электронной передаче данных для перехода на национальную фазу, однако предлагаемое правило в равной степени применимо и к передаче данных в бумажном виде. На практике последний вариант не вызывает споров, но представляется логичным уточнить ограничения на любые средства передачи, особенно учитывая, что действующее правило 49.4 было сформулировано с расчетом на представление информации в бумажном виде.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

26. В настоящее время Международное бюро оказывает техническую поддержку при вступлении в национальную фазу лишь в ограниченных объемах. Система административного управления для ведомств ИС (IPAS) обеспечивает содействие ряду национальных ведомств на национальной фазе. Система eРСТ позволяет осуществлять безопасный обмен документами и данными на международной фазе между агентом, отвечающим за международную фазу, и агентами, назначенными для целей национальной фазы. Кроме того, eРСТ и PATENTSCOPE позволяют Указанным ведомствам получать доступ к документам и данным с помощью браузера или веб-сервисов для автоматизации. Некоторые национальные ведомства использовали для разработки интерактивных услуг веб-сервисы, позволяющие предварительно вносить информацию в бланки заявителей в реальном времени с учетом введенных заявителями данных.

27. В прошлом Международное бюро разрабатывало «опытные» услуги, чтобы продемонстрировать возможности сотрудничества между поверенными в разных странах и

Указанными ведомствами. Они позволили повысить качество предоставления данных и механизмов управления доступом к ePCT, но не были доработаны таким образом, чтобы стать услугами по непосредственному содействию переходу на национальную фазу. Международное бюро готово обсудить с Указанными ведомствами, как можно усовершенствовать централизованные службы, чтобы они могли предоставлять высококачественные услуги заявителям, осуществляющим переход на национальную фазу в электронной форме.

28. Рабочей группе предлагается:

(i) принять к сведению исследование по вопросу о переходе на национальную фазу только в электронной форме, приведенное в пунктах 3–22 настоящего документа;

(ii) рассмотреть предлагаемые поправки к Инструкции к PCT, обсуждаемые в пунктах 23–25 и изложенные в приложении к настоящему документу; и

(iii) представить замечания по дальнейшей работе, обсуждаемой в пунктах 26 и 27 настоящего документа.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ³

Правило 49 Копия, перевод и пошлина в соответствии со статьей 22.....	2
49.1–49.3 <i>[Без изменений]</i>	2
49.4 <i>Использование национальной формы бланка</i>	2
49.5 и 49.6 <i>[Без изменений]</i>	2
Правило 82 Перебои в почтовом обслуживании или средствах электронной связи.....	3
82.1 <i>[Без изменений]</i>	3
82.2 <i>Недоступность электронных средств связи</i>	3

³ Предлагаемые добавления и удаления выделены в тексте, соответственно, подчеркиванием и зачеркиванием.

Правило 49

Копия, перевод и пошлина в соответствии со статьей 22

49.1–49.3 *[Без изменений]*

49.4 *Использование национальной формы бланка*

(a) От заявителя не требуется использования национальной формы бланка при совершении действий, упомянутых в статье 22.

(b) Несмотря на пункт (a), любое Указанное ведомство может установить требования в отношении средств передачи данных, необходимых для совершения действий, указанных в статье 22, при условии, что такие средства смогут использовать все заявители без необходимости иметь статус резидента или адрес в государстве Указанного ведомства или назначать агента, имеющего право на ведение дел в этом ведомстве.

49.5 и 49.6 *[Без изменений]*

Правило 82

Перебои в почтовом обслуживании или средствах электронной связи

82.1 *[Без изменений]*

82.2 Недоступность электронных средств связи

(a) Любая заинтересованная сторона может представить доказательства того, что она пыталась направить документ средствами электронной передачи, предписанными Ведомством, чтобы соблюсти срок, установленный статьей 22 или 39(1), но осуществить передачу не удалось ввиду того, что в последний день перед истечением срока, установленного статьей 22 или 39(1), данное средство передачи было недоступно в течение не менее одного часа.

Если попытка направления документа в соответствии с пунктом (a) доказана приемлемым для национального ведомства или межправительственной организации образом, то срок, предусмотренный статьей 22 или 39(1), считается соблюденным, при условии, что документ был направлен на следующий рабочий день, когда указанное электронное средство связи было доступно. Если национальному ведомству было или должно было быть известно о недоступности средств электронной передачи, то направлять доказательства не требуется.

[Конец приложения и документа]