

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

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

ЗАМЕЧАНИЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. Система, позволяющая третьим сторонам предоставлять свои замечания, действует с июля 2012 г. Как и предполагалось и как показывает практика подачи замечаний третьих сторон на национальной фазе, данная система применяется в отношении большого — хотя и совсем незначительного с точки зрения общей численности — процента международных заявок.
2. Отказано в рассмотрении было лишь небольшому числу замечаний в силу их несоответствия требованиям системы, при этом ни один из случаев отказа не связан с моментами, которые могли бы рассматриваться как умышленное злоупотребление этих механизмом.
3. Рекомендуются модифицировать существующую систему, предусмотрев в ней возможности для включения более подробных замечаний. Указанные ведомства должны принимать меры к тому, чтобы направленные замечания были доведены до сведения специалистов по экспертизе на национальной фазе.
4. В дальнейшем Международное бюро, возможно, будет рекомендовать расширить действие системы и разрешить подавать замечания по другим категориям, таким как ясность, промышленная применимость и достаточность описания, но сегодня предлагается дождаться, пока не появится более подробная информация об обработке представленных замечаний на национальной фазе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

5. Как и предполагалось, данная система применяется в отношении небольшой части международных заявок, как и в большинстве случаев замечаний третьих сторон, подаваемых на национальной фазе. Существует ряд причин, причем как положительных, так и отрицательных, по которым третьи стороны могут не пользоваться данной системой:

- (a) отчет о международном поиске, возможно, уже содержит многие наиболее важные сведения об известном уровне техники, которые могут повлиять на действительность международной заявки;
- (b) третья сторона может не знать о международной заявке;
- (c) третья сторона может не знать о существовании системы РСТ, позволяющей третьим сторонам направлять свои замечания;
- (d) третья сторона может счесть более выгодным скрыть информацию об известном ей уровне техники, с тем чтобы, при необходимости, использовать ее позже, когда эта сторона будет готова предоставить более подробные пояснения или будет активно участвовать в процедуре возражения или признания недействительности.

6. Хочется верить, что самым весомым из вышеперечисленных факторов является первый. Общественность все активнее знакомится с действующей системой и использует ее. Ниже, на рисунке 1, показано число замечаний, подававшихся ежемесячно с июля 2012 г. по февраль 2014 г. В общем и целом Международного бюро находит, что система используется полноценно, о чем можно судить по положительным отзывам о ней третьих сторон. Сегодня главная задача состоит в том, чтобы эффективно доводить информацию до сведения указанных ведомств в том виде, какой они считают это удобным.

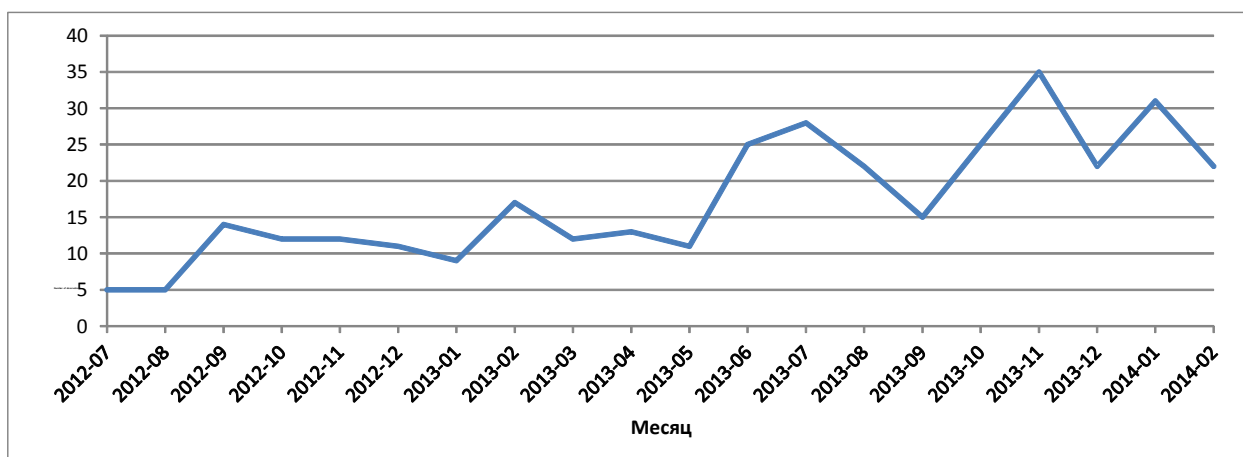


Рис. 1. Численность замечаний в разбивке по месяцам

7. К концу февраля 2014 г. было принято к рассмотрению 346 замечаний третьих сторон в связи с 314 международными заявками. 18 замечаний были отклонены. Чаще всего отказ был связан с излишне подробным разъяснением релевантности цитируемых документов, содержащихся в приложении. Небольшое число замечаний было отклонено в силу отсутствия связи с критерием новизны и изобретательского уровня, например комментарии, касающиеся прав собственности заявителя или права заявителя на подачу заявки. Многие из таких замечаний с содержащимися в них разъяснениями релевантности были впоследствии поданы повторно в надлежащем виде и включены в общий массив принятых к рассмотрению замечаний.

8. 277 замечаний (80,1%) были поданы анонимно.

9. 319 полученных замечаний (92,2%) были составлены на английском языке; также были получены замечания на японском (15), французском (6), немецком (3), испанском (2) и португальском (1) языках. В скором время появятся различные языковые версии интерфейса этой системы, что может изменить существующую картину в будущем.

10. Максимальное число замечаний по одной международной заявке не превышает трех (три случая замечаний). Максимальное число цитируемых в замечаниях документов применительно к одной международной заявке составляет 22; всего девять международных заявок включают ссылки на более чем десять документов.

11. Из 1223 документов, цитируемых в замечаниях третьих сторон, 779 (63,7%) являются патентными. Ссылки на непатентную литературу могут относиться к одной из семи различных категорий документов, указанных на рисунке 2 ниже.



Рис. 2. Цитируемая в замечаниях непатентная литература в разбивке по видам

12. 93,8% замечаний сопровождались копиями по крайней мере части цитируемых документов, в том числе почти всей цитируемой непатентной литературы. По соображениям авторского права эти материалы не включаются в базу PATENTSCOPE, но предоставляются заявителю, Международному бюро и указанным ведомствам.

13. Данная система применяется в отношении международных заявок во многих областях техники, однако больше всего замечаний фиксируется в следующих подклассах по МПК:

- (a) C07D: гетероциклические соединения;
- (b) A61K: лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических или гигиенических целей;
- (c) A01N: консервирование тел людей или животных, или растений или их частей; биоциды, например дезинфектанты, пестициды, гербициды, репелленты, аттрактанты, препараты, регулирующие рост растений.

14. Большая часть замечаний (28%) подаются в течение 28-го месяца с даты приоритета (предельным сроком подачи является окончание 28-го месяца). Пока не выяснено, чем это прежде всего обусловлено: тем ли, что для ознакомления с патентной заявкой и решения о подаче замечаний требуется некоторое время или осознанным

стремлением третьих сторон оставить заявителю минимум времени на то, чтобы фактически определить, есть ли смысл вступать на национальную фазу. Ниже, на рисунке 3, показано распределение полученных замечаний по срокам с даты приоритета.

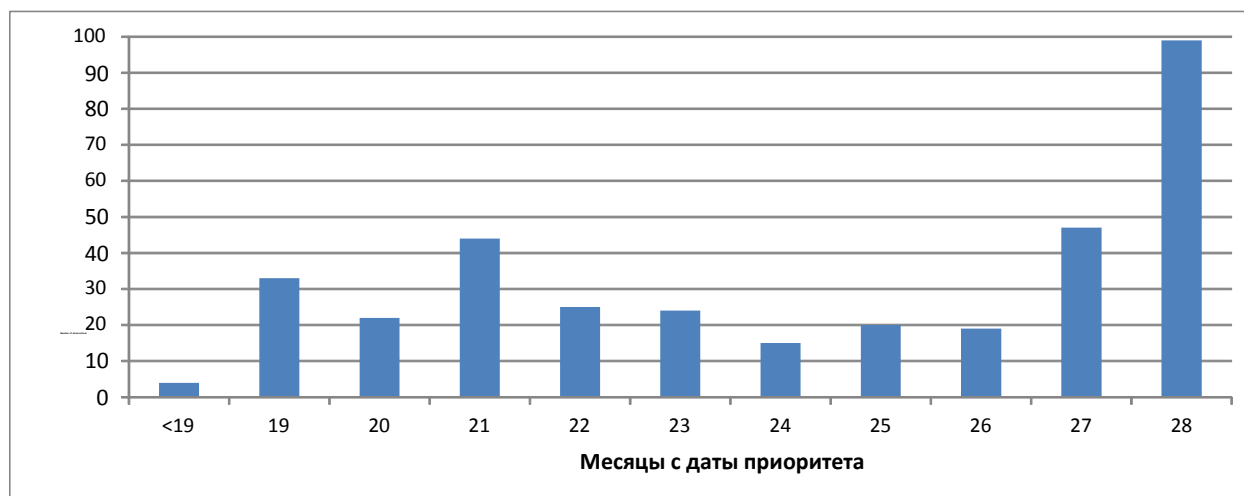


Рис.3. Распределение замечаний по месяцам с даты приоритета

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕДУРУ ОБРАБОТКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАЗЕ

15. Всего десять замечаний (2,9%) были поданы до получения Международным бюро отчета о международном поиске, причем в нескольких случаях такой отчет уже был составлен и находился в процессе передачи. По всей видимости, незначительное число замечаний послужило для заявителей поводом для запроса на проведение международной предварительной экспертизы: по имеющимся на сегодняшний день данным, которые могут быть неполными, в результате поступивших замечаний третьих сторон было сделано лишь три запроса такого рода. Похоже, во многом это объясняется тем, что к моменту подачи замечания предельный срок для запроса обычно уже истекает. Этим же объясняется и тот факт, что международное предварительное заключение о патентоспособности учитывает незначительное число замечаний.

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЯ

16. В приложении содержится шаблон для подготовки замечаний третьих сторон с указанием ряда различных цитируемых документов, поясняющий объем возможной информации и форму ее изложения.

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

17. В целом отзывы третьих сторон, пользующихся этой системой, до сих пор были положительными. Основные поднимавшиеся вопросы касались следующих моментов.

(а) Подготовка замечаний, содержащих один или два цитируемых документа, требует много времени. Не всегда удается сделать все за один сеанс, и, поскольку речь идет о виртуальном сервисе, существует опасение, что большая часть выполненной работы будет потеряна в случае ошибки при подключении к Интернету или любых других сбоев. Эта проблема решается с помощью добавления функции сохранения замечаний в виде черновика, работу над которым можно продолжить в ходе следующего сеанса. Ожидается, что новая функция появится к началу сессии Рабочей группы.

(б) Максимально разрешенное число символов (500) одного цитированного документа для «краткого разъяснения релевантности» очень мало по сравнению с объемом пояснений, которые принято включать в замечания третьих сторон на

национальной фазе. Сам факт того, что на каждый цитируемый документ приходится 500 символов, может затруднить разъяснение вопросов, касающихся изобретательского уровня.

(с) То обстоятельство, что краткое разъяснение релевантности может быть оформлено только в виде обычного текста, возможно, создаст трудности для включения формул и других моментов, которые были бы полезны для цели пояснения релевантности цитируемого документа в определенных условиях.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

18. Несколько указанных ведомств сообщили, что по некоторым международным заявкам, в отношении которых поступили и были рассмотрены замечания третьих сторон, была начата экспертиза на национальной фазе. Приблизительно в двух третьих случаев по критерию новизны или изобретательского уровня цитируется по крайней мере один документ, упомянутый в замечаниях третьих сторон, и в дополнение к документам, обнаруженным в ходе международного или национального поиска. Однако в большинстве случаев национальная экспертиза соответствующих международных заявок начинается позже, чем происходит вступление на национальную фазу. Таким образом, представляется преждевременным делать многозначительные выводы о том, насколько полезными, по мнению специалистов по экспертизе, являются «международные» замечания третьих сторон на международной фазе для принятия отказных решений или сужения объема формулы изобретения.

19. В настоящее время основные замечания связаны с трудностью для некоторых указанных ведомств гарантированно доводить до сведения специалистов по экспертизе на национальной фазе поступившие замечания. Число замечаний не настолько велико, чтобы многие ведомства полностью автоматизировали их поиск и включение в дело заявки, рассматриваемой на национальной фазе. В силу таких административных проволочек в ходе первых мероприятий на национальном уровне не были учтены несколько замечаний.

20. Сегодня существует два основных способа получения замечаний:

(а) указанные ведомства могут выбрать вариант получения подборки всех замечаний в электронном виде по каналу PCT-EDI, в которую включается упорядоченная информация в формате XML и копии всех цитируемых документов, приложенных к замечанию, что позволяет напрямую импортировать эти документы и данные в национальные системы в помощь специалистам по экспертизе. Сегодня этим способом пользуются 12 указанных ведомств.

(b) другие указанные ведомства проводят поиск замечаний третьих сторон в ходе национальной фазы с помощью платформы PATENTSCOPE или ее автоматизированных веб-сервисов (обычно это происходит на том же этапе, что и поиск заявки, отчета о международном поиске и международного предварительного заключения о патентоспособности с использованием тех же методов). Эта методика более эффективна, поскольку исключает получение больших объемов документов, которые могут никогда не понадобиться по той причине, что международная заявка, возможно, так и не дойти до национальной фазы. Однако упомянутые сервисы не позволяют ознакомиться с цитируемыми документами, которые могут быть получены только по запросу, самостоятельно направленному в Международное бюро. Система ePCT для указанных ведомств, которая начнет действовать с осени 2014 г., позволит ведомствам получать цитируемые документы из досье Международного бюро по запросу.

21. В принципе Международное бюро хотело бы предложить пользователям более «адресный» сервис, который целенаправленно бы уведомлял указанные ведомства о замечаниях и цитируемых документах в случае вступления международной заявки на национальную фазу. Однако сегодня качество и актуальность информации о переходе на национальную фазу, предоставляемой указанными ведомствами Международному бюро, не позволяют гарантировать своевременное направление замечаний.

22. Отмечается, что Ведомство по патентам и товарным знакам США не рассматривает замечания третьих сторон, если они не отвечают требованиям соответствующего национального законодательства, которое устанавливает строгие требования к форме замечаний третьих сторон, а в некоторых случаях предусматривает уплату взноса. С другой стороны, заявитель, как правило, должен доводить до сведения специалиста по экспертизе любые соответствующие цитируемые документы; это условие вытекает из требования о том, что заявитель раскрывает информацию об известном ему уровне техники, исключая риск того, что в будущем патент будет признан недействительным в случае отсутствия соответствующих действий со стороны заявителя.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

23. Документы, цитируемые в замечаниях третьих сторон, приводятся к структурированному формату согласно стандарту ST.36, посвященному формату XML для записи документов в интересах составления отчетов о поиске. Как только будет накоплен достаточный объем одинаково структурированных отчетов о международном поиске, планируется запустить системы, позволяющие заявителям, ведомствам и третьим сторонам:

- (a) просматривать в режиме он-лайн перечень всех документов, цитируемых применительно к международным заявкам, будь то в отчете о международном поиске, международном предварительном заключении или замечании третьей стороны; этот перечень будет включать ссылки на копии патентных или других документов там, где при подаче был представлен корректный URL-адрес, а также в случае патентных документов информацию, соответствующую патентам-аналогам, что поможет найти данные о равноценном раскрытии на предпочтительных для пользователя языках; по всей вероятности, следующим шагом станет машинный перевод текста, кратко разъясняющего релевантность;
- (b) выгружать из системы информацию в структурированном формате для возможного ее импорта в другие системы по мере необходимости; и
- (c) отсортировывать некоторые или все цитированные документы в более короткий список, с тем чтобы помочь заявителю выполнить требования ведомств к раскрытию информации, например Ведомства по патентам и товарным знакам США, согласно которым заявитель должен представить всю информацию об известном ему уровне техники.

РЕКОМЕНДАЦИИ

24. *Международное бюро рекомендует* значительно увеличить число символов (по сравнению с разрешенными 500), используемых для краткого разъяснения релевантности для каждого цитируемого документа (например, до 5 тыс. или 10 тыс. символов).

- (a) Хотя и нередко приветствуется максимальное сокращение объема документа для более эффективного изложения мысли автора, если направленный документ с дополнительными пояснениями получает отказ, то отклоненные пояснения, как правило, имеют большую ценность с точки зрения разъяснения релевантности документа, нежели краткие отчеты на 500 знаков, которыми впоследствии заменяются данные пояснения.

(b) Если указанные ведомства по-прежнему обеспокоены возможностью подачи чрезвычайно длинных текстов, разъясняющих релевантность, то представляется возможным создать альтернативные фильтры для просмотра информации, которые бы позволяли отображать только библиографические данные необходимые для определения цитируемого документа в «титульном» разделе, и открывали бы весь документ, а не только справочную информацию, по мере необходимости.

25. *Международное бюро рекомендует* всячески поощрять использование в рамках системы существующих структурированных форматов для подготовки кратких разъяснений релевантности, не запрещая при этом предоставлять дополнительные пояснения, особенно в тех случаях, когда для ясности необходимо привести формулы или другие сложные с точки зрения форматирования параметры.

26. *Международное бюро рекомендует* продолжать изучать практику использования замечаний третьих сторон на национальной фазе, прежде чем расширять систему и включать в нее замечания, касающихся критериев ясности, промышленной применимости и достаточности раскрываемой информации. В принципе такие замечания востребованы, но было бы полезно получить дополнительные отзывы о том, как специалисты используют текущую систему; эти сведения помогли бы создать систему, позволяющей предоставлять информацию в наиболее удобном для пользователей виде.

27. *Рабочей группе предлагается:*

(i) *прокомментировать практику использования системы замечаний третьих сторон;*

(ii) *указать, какие меры были бы целесообразно принять для обеспечения эффективного использования системы замечаний в контексте обработки на национальной фазе; и*

(iii) *одобрить рекомендации Международного бюро, изложенные в пунктах 24- 26 выше.*

[Приложение следует]

ШАБЛОН ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

THIRD PARTY OBSERVATION

(PCT Administrative Instructions Part 8)

Applicant's or agent's file reference TEST-1234	
International application number PCT/EP2012/001318	International filing date (day/month/year) 26 Mar 2012 (26/03/2012)
Applicant TEST APPLICANT CORP. (+4)	
Third party observation submitted by Anonymous	Observation submitted on behalf of
Date of submission(day/month/year) 29 Apr 2014 (29/04/2014)	Language of observation English
Basis and contents of observation 1. The observation is made on the basis of the claims in the international application as amended under Article 19 on 02 Jan 2013 (02/01/2013). 2. The observation comprises: <u>4 references to documents.</u> <u>5 uploaded copies of documents.</u>	

Citation # 1 (Patent/utility model) (# uploaded documents: 1):

Country code: GB	Publication number: 2000001	Document kind code: A	
Patent Applicant/Patent Owner: DETROIT TOOL & ENG CO	Title of invention: Tines Assembly		
Link to document:			
Publication Date: 04 Jan 1979 (04/01/1979)	Filing Date:	Priority Date: 13 Jun 1977 (13/06/1977)	
Source of Abstract:	Accession number:	Publication Date of Abstract:	Retrieval Date of Abstract:
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 1-2; Figures 3 and 4		Relevant to Claims: 1, 4-6, 12	
Brief explanation of relevance: <p>Figures 3 and 4 show the arrangement of tines required by claims 1, 4 and 5. Furthermore, page 3 lines 1-12 suggest the use of a variety of lightweight metallic materials; the specific alloy required by claim 6 is well known in the field for a variety of purposes (see citation 3) and it would be obvious to use it in both the drive shaft and the tines.</p> <p>The ranges required by claim 12 would be an inherent property of most alloys in the dimensions shown unless specifically treated [500 char limit]</p>			

Citation # 2(Conference proceedings) (# uploaded documents: 2):

Author: SMITH, James		Conference Title: Cutters World		Conference Date: 20 Nov 2011 (20/11/2011)	
Conference Location: Berlin, Germany		Title of article: Varied edge angles for more effective cutting		Place of publication:	
Publisher:		Publication Date: 12 Dec 2011 (12/12/2011)		ISBN:	
DOI:					
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 12-16; Slide 16 of presentation			Relevant to Claims: 1-3		
Brief explanation of relevance: The presentation indicated the use of cutting edge angles which vary according to the parameters required by claims 1-3, as shown by the proceedings of the conference, published before the priority date of the invention.					

Citation # 3(Periodical article) (# uploaded documents: 1):

Author: BLANC, André		Title of article: Finishing lightweight alloys for cutting tools		Title of Periodical: Metal Finishing		Publication Date: Apr 2010 (04/2010)	
Issue Number of Periodical: Vol 108, Issue 4		Publisher of Periodical:			Place of publication:		
Page range of article within periodical:		ISBN:			ISSN:		
DOI:							
Most relevant passages or drawings: Page 43, lines 12-15					Relevant to Claims: 6		
Brief explanation of relevance: The article shows an example of the use of the alloy specified in claim 6 in a similar cutting arrangement.							

Citation # 4(Book) (# uploaded documents:1):

Title: Cutting Implements	Author: Branko Ivanov	Subtitle:
Place of publication:	Publisher: Oxford University Press	Year of Publication: 1983
Number of edition:	ISBN:	
DOI:		
Most relevant passages or drawings: pages 123-131	Relevant to Claims: 8-13	
Brief explanation of relevance: The book sets out all the underlying principles which affect the selection of the materials referred to in claims 8-13. Those referred to in claims 8, 9 and 11 are specifically suggested on page 126. Those of claims 10, 12 and 13 would be obvious alternatives given the criteria indicated.		

[Конец приложения и документа]