

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Восемнадцатая сессия
Женева, 18–20 февраля 2025 года

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЗЫВОВ ОБ ОТЧЕТАХ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Документ, представленный Соединенным Королевством

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится отчет о ходе реализации недавно созданного пилотного проекта по предоставлению отзывов об отчетах о международном поиске в рамках РСТ. Данный этап пилотного проекта проводился совместными усилиями с участием Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UK IPO), Ведомства интеллектуальной собственности Австралии, Канадского ведомства интеллектуальной собственности (CIPO), Патентного ведомства Израиля (ILPO), Ведомства интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS) и Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США).

2. Каждое участвующее ведомство согласилось предоставить отзывы в отношении отчетов о международном поиске (ОМП), подготавливаемых иным участвующим Международным поисковым органом (МПО) по заявкам, которые ранее перешли на соответствующую национальную фазу. UK IPO представило отзывы, но само их не получило, поскольку не является Международным поисковым органом (ISA).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. Впервые система обратной связи о работе МПО была предложена на одиннадцатой сессии Рабочей группы РСТ, состоявшейся в 2017 году, после публикации Международным бюро меморандума под названием «Система РСТ: обзор и возможные направления и приоритеты ее будущего развития». Предусматривалось создание системы, в рамках которой национальные ведомства могли бы предоставлять отзывы о качестве работы, выполненной МПО на международной фазе.

4. В 2019 году UK IPO предложило CIPO и Ведомству ИС Австралии принять участие в небольшом пилотном проекте по предоставлению отзывов об ОМП, чтобы определить, какая обратная связь была бы наиболее полезна для МПО, и продемонстрировать полезность такой системы. Данный пилотный проект обсуждался на двенадцатой сессии Рабочей группы PCT, и UK IPO публично предложило другим МПО подключиться к работе. IPOС заинтересовалось этим предложением и присоединилось к пилотному проекту в конце 2019 года. На двадцать седьмой сессии Заседания Международных органов в феврале 2020 года был рассмотрен достигнутый прогресс и ряд МПО проявили интерес к тому, чтобы принять участие. ВПТЗ США присоединилось к пилотному проекту в начале 2021 года, вскоре за ним последовало ILPO. Данная фаза пилотного проекта была завершена в октябре 2021 года, когда ILPO представило ответы на полученные отзывы. Это был последний этап пилотного проекта, который проводился до последней, самой новой фазы.

5. В рамках каждого прошлого этапа UK IPO предоставляло отзывы на пять ОМП, представленных МПО после того, как заявка переходила на национальную фазу в Соединенном Королевстве. Данный пилотный проект являлся частью более масштабных усилий по обеспечению максимально эффективной работы PCT и операций, выполняемых на международной фазе.

6. Участники положительно оценили пилотный проект и сочли отзывы полезными. Когда результаты были представлены на последующих заседаниях Рабочей группы PCT, многие другие государства-члены высказали обнадеживающие замечания о потенциальной пользе, хотя также была выражена и некоторая обеспокоенность по поводу общих затрат.

7. В 2023 году UK IPO связалось с прошлыми участниками для потенциального возобновления пилотного проекта, состоялись дискуссии о том, как его можно было бы продолжить, и были высказаны предложения по процедуре и используемым формам. В частности, все участники сочли, что серьезные потенциальные преимущества будут иметь предоставление обратной связи не только одним UK IPO.

КОНЦЕПЦИЯ

8. UK IPO разработало данный этап пилотного проекта таким образом, чтобы упростить его в целях ограничения количества временных и трудовых затрат, но при этом дать каждому ведомству возможность представить конструктивные замечания в отношении поиска, проведенного другим МПО. Пилотный проект был реализован следующим образом:

(a) Каждый участник определил не менее 12 заявок по процедуре PCT, которые перешли на национальную фазу и по которым был проведен поиск одним из участвующих МПО. Для обеспечения справедливости было предложено отобрать заявки, поиск по которым осуществлялся разными МПО. Соответствующие списки были раскрыты всем участникам.

(b) Затем UK IPO выбрало восемь заявок из каждого списка и проследило за тем, чтобы каждый МПО получил примерно равную обратную связь от каждого ведомства.

(c) Каждый участник предоставил отзывы о восьми отобранных заявках из своего списка. Как правило, отзыв составлялся лицом, проводившим экспертизу заявки на национальной фазе. В каждом случае отзывы были представлены на листе, приведенном в приложении I, и отправлены по электронной почте в UK IPO.

(d) Затем УК IPO направило все формы обратной связи в соответствующие МПО. Отзывы не распространялись вне ведомства, предоставившего отзыв, и получившего его МПО.

(e) Все МПО изучили отзывы, им было предложено дать общие замечания о качестве и возможностях их использования. Данные замечания представлялись на листе, содержащемся в приложении II.

(f) В завершение этого этапа пилотного проекта участники намерены обсудить друг с другом, насколько он был успешным и как его можно улучшить. После переговоров с Международным бюро и другими заинтересованными сторонами могут быть проведены дальнейшие этапы данного пилотного проекта.

9. Форма обратной связи (представлена в приложении I) была несколько изменена с учетом замечаний, высказанных на предыдущих этапах пилотного проекта, а также предложений участников в начале текущего этапа.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

10. Все участвующие МПО получили отзывы от каждого из участников и представили свои ответы на них. Заключительные обсуждения результатов между участниками пока еще не состоялись. Первичные оценки УК IPO изложены в следующих пунктах.

Как МПО использовали полученные отзывы?

11. Один из МПО использовал обратную связь для выявления пробелов в стратегии поиска в том случае, когда были обнаружены новые документы о соответствующем известном уровне техники. В частности, было полезным, если использовались разные классификационные коды и/или ключевые слова. Еще один МПО воспользовался результатами в качестве дополнительной проверки качества своих ОМП.

12. Один из МПО отметил, что хотя отзывы и содержат полезную информацию, размер выборки недостаточно велик, чтобы выявить какие-либо тенденции и сделать значимые выводы, например определить конкретные потребности в обучении. Обучение часто подразумевает серьезные затраты ресурсов и времени, поэтому для оправдания инвестиций в обучение или иных изменений в операционной деятельности требуется больше данных. Тем не менее отзывы могут учитываться при определении потенциального качества изысканий или будущих исследований.

13. Еще один МПО заявил, что наибольшую пользу принесла передача отзывов экспертам по международному поиску, которые получили второе мнение о своих ОМП и могли изменить свой подход путем предоставления ссылок на дополнительные документы об известном уровне техники, расширения поиска и благодаря информированности о сходствах/различиях в стратегиях поиска других МПО. Данный МПО также посчитал, что настоящий проект подкрепил идею о том, что практикумы по сотрудничеству в области поиска дают хорошую возможность содействовать всем экспертам в повышении своей квалификации. Конкретных изменений в операционной деятельности или обучении не произошло.

Какой тип обратной связи был наиболее полезен?

14. Все МПО подтвердили пользу выявления новых ссылок, отсутствующих в ОМП. Это особенно актуально, если имеется указание на то, как была выявлена ссылка (например, путем использования различных баз данных, специальных классификационных кодов и разных ключевых слов).

15. Один из МПО отметил, что в некоторых формах обратной связи были подробно описаны причины проведения дополнительного поиска и использования новых ссылок, и что такая обратная связь была наиболее полезной.

16. В числе других полезных отзывов было отмечено мнение о классификации документов в рамках категорий X/Y/A, повышение осведомленности об уровне техники, ссылки на которой приводятся в другой юрисдикции, напоминание о необходимости перепроверять структурные детали в сложных чертежах и напоминание о том, что хранящаяся в интернете непатентная литература может быть недоступна на более поздних этапах рассмотрения.

Какой тип обратной связи не был полезен?

17. Два МПО отметили, что были полезны все отзывы.

18. Один из МПО заявил, что ответ «Нет» на пятый вопрос («Пришлось ли Вам увеличить область поиска в рамках экспертизы для включения новых подклассов/баз данных, не указанных МПО?») не был особенно полезным.

19. Еще один МПО сообщил, что в некоторых формах не содержится подробной информации о том, как был определен новый выявленный уровень техники (например, с помощью различных классификационных кодов, новых баз данных, ключевых слов или каким-либо совершенно другим путем). В некоторых отзывах такая информация была, благодаря чему они были гораздо полезнее.

20. В ряде отзывов было неясно, почему эксперт в рамках национальной фазы не использовал известный уровень техники, процитированный в ОМП, а вместо этого использовал другой известный уровень техники.

Какие еще отзывы представляются полезными?

21. Один из МПО посчитал, что было бы полезно указывать стратегию поиска, которая была применена предоставившим отзыв экспертом, особенно поисковую строку, при помощи которой был выявлен новый документ о соответствующем уровне техники.

22. Еще один МПО предложил включить в форму обратной связи три дополнительных вопроса:

(a) Если есть другие ссылки, которые не были включены в ОМП, но были использованы в ходе экспертизы, считаются ли они более значимыми, чем ссылки из ОМП?

(b) По сравнению с общим числом ссылок, использованных при экспертизе, сколько было использовано ссылок из ОМП?

(c) Проводился ли дополнительный поиск (если проводился) с использованием поисковых инструментов на основе искусственного интеллекта?

23. Смысл добавления этих вопросов был отражен в других ответах. По мнению одного из МПО, можно было бы уделить больше внимания предшествующему уровню техники, на который ссылались во время экспертизы, в частности тому, насколько релевантным был каждый из цитируемых документов и к каким пунктам формулы эксперт их отнес. Другой МПО также предложил запрашивать информацию о том, использовался ли искусственный интеллект (ИИ) в ходе дальнейшего поиска, и был ли новый известный уровень техники определен с помощью поисковой платформы на основе ИИ.

24. Один из МПО предпочел бы получить более подробную информацию о том, почему новые ссылки были определены как имеющие более близкое отношение к пунктам формулы изобретения применительно к новизне и изобретательскому уровню. Полезной была бы и информация о том, действительно ли документы категории X/Y, процитированные в ОМП, использовались при проведении экспертизы национальных заявок.

25. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы просить участвующие ведомства предоставлять информацию о своей политике/передовом опыте в отношении оценки и использования результатов предшествующих экспертиз (других ведомств), а также о том, в чем их сотрудники видят самые серьезные сложности при использовании результатов этих экспертиз.

26. Один из МПО хотел бы узнать о процедурах участвующих ведомств в отношении экспертизы на национальной фазе. Например, всегда ли они проводят дальнейший поиск независимо от результатов ОМП, и сравнивают ли они затем свои результаты с результатами ОМП? Или же они используют имеющиеся результаты поиска (если они считаются разумно приемлемыми) и откладывают проведение дальнейшего поиска до получения поправок?

27. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы участвующие ведомства указывали название используемого инструмента поиска (например, EPOQUE).

Предложения по улучшению пилотного проекта

28. Один из МПО заявил, что отобранные ОМП, по которым он получил отзывы, были довольно старыми (поиск проводился приблизительно десять лет назад). Данный МПО отметил, что отзывы были бы гораздо полезнее при использовании недавних международных поисков. Еще один МПО подтвердил, что его эксперты посчитали, что обратная связь поступила слишком поздно, чтобы принести серьезную пользу. Следует, однако, отметить, что некоторые ведомства ограничены числом заявок на национальной фазе, по которым проводился поиск конкретным МПО.

29. Один из МПО высказал мнение, что было бы полезно включить так называемую карту цитирования, на которой были бы показаны все ведомства, процитировавшие одну и ту же ссылку из ОМП. Это может быть эффективным способом передачи информации о частоте использования ссылок из ОМП.

30. Также могли бы быть предоставлены копии любых дополнительных материалов об уровне техники, если таковые не доступны изначально.

31. Иногда возникала путаница в том, какое ведомство предоставляет отзыв, поэтому, возможно, было бы полезно изменить поля идентификации в верхней части формы обратной связи. Еще одно замечание касалось того, что можно было бы указать соответствующий номер публикации рассмотренной заявки на национальной фазе, вероятно, в совокупности с документами, касающимися ее рассмотрения.

32. Если данный пилотный проект будет продолжен и расширен, возможно, стоит создать защищенный общий диск, благодаря которому любое участвующее ведомство сможет незамедлительно получать доступ к своим соответствующим формам обратной связи.

33. Еще один МПО отметил, что нынешний формат соответствует характеру обратной связи, предоставляемой в рамках этого пилотного проекта. Если будет включено больше информации, то нужно будет изменить форму представления отзывов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

34. В октябре и ноябре 2024 года состоялось обсуждение процесса и результатов этой фазы между УК IPO и каждым участником.

35. Все участники согласились с тем, что было бы полезно узнать (до получения обратной связи) о процедурах каждого ведомства в отношении рассмотрения заявок, переходящих на национальную фазу. Если с процедурами того или иного ведомства можно было бы ознакомиться заранее, то это позволило бы извлечь больше пользы из обратной связи, полученной от ведомства. В ходе дальнейших этапов было бы полезно, чтобы каждый участник предоставлял подробную информацию о применяемых процедурах до представления какой-либо обратной связи.

36. Все участники также согласились с тем, что размер выборки был слишком мал для того, чтобы предоставить достаточно данных для внедрения новых процедур или определения потребностей в области обучения. Тем не менее одно из ведомств пояснило, что эксперты, получившие отзывы о своих отчетах о поиске, были признательны за предложения относительно различных баз данных, областей классификации и общих идей о том, как проводить поиск. Такая информация могла бы быть распространена среди коллег или включена в обучение, которое прошел эксперт. Таким образом, потенциальная польза от пилотного проекта больше, чем просто удовлетворение общего интереса.

37. Большинство участников согласились с тем, что это полезное сравнительное исследование, но его результаты сами по себе не могут служить основой для принятия решений. Согласно общему мнению, чем больше предоставляется информации о том, как были выявлены новые ссылки (с особым акцентом на стратегию поиска), тем лучше. Один из МПО выразил обеспокоенность тем, что новые ссылки могут носить субъективный характер и необязательно будут полезней, чем те, что приводятся в ОМП. Для того чтобы оценить, насколько полезны и релевантны ссылки, потребуется более детальный анализ, и определить истинную пользу пилотного проекта иначе не представляется возможным.

38. Увеличение размера выборки может дать больше преимуществ, однако это приведет и к росту затрат. Возможно, при определении размеров выборки в будущем необходимо будет найти сбалансированное решение. Текущие административные расходы невелики, но для расширения масштабов пилотного проекта потребуется провести тщательное рассмотрение и, возможно, получить от некоторых ведомств соответствующее согласие. Несколько МПО сообщили, что отзывы по старым заявкам (например, с момента подачи которых прошло десять и более лет) менее полезны, а помощь дополнительно сократить расходы может отбор документов, которые рассматриваются в настоящее время (т. е. находятся «в процессе рассмотрения»). Это избавит от необходимости возвращаться к документам, которые рассматривались еще несколько лет назад, однако это не всегда возможно.

39. Обсуждался вопрос об ограничении будущих этапов пилотного проекта определенными областями техники, что могло бы дать более сконцентрированные результаты. Одно из предложений заключалось в том, чтобы выбрать одну из областей МПК, в которой часто цитируется непатентная литература.

40. Все участники были готовы снова принять участие в будущей фазе пилотного проекта, но при условии, что очередные фазы проекта не будут проводиться слишком часто. Однако любое значительное увеличение размера выборки или объема предоставляемой обратной связи может потребовать более тщательного рассмотрения.

41. Общее впечатление таково, что пилотный проект по представлению отзывов стал полезным, хотя можно было бы добиться большего эффекта путем предоставления более подробных инструкций тем, кто составлял отзывы (особенно в отношении того, насколько детальными они должны быть), и более тщательного рассмотрения вопроса о том, как лучше отбирать заявки для целей проекта.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

42. В настоящее время какие-либо четкие планы по проведению следующей фазы пилотного проекта или его расширению отсутствуют, однако обсуждения того, как это можно было бы сделать, уже начались. Учитывая значительный объем работы, параметры следующего этапа проекта нужно будет тщательно продумать для достижения конкретных целей, которые могут быть связаны либо с сопоставлением результатов поиска и экспертизы как таковых, либо с оценкой того, что необходимо для практической реализации механизма обратной связи в более широком масштабе, с точки зрения предоставления экспертам в Указанных ведомствах возможности давать обратную связь с минимальными усилиями, сбора и распространения данных и анализа данных как на уровне экспертизы отдельных заявок, так и в более широком смысле для выявления тенденций и общих проблем.

43. В случае проведения еще одной фазы пилотного проекта, вероятно, потребуется увеличить размер выборки, чтобы результаты были действительно полезными. Как уже говорилось, это увеличит трудозатраты со стороны участников. Кроме того, если обеспечивать реализацию проекта будет какое-то одно ведомство, то соответствующее бремя будет гораздо большим.

44. Однако возможны и такие решения, как предоставление экспертам обратной связи в момент рассмотрения заявки при переходе на национальную фазу и сбор результатов в течение более длительного периода времени. Далее участники могли бы проводить обсуждения на регулярной основе (например, ежегодно).

45. При наличии достаточного интереса и/или если другие ведомства хотели бы принять участие в таком мероприятии прежде, чем приступить к реализации более крупного проекта, можно было бы реализовать и проекты меньшего масштаба.

46. УК IPO заинтересовано в том, чтобы продолжать работу над этим проектом и содействовать его реализации. Если какое-либо ведомство хотело бы внести свои предложения или принять участие в развитии данного проекта, свяжитесь с Чарльзом Джарманом по адресу charles.jarman@ipo.gov.uk.

47. Рабочей группе предлагается:

(i) представить свои замечания по любым аспектам данного пилотного проекта или его выводов; и

(ii) приступить к обсуждению того, как можно развить или расширить данный проект.

[Приложения следуют]

ЛИСТОК ОТЗЫВА ОБ ОМП

МПО:

Уполномоченный сотрудник МПО:

Дата международного поиска:

Номер публикации на национальной фазе:

Номер публикации PCT:

Номер публикации PCT:

1. Были ли направлены какие-либо существенные изменения, в результате которых изменился объем заявленных изобретений, с момента выпуска ОМП до начала экспертизы на национальной фазе?

(Если да, опишите, каким образом)

2. Встретились ли Вам ссылки, на которые Вы полагались при проведении экспертизы, но которые не были указаны в ОМП? Если да, просьба перечислить их в следующем поле.

3. Встретились ли Вам в отчете о международном поиске документы категории X/Y, которые, по Вашему мнению, являются документами категории A? Если да, просьба кратко пояснить, почему. (Укажите N/A («неприменимо»), если в ОМП не были процитированы документы категории X/Y)

4. Встретились ли Вам в отчете о международном поиске документы категории A, которые, по Вашему мнению, являются документами категории X/Y? (Укажите N/A («неприменимо»), если в ОМП не были процитированы документы категории A)

5. Пришлось ли Вам увеличить область поиска в рамках экспертизы для включения новых подклассов или баз данных, не указанных МПО? Если да, просьба перечислить их ниже и кратко пояснить, почему это было сделано.

6. Если в ОМП были указаны ключевые слова, использовали ли вы какие-либо новые ключевые слова при осуществлении поиска? Если да, просьба перечислить их в следующем поле. (Укажите N/A («неприменимо»), если в ОМП не было ключевых слов)

--

[Приложение II следует]

БЛАНК ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ К ОТЗЫВУ ОБ ОМП

1. Как Вы использовали полученные отзывы? Например, выявили потребность в специальной профессиональной подготовке, расширили область поиска для аналогичных заявок и т.д.

2. Какие отзывы были наиболее полезны?

3. Какие отзывы были не столь полезны?

4. Какие еще отзывы Вы считаете нужным включить?

5. Можете ли Вы предложить какие-либо идеи для усовершенствования формы представления отзывов?

[Конец приложения II и документа]