

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Седьмая сессия
Женева, 10 – 13 июня 2014 г.**

ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫБРАТЬ КОМПЕТЕНТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСКОВЫЙ ОРГАН

Документ представлен Соединенными Штатами Америки

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится предложение по изменению Руководства для Получающего ведомства в целях уточнения процесса, касающегося предложения заявителю выбрать компетентный международный поисковый орган (МПО), если (i) таковой не был обозначен в заявлении или любом другом документе, поданном в связи с международной заявкой, или (ii) первоначально выбранный МПО признан некомпетентным.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Получающие ведомства (ПВ) нередко предлагают на выбор несколько компетентных МПО. Например заявители из Соединенных Штатов Америки (США), подающие заявку в ПВ/США или ПВ/МБ, могут выбрать в качестве МПО — хотя и с некоторыми ограничениями — ВПТЗ США, ЕПВ, КВИС, ИС-Австралия или Роспатент. Некоторые международные органы ограничили сферу своей компетенции. ЕПВ, например, объявило себя некомпетентным в отношении заявок, поданных заявителями из США в ПВ/США или ПВ/МБ, в которых один или несколько пунктов формулы изобретения относятся к области «Способы ведения бизнеса», как она определена в некоторых рубриках Международной патентной классификации (см. приложение А Соглашения между ЕПВ и ВОИС). В других случаях международные органы ограничили свою компетенцию по количеству рассматриваемых заявок или рассматривают такую

возможность. В частности конкретный МПО может быть компетентен в вопросах международного поиска только в отношении определенного числа международных заявок в квартал или в год.

3. ВПТЗ США, выступая в качестве получающего ведомства, сталкивалось с такими рабочими ситуациями, когда (i) заявителю не удавалось выбрать компетентный МПО при подаче или (ii) первоначально выбранный МПО объявлял себя некомпетентным ввиду названных выше особых ограничений своей компетенции. В любом из этих случаев ПВ во исполнение процедуры, описанной в пункте 115 Руководства для Получающего ведомства, обязано предложить заявителю выбрать компетентный МПО. Однако Руководством не предусмотрены какие-либо санкции, если данное предложение было оставлено без ответа. В связи с этим ПВ/США установило, что некоторые заявители не обязаны отвечать на это предложение, тогда как ПВ/США лишается возможности продолжать обработку конкретной заявки.

ОБСУЖДЕНИЕ НА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ

4. Данный вопрос, изложенный в документе PCT/MIA/21/10, был представлен на двадцать первой сессии Совещания международных органов (MIA), которое состоялось в Тель-Авиве 11-13 февраля 2014 г.

5. Суть этих обсуждений в рамках MIA кратко изложена в пунктах 70 и 71 приложения к документу PCT/WG/7/3, которые воспроизводятся ниже.

«70. Обсуждение проходило на основе документа PCT/MIA/21/10.

71. Представители некоторых органов заявили о том, что не испытывали каких-либо проблем с международными заявками, в отношении которых заявитель не выбрал компетентного органа для проведения международного поиска и не ответил на предложение получающего ведомства сделать это. В любом случае, в таких ситуациях получающему ведомству предлагается назначать орган «по умолчанию», в компетенцию которого входит проведение международного поиска, вместо того, чтобы просто считать заявку изъятую; она может считаться таковой лишь в случае, если заявитель не ответил ни на одно из предложений, касающихся уплаты неуплаченной пошлины за поиск».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5. В приложении к настоящему документу сформулировано конкретное предложение по изменению Руководства PCT для Получающего ведомства в целях включения в него рекомендованной MIA практики назначения МПО «по умолчанию» на этапе, когда заявителю предлагается выбрать компетентный МПО; это позволит избежать необоснованной задержки международной процедуры в отсутствие ответа или полноценного ответа на приглашение.

6. Рабочей группе предлагается рассмотреть предложение, содержащееся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВО РСТ ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЕДОМСТВА

Компетентный Международный поисковый орган

114. Получающее ведомство проверяет, является ли Международный поисковый орган, выбранный заявителем, компетентным в проведении международного поиска. Каждое Получающее ведомство может объявить в качестве компетентного один или несколько Международных поисковых органов для проведения поиска по международным заявкам, поданным в это ведомство (Статья 16, Правила 35.1 и 35.2).

115. Если Международный поисковый орган, названный заявителем, является компетентным или если компетентен только один Международный поисковый орган, Получающее ведомство приводит название этого органа на последнем листе заявления. Если несколько Международных поисковых органов являются компетентными и в графе VII заявления отсутствуют сведения о выбранном Международном поисковом органе, Получающее ведомство проверяет, не приведены ли эти сведения на каком-либо другом документе, представленном вместе с международной заявкой, например, на листе расчета пошлин или на каком-либо переводе, представленном для целей международного поиска. Если нигде такие сведения не содержатся, Получающее ведомство предлагает заявителю сообщить о своем выборе в отношении компетентного Международного поискового органа в течение указанного в предложении срока. Для этой цели может использоваться форма РСТ/RO/132. Указанный срок должен быть разумным с учетом обстоятельств; он должен быть не менее 15 дней и не более одного месяца с даты почтовой отправки предложения. В предложении может быть указан конкретный Международный поисковый орган, назначенный «по умолчанию», если заявитель должным образом не ответил на предложение. Если Ведомство, выступающее в качестве Получающего ведомства, также является Международным органом, то в большинстве случаев данное конкретное Ведомство должно быть назначено Международным поисковым органом «по умолчанию». Получающее ведомство действует таким же образом, если компетентными являются несколько Органов, а заявитель выбрал Орган, который не компетентен в отношении рассматриваемой заявки. ~~Если компетентными являются несколько Международных поисковых органов, заявитель может изменить свой выбор поискового органа до того, как копия для поиска будет передана в Международный поисковый орган, первоначально выбранный заявителем.~~ Получающее ведомство удаляет *ex officio* сведения о любом некомпетентном Международном поисковом органе (параграфы 161–165)) и аналогичным образом включает информацию о компетентном МПО, утвержденном с использованием изложенной выше процедуры.

115B. Если компетентным являются несколько Международных поисковых органов, заявитель может изменить свой выбор поискового органа до того, как копия для поиска будет передана в Международный поисковый орган, первоначально выбранный заявителем.

[Конец приложения и документа]