

PCT/WG/7/21
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 23 МАЯ 2014 Г.

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТА УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РСТ

*Документ представлен Соединенным Королевством и Соединенными Штатами
Америки*

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится предложение о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к РСТ с целью предусмотреть ускоренные процедуры национальной фазы посредством официального включения ускоренного патентного делопроизводства (РРН) в систему РСТ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Как детализируется в документах, таких как Дорожная карта РСТ, прилагаются новые усилия для обеспечения более эффективного использования РСТ, с тем чтобы, в частности, уменьшить дублирование работы и дать более точные и более качественные результаты поиска и заключение о патентоспособности на международной фазе. РРН показало, что обмен результатами работы – или оптимизация работы - приносит ощутимые выгоды как ведомствам, так и заявителям. Предлагается официально включить систему РРН в РСТ. Говоря конкретно, предлагается, чтобы – по выбору заявителя – от национальных и региональных ведомств требовалось ускорять (или делать специальными) заявки на национальной фазе, которые представляются только с формулой изобретения, которая была признана как отвечающая критериям статьи 33(2)–(4) РСТ 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) РСТ на международной фазе, и позволит эффективно сокращать расходы на достижение патентной охраны через РСТ посредством использования преимуществ, которыми на сегодняшний день обладает

РРН, 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 тому, чтобы увеличить повторное использование работы, проделанной на международной фазе.

3. В соответствии с программой РРН заявитель, получающий положительное письменное сообщение или международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) от Международного органа, сможет просить об ускоренном рассмотрении и экспертизе в отношении соответствующего вступления в национальную фазу или национальной заявки при условии, что все пункты формулы изобретения в заявке на национальной фазе в достаточной мере соответствуют пунктам формулы изобретения, получившим положительное письменное сообщение или МПЗП. Национальное ведомство будет затем использовать результаты работы на международной фазе для упрощения патентного делопроизводства.

4. На сегодняшний день было продемонстрировано, что РРН дает преимущества как ведомствам, так и заявителям. Говоря конкретно, продемонстрировано, что РРН существенно ускоряет процесс экспертизы соответствующих заявок, поданных в участвующих странах, позволяя экспертам повторно использовать результаты поиска и экспертизы. Повторное использование результатов поиска и экспертизы осуществляется при соблюдении национального суверенитета участвующих ведомств, поскольку поиском и экспертизой в связи с заявкой по-прежнему занимается каждое ведомство в соответствии со своими национальными законами, и не уделяется никакого внимания заключениям о патентоспособности, к которым приходят другие ведомства. Некоторые из подтвержденных выгод РРН включают: ускоренную экспертизу, значительно более высокая доля положительных решений, более низкие расходы на делопроизводство в результате того, что процедуры в рамках РРН обычно отличаются меньшим количеством действий до принятия решения о патентоспособности и сокращенными сроками. Качество патентов, предоставляемых по процедуре РРН, не ставится под угрозу и может даже повышаться за счет предоставления эксперту лучшей отправной точки для поиска и экспертизы. Поскольку каждое ведомство, участвующее в РРН, осуществляет поиск и экспертизу в соответствии со своими национальными законами, качество предоставляемых патентов является по меньшей мере столь же высоким, что и качество патентов, выдаваемых ведомствами, не участвующими в РРН.

5. Что касается преимуществ для ведомств в плане эффективности, то Соединенные Штаты Америки (США) получили следующие результаты¹:

Доля положительных решений:

РРН – 86%

РСТ-РРН – 88%

Все заявки – 53%

Доля первичных выданных:

РРН – 25,7%

РСТ-РРН – 19,3%

Все заявки – 15,2%

Средний срок ожидания начала экспертизы:

РРН – 5,8 месяца

РСТ-РРН – 5,6 месяца

Все заявки – 18,8 месяца

¹ Данные за период с января 2013 г. по июнь 2013 г. (<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>)

Средний срок ожидания до вынесения окончательного решения:

РРН – 11,4 месяца

РСТ-РРН – 9,9

Все заявки – 30,7 месяца

6. Аналогичные данные для других ведомств, участвующих в РРН, можно найти по адресу: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>.

7. В настоящее время большинство Международных органов, а также большое число субъектов, не являющихся Органами, заключили договоренности о РРН по крайней мере еще с одним национальным или региональным ведомством. Результатом этого является растущее число действующих двусторонних соглашений о РРН по всему миру. Посредством официального включения РРН в систему РСТ может отпасть необходимость во многих из этих отдельных соглашений. Более того, требования относительно рассмотрения на основе РРН в том или ином конкретном ведомстве могут отличаться в различных договоренностях о РРН. Принятие предложения об официальном включении РРН в РСТ даст, соответственно, такое дополнительное преимущество, как стандартизация многих из этих требований и, следовательно, упрощение этого процесса для заявителей.

ВКЛЮЧЕНИЕ РРН В РСТ

8. На пятой сессии Рабочей группы по РСТ, состоявшейся в Женеве в период с 29 мая по 1 июня 2012 г., Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки внесли совместное предложение, озаглавленное «РСТ 20/20», в котором содержались 12 предложений по дальнейшему совершенствованию системы РСТ (документ РСТ/WG/5/18). Совместное предложение «РСТ 20/20» включало конкретное предложение под названием «Официальное включение системы ускоренного патентного делопроизводства в РСТ, ускоренное рассмотрение заявок на национальной фазе, улучшение повторного использования работы в рамках РСТ на национальной фазе».

9. С учетом обсуждений и замечаний, полученных в ходе пятой сессии Рабочей группы, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подготовили пересмотренные варианты первоначальных предложений, которые были разосланы Международным бюро посредством циркулярного письма (Circular C. РСТ 1364 от 20 декабря 2012 г., приложение I) ведомствам всех Договаривающихся государств РСТ в их качестве Получающего ведомства, Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы и/или указанного или выбранного ведомства в соответствии с РСТ, базирующимся в Женеве представительствам и министерствам иностранных дел Договаривающихся государств и государств, приглашаемых на заседания Рабочей группы по РСТ в качестве наблюдателей, а также некоторым организациям, которые приглашаются для участия в заседаниях Рабочей группы по РСТ в качестве наблюдателей. Пересмотренное и расширенное предложение, содержавшееся в циркулярном письме C. РСТ 1364, было также обсуждено на двадцатой сессии Заседания международных органов в рамках Договора о патентной кооперации (МПА), состоявшейся в Мюнхене 6 - 8 февраля 2013 г.

10. Пересмотренное и расширенное предложение включало конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию к РСТ с целью включения новых правил 52*bis* и 78*bis*, которые конкретно предусматривают рассмотрение на основе РРН заявок, вступающих на национальную фазу, на определенных условиях.

11. Что касается конкретных обсуждений на МПА, то резюме этих обсуждений содержится в пунктах 52 - 102 приложения к документу РСТ/WG/6/3 («Отчет МПА»). В частности, в пункте 83 отмечается, что «Органы выразили большую поддержку

предложению», а в пункте 101 - что «был высказан особый интерес и надежда на быстрый прогресс в Рабочей группе по РСТ» по нескольким пунктам, включая официальное включение РРН в систему РСТ.

ОБСУЖДЕНИЯ НА ШЕСТОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РСТ

12. С учетом высказанного международными органами интереса и надежды на быстрый прогресс в Рабочей группе по РСТ в связи с данным предложением Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подготовили еще один пересмотренный вариант предложения об официальном включении РРН в РСТ, приняв во внимание ответы на циркулярное письмо и обсуждения на МІА, для представления шестой сессии Рабочей группы по РСТ, состоявшейся в Женеве 21 - 24 мая 2013 г.

13. Общее резюме обсуждений в Рабочей группе содержится в пунктах 23 - 28 документа PCT/WG/6/23 («Резюме Председателя»), а детальный отчет представлен в пунктах 102 - 126 документа PCT/WG/6/24 («Отчет Рабочей группы»).

14. Хотя и высказывалась некоторая обеспокоенность, в отчете Рабочей группы указывается, что большинство выступивших делегаций говорили об определенном уровне поддержки этого предложения и о готовности рассмотреть предложения, направленные на устранение заявленной обеспокоенности, или, в качестве инициативы, указывали на то, что они воспользуются предложенным уведомлением о несовместимости. Две делегации выступили категорически против этого предложения.

15. Говоря конкретно, две делегации, выступившие напрямую против предложения, высказали обеспокоенность в отношении: (i) «возможного воздействия на ведомства с точки зрения расходов, связанных с людскими и технологическими ресурсами»; (ii) «сравнительных преимуществ»; (iii) способности «всех международных органов обеспечивать, чтобы они могли выполнять работу стабильного и в разумной степени однородного качества»; (iv) обеспокоенности насчет того, что РРН стимулирует «повторное использование работы, проделанной на международной фазе, без проведения дальнейшей экспертизы заявки на национальной фазе»; (v) обеспокоенности насчет того, что «вследствие поспешной выдачи патентов путем ускорения процесса экспертизы и, тем самым, сокращения сроков нахождения на рассмотрении может быть поставлена под угрозу стабильность в качестве патентов»; и, наконец, (vi) того, что «членство в РРН является добровольным, и другие страны не должны быть обязаны принимать международный отчет ради ускорения процесса экспертизы». Однако самое большое препятствие, как представляется, было связано с позицией одной делегации относительно того, что включение РРН в РСТ «является существенным изменением характера Договора, [и] что поправки к Инструкции не будет достаточно, да и она не будет юридически правильной, поскольку будет затрагиваться основная деятельность ведомств на национальной фазе». Как указала эта делегация, ее позиция сводится к тому, что «для реализации идеи включения РРН в РСТ необходимо, таким образом, созвать дипломатическую конференцию согласно процедуре, предусмотренной в статье 60». (См. пункты 104 и 105 отчета Рабочей группы.)

16. Делегация США ответила на замечания, высказанные государствами-членами, включая и замечания, о которых говорится в пункте 15 выше, указав на то, что в соответствии с РРН заявка, отвечающая требованиям, будет просто «продвинута вперед и рассмотрена вне очереди, ...[но] остальная часть процедуры экспертизы не будет затрагиваться никоим образом». По мнению Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), это будет устранять заявленную обеспокоенность относительно любой возможной угрозы для качества патентов, выдаваемых согласно этому предложению, в том плане, что любой национальное ведомство все равно будет проводить полную экспертизу заявки на национальной фазе. Делегация США также указала на то, что данное предложение предусматривает «положение о неучастии» в форме касающихся уведомления о несовместимости положений в правилах 52*bis*.1(b) и 78*bis*.1(b). ВПТЗ США считает, что любое ведомство, испытывающее обеспокоенность

в отношении воздействия в плане ресурсов, сравнительных преимуществ и качества результатов работы на международной фазе может воспользоваться положениями о несовместимости до тех пор, пока такое ведомство не будет удовлетворено тем, что такие вопросы урегулированы. Наконец, касаясь утверждения о том, что это предложение имеет характер *ultra vires* по отношению к статьям Договора, делегация США отметила, что она не согласна с такой позицией, и предложила делегации конкретно указать на то, какие, по ее мнению, статьи Договора данное предложение нарушает. Она также «просила Секретариат высказать некоторые объективные соображения по этому вопросу» (см. пункт 115 отчета Рабочей группы).

17. В ответ делегация не указала никаких конкретных статей, которые, по ее мнению, данное предложение нарушает (см. пункт 117 отчета Рабочей группы). Кроме того, Международное бюро, указав на то, что нужна ли будет дипломатическая конференция или нет – это, в конечном итоге, вопрос, который «должны будут решить государства-члены», отметило, что, по его мнению, предложение, как представляется, способствует достижению точной цели Договора с момента его появления. Говоря конкретно, Секретариат заявил, что «один из принципов РСТ заключается в том, чтобы ведомства извлекали пользу из международного поиска и, по выбору, международной предварительной экспертизы при проведении экспертизы патентной заявки в соответствии со своими национальными законами. Иными словами, национальное ведомство может воспользоваться предшествующей необязательной работой, проделанной на международной фазе, вместо того чтобы заниматься поиском и экспертизой заявки с самого начала. РРН имеет схожую с этим принципом базовую идею в том смысле, что предшествующая работа учитывается, предоставляя заявителям, отвечающим определенным требованиям, преимущество при рассмотрении их заявок». Секретариат далее заявил, что «РРН не ставит целью изменить необязательный характер работы. Прделанной на международной фазе; напротив, ведомства, применяющие соглашения о РРН, проводят полный поиск и экспертизу по существу согласно своим соответствующим национальным законам, принимая во внимание результаты, полученные ведомством первой экспертизы. Следовательно, поскольку нет никакого изменения в системе РСТ помимо ускоренного рассмотрения некоторых заявок на международной фазе, Секретариат не считает это каким-либо кардинальным изменением характера РСТ, требующим внесения поправок в сам Договор» (см. пункт 116 отчета Рабочей группы).

18. Как указывается выше, ряд ведомств заявили и о поддержке данного предложения, и о готовности рассмотреть предложения, направленные на устранение конкретной обеспокоенности. Среди вопросов, поставленных этими ведомствами, были следующие: предусмотреть временную приостановку, чтобы решить вопросы, связанные с рабочей нагрузкой; четко указать на то, что требования, изложенные в Инструкции и в Административной инструкции, являются минимальными требованиями; уточнить, что имеется в виду под фразой "prior to the start of processing" («до начала рассмотрения»); разъяснить статус комментариев, сделанных в графе VIII письменного сообщения или МПЗП; и разъяснить, что заявитель не может рассчитывать только на положительный отчет о международном поиске, чтобы просить о статусе РРН.

ОБСУЖДЕНИЯ НА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ

19. После обсуждений на шестой сессии Рабочей группы по РСТ Европейское патентное ведомство (ЕПВ) обратилось к ВПТЗ США с дополнительным предложением о том, чтобы «положения о неучастии» в правилах 52*bis*.1(b) и 78*bis*.1(b) были заменены на «положения о согласии на участие», в силу чего ведомство будет предлагать преимущества РРН для заявки на национальной фазе лишь в том случае, если об этом было уведомлено Международное бюро.

20. В ответ на предложение ЕПВ ВПТЗ США представило на двадцать первой сессии MIA измененное предложение, которое включало альтернативную формулировку правил 52bis.1(b) и 78bis.1(b) в квадратных скобках для целей обсуждения на MIA. Хотя ВПТЗ США включило такую альтернативную формулировку, оно указало на то, что оно предпочло бы в силу нескольких причин сохранить предложения в том виде, в каком они были предложены ранее. Во-первых, насколько нам известно, нигде в Договоре нет другого положения типа «согласия на участие». Все такие положения представлены лишь как право выбора ведомства в ситуациях, когда это вступает в противоречие с положениями национальных законов этого ведомства. Кроме того, представление предложения как «положения о согласии на участие» устраняет чувство обязательности, вытекающее из уведомления о несовместимости. Иными словами, в ситуациях, когда имеется положение, касающееся уведомления о несовместимости, подразумевается, что это положение должно выполняться согласно Договору и что любое ведомство, пользующееся уведомлением о несовместимости, понимает это обязательство и прилагает усилия для внесения поправок в свои национальные законы, чтобы позволить им обеспечить выполнение указанного обязательства.

21. На MIA ЕПВ представило еще одно изменение к своему предложению, а именно «содержащий оговорки подход к согласию на участие», посредством которого национальное/региональное ведомство может указать на то, что оно будет принимать лишь результат работы некоторых органов, на котором оно будет базировать свое принятие той или иной заявки в режим РРН. Наши ведомства выступают против такого дополнительного изменения, поскольку оно усложнит систему, потребует сохранения целого ряда двусторонних соглашений между ведомствами и не будет содействовать переходу к заключению действительно глобального, всеобъемлющего соглашения РРН в рамках РСТ. Помимо того, это обеспечит механизм, посредством которого качество работы конкретных органов будет ставиться под сомнение исходя из показаний указанных ведомств согласно настоящему предложению. Это было бы неуместно в том смысле, что назначение каждого органа одобрено всеми государствами-членами и что в силу этого качество результата работы всех органов должно рассматриваться как имеющее равнозначный характер.

22. Кроме того, одной делегацией на MIA была высказана мысль о том, что в силу положений статей 27(5) и (6) РСТ осуществление предложения об официальном включении РРН в РСТ потребует внесения поправок в Договор и, следовательно, созыва дипломатической конференции. Однако этот орган не указал, как именно такое предложение вступает в противоречие с положениями статей 27(5) и (6). Соединенное Королевство и Соединенные Штаты занимают твердую позицию, согласно которой в данном предложении нет ничего, что каким-либо образом сказывалось бы на применении этих статей в национальных ведомствах, и мы вновь предлагаем этому органу конкретно указать, как настоящее предложение будет воздействовать на применение этих статей.

23. В ходе обсуждений на MIA был также поднят вопрос о взаимосвязи между предложением относительно РСТ-РРН и требованиями глобальной системы РРН. Верно то, что требования предложения о РСТ-РРН и договоренности о глобальной системе РРН являются несколько различными. Это сделано умышленно, поскольку многие ведомства еще не присоединились к режиму глобальной системы РРН, и, следовательно, если бы требования этих двух систем были приведены в соответствие друг с другом, это помешало бы таким ведомствам участвовать в РСТ-РРН. Однако вследствие включения клаузулы «более благоприятные с точки зрения заявителя» в предлагаемый раздел 903(c) Административной инструкции те ведомства, которые согласились с глобальной системой РРН, и те, которые на сегодняшний день еще не сделали этого, смогут участвовать в режиме РСТ-РРН.

24. Полное резюме обсуждений на MIA можно найти в пунктах 29 - 33 приложения к документу PCT/WG/7/3.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

25. В приложениях I и II к настоящему документу содержатся конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к РСТ с целью официального включения РРН в систему РСТ, как они были представлены на MIA.

26. При рассмотрении государствами-членами предложений, содержащихся в приложениях к настоящему документу, необходимо учитывать следующие моменты:

- Включение РРН в систему РСТ не будет сказываться на национальном суверенитете и никоим образом не предусматривает автоматическое или обязательное предоставление патента. Вынесение окончательного заключения относительно того, предоставляются ли, в конечном итоге, патентные права, остается полностью за соответствующим национальным/региональным ведомством.
- Любые вызывающие беспокойство вопросы национального суверенитета также решаются посредством положения относительно уведомления о несовместимости в правилах.
- РРН никоим образом не сказывается отрицательно на качестве экспертизы на национальной фазе или на качестве любых выдаваемых патентов.
- Согласно этому предложению национальное ведомство лишь использует результаты работы на международной фазе для упрощения своего собственного рассмотрения патентов. Национальные ведомства будут выносить заключение в отношении патентоспособности согласно своим соответствующим национальным законам с учетом результатов работы на международной фазе. По этой причине не будет никакого изменения в системе РСТ, помимо ускоренного рассмотрения некоторых заявок на национальной фазе.
- Официальное включение позволит заявителям из **всех** стран-членов пользоваться преимуществами РРН по всему миру независимо от того, заключило ли их собственное национальное ведомство двустороннее соглашение с другим национальным ведомством.
- Это предложение также пойдет на пользу национальным ведомствам, обеспечив механизм, который будет содействовать ведомствам в их усилиях по уменьшению любых нынешних портфелей нерассмотренных заявок.
- Международное бюро заявило, что оно не считает данное предложение каким-либо кардинальным изменением характера РСТ и что его реализация не потребует созыва дипломатической конференции для внесения поправок в сам Договор.

27. Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать пересмотренные предложения, содержащиеся в предложениях к настоящему документу, и к любой делегации, которая все еще считает, что данное предложение имеет характер *ultra vires* по отношению к Договору, обращается просьба конкретно указать, какие статьи Договора это предложение нарушает и каким образом оно нарушает эти статьи.

[Приложения следуют]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ²

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 52 <i>bis</i> Ускоренное рассмотрение и экспертиза в указанном ведомстве	2
<i>Правило 52bis.1 Просьба и требования</i>	2
Правило 78 <i>bis</i> Ускоренное рассмотрение и экспертиза в выбранном ведомстве.....	4
<i>Правило 78bis.1 Просьба и требования</i>	4

² Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования.

Правило 52bis

Ускоренное рассмотрение и экспертиза в указанном ведомстве

Правило 52bis.1 *Просьба и требования*

(a) По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая измена, с тем чтобы содержать, [до начала ее рассмотрения указанным ведомством], только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) РСТ в письменном сообщении Международного поискового органа и которые в остальном удовлетворяют критериям, как они изложены в Административной инструкции, подлежит ускоренному рассмотрению и экспертизе, как они определены в Административной инструкции.

[(b) Если на [...] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым указанным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до [...]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

[(b) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

(c) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет

длиться такая приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется
Международным бюро в Бюллетене.

Комментарий 1: Фраза «до начала ее рассмотрения указанным ведомством» в пункте (а) заключена в квадратные скобки с учетом замечания, высказанного делегацией Австралии на шестой сессии Рабочей группы (см. пункт 109 документа РСТ/WG/6/24). Эта фраза была выбрана в попытке обеспечить гибкость для ведомств и, таким образом, облегчить практическое осуществление ведомствами. Вместе с тем можно рассмотреть и другие альтернативы, которые будут достигать цели, требующей того, чтобы любые поправки к пунктам формулы, которые необходимо внести для того, чтобы получить право на ускоренное рассмотрение, представлялись до того, как указанное ведомство приступило к поиску и экспертизе в связи с заявкой, и мы просим государства-члены предложить альтернативную формулировку.

Комментарий 2: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение с учетом того, о чем говорится в пунктах 20 и 21.

Правило 78bis

Ускоренное рассмотрение и экспертиза в выбранном ведомстве

Правило 78bis.1 *Просьба и требования*

(a) По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая изменена, с тем чтобы содержать, [до начала ее рассмотрения выбранным ведомством], только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) РСТ в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы и которые в остальном удовлетворяют критериям, как они изложены в Административной инструкции, подлежит ускоренному рассмотрению и экспертизе, как они определены в Административной инструкции.

[(b) Если на [...] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым выбранным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до [...]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

[(b) Любое выбранное ведомство, которое предлагает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

(c) Любое выбранное ведомство, которое обеспечивает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том

числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет
длиться такая приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется
Международным бюро в Бюллетене.

Комментарий 1: Фраза «до начала ее рассмотрения выбранным ведомством» в пункте (а) заключена в квадратные скобки с учетом замечания, высказанного делегацией Австралии на шестой сессии Рабочей группы (см. пункт 109 документа РСТ/WG/6/24). Эта фраза была выбрана в попытке обеспечить гибкость для ведомств и, таким образом, облегчить практическое осуществление ведомствами. Вместе с тем можно рассмотреть и другие альтернативы, которые будут достигать цели, требующей того, чтобы любые поправки к пунктам формулы, которые необходимо внести для того, чтобы получить право на ускоренное рассмотрение, представлялись до того, как указанное ведомство приступило к поиску и экспертизе в связи с заявкой, и мы просим государства-члены предложить альтернативную формулировку.

Комментарий 2: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение с учетом того, о чем говорится в пунктах 20 и 21.

[Приложение II следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИНСТРУКЦИИ³

ЧАСТЬ 9

ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСКОРЕННОМУ РАССМОТРЕНИЮ НА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 52BIS ИЛИ 78BIS РСТ

Раздел 901

Требования к ускоренному рассмотрению

(a) В соответствии с правилами 52bis и 78bis заявка на национальной или региональной фазе, поданная согласно статье 22 или 39, подлежит ускоренному рассмотрению и экспертизе со стороны указанного или выбранного ведомства в соответствии с пунктом (a) раздела 903 при условии, что:

(i) самое недавнее письменное сообщение Международного поискового органа согласно правилу 43bis.1, письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы согласно правилу 66.2 и заключение международной предварительной экспертизы согласно правилу 70 определяют по крайней мере один пункт формулы в международной заявке как имеющий новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, как это изложено в статьях 33(2), 33(3) и 33(4) РСТ, соответственно, при условии, что такое ускоренное рассмотрение и экспертиза не осуществляются на основе только лишь отчета о международном поиске;

(ii) все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе должны в достаточной мере соответствовать или быть изменены, с тем чтобы в достаточной мере соответствовать одному или нескольким пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную

³

Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования.

применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i). Пункт формулы изобретения в заявке на национальной или региональной фазе считается в достаточной мере соответствующим, если такой пункт формулы, с учетом различий в силу перевода или требований к форматированию формулы, имеет объем, равный или сходный либо более узкий, чем объем пункта формулы, определенного в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i);

(iii) все пункты формулы в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) и которые служат основой для соответствия в подпункте (ii), не должны иметь никаких возражений в графе VIII такого сообщения или заключения;

(iv) экспертиза по существу в отношении заявки на национальной или региональной фазе еще не началась; и

(v) заявитель представил официальную просьбу об ускоренном рассмотрении и экспертизе в соответствии с настоящим разделом.

(b) Пунктом формулы, имеющим более узкий объем согласно подпункту (ii), считается такой пункт формулы, определенный в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость по результатам рассмотрения соответствующей международной заявки, который вследствие изменений в еще большей степени ограничивается дополнительным признаком, подкрепленным в письменном описании заявки на национальной или региональной фазе. Пункт(ы) формулы изобретения с более узким объемом должен (должны) быть составлен(ы) в зависимой форме в заявке на национальной или региональной фазе.

Раздел 902

Факультативные требования к ускоренному рассмотрению

Указанное или выбранное ведомство может также требовать следующее:

(i) использования особой формы для обращения с просьбой об ускоренном рассмотрении;

(ii) пошлины;

(iii) копию сообщения или заключения, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, и его перевод, если только такое сообщение или заключение не является непосредственно доступным для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

(iv) копию пунктов формулы из международной заявки, которые были определены в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, и их перевод, если только такие пункты формулы не являются непосредственно доступными для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

(v) таблицу соответствия пунктов формулы на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства, с указанием того, как все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной степени соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

(vi) заявление, удостоверяющее, что все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной мере соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и

[Раздел 902, продолжение]

промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

(vii) список всех документов, цитируемых в каждом сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, вместе с копиями таких документов, если только такие копии не были представлены ранее в заявке на национальной или региональной фазе или не были опубликованы указанным или выбранным ведомством; и

(viii) чтобы представление любых документов или сведений согласно настоящей Части осуществлялось электронными средствами.

Раздел 903

Ускоренное рассмотрение

(a) Указанное или выбранное ведомство предоставляет заявке на национальной или региональной фазе, которая удовлетворяет требованиям, изложенным в разделах 901 и 902, специальный статус, так чтобы в ходе экспертизы эта заявка продвигалась вне очереди. После проведения указанным или выбранным ведомством первоначальной экспертизы по существу заявка может сохранять свой специальный статус на всем протяжении делопроизводства по ней по выбору указанного или выбранного ведомства.

(b) В случае, если первоначальная просьба заявителя согласно настоящей Части имеет недостатки, указанное или выбранное ведомство предоставляет заявителю по меньшей мере одну возможность для исправления просьбы.

(c) Если национальное законодательство предусматривает требования или процедуру ускоренного рассмотрения, которые, с точки зрения заявителей, являются более благоприятными, чем требования или процедура рассмотрения, предусмотренные в настоящей Части в отношении национальных заявок, национальное ведомство может применять эти более благоприятные требования или обеспечивать применение такой более благоприятной процедуры.

[Конец приложения II и документа]