

PCT/WG/7/27
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 28 МАЯ 2014 Г.

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

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

**ПЕРЕСЫЛКА ПОЛУЧАЮЩИМ ВЕДОМСТВОМ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОИСКА И/ИЛИ КЛАССИФИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПОИСКОВЫЙ ОРГАН**

Документ представлен Республикой Корея и Европейским патентным ведомством

РЕЗЮМЕ

1. В случаях, когда это не запрещено национальным законодательством, предлагается ввести требование для получающего ведомства направлять в компетентный международный поисковый орган результаты поиска и/или классификации, проведенных им в качестве национального ведомства, в отношении предшествующей заявки (заявок), служащей основой для притязания (притязаний) на приоритет международной заявки.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. В свете того, что многие национальные ведомства активно работают над тем, чтобы сократить срок рассмотрения заявок, можно ожидать, что в ближайшее время во многих органах данная процедура будет занимать менее десяти или одиннадцати месяцев. Поскольку Договором о патентной кооперации (РСТ) предусмотрено, что стандартный международный поиск должен быть завершен в течение 16 месяцев с даты приоритета, в будущем к моменту международного поиска РСТ будет доступно все больше международных заявок, по которым имеются результаты предшествующего поиска в отношении аналогичной заявки (заявок). Национальные отчеты о поиске иногда сопровождаются письменными сообщениями, которые также могут заинтересовать международный поисковый орган.

3. И наконец, стоит также отметить, что сегодня появляется все больше международных заявок, «аналогам» которых национальное ведомство уже присвоило коды классификации до проведения международного поиска.

4. Однако действующая процедура РСТ не предусматривает официального требования пересылки результатов поиска или классификации в международный поисковый орган. Во многих случаях ведомство первой подачи и, соответственно, национальное ведомство, которое осуществляет поиск и/или классификацию до проведения международного поиска, выступает также в роли получающего ведомства. Однако в отдельных случаях орган, выполняющий поиск и/или классификацию, и получающее ведомство являются разными инстанциями; тем не менее результаты предшествующего поиска и/или классификации могли бы быть интересны международному поисковому органу. В этой связи имело бы смысл пересылать соответствующие результаты в международный поисковый орган, если это позволяет национальное законодательство, т.е. если получающее ведомство в принципе имеет право передавать результаты поиска и классификации другому ведомству.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5. Предлагается включить новое правило *23bis* в формулировке, которая приводится в приложении к настоящему документу, и, тем самым, зафиксировать требование, обязывающее получающее ведомство представлять в компетентный международный поисковый орган результаты поиска и/или классификации в отношении аналогичной заявки, если таковые имеются на момент пересылки в международный поисковый орган копии для поиска, при условии, что это не противоречит действующему национальному законодательству получающего ведомства (в частности нормативным документам о неразглашении информации).

6. Ввиду различия национальных нормативно-правовых подходов к вопросу конфиденциальности информации, относящейся к заявкам, до момента ее публикации предлагается обеспечить гибкость при определении того, какие именно сведения должны направляться в качестве результатов поиска. Однако для достижения цели, ради которой предлагается установиться данное требование, необходимо всегда направлять в компетентный международный поисковый орган список документов об известном уровне техники, независимо от наличия кодов, присвоенных документам в соответствии со стандартом ВОИС ST.14, если таковой имеется в распоряжении получающего ведомства.

7. Обмен результатами поиска и/или классификации позволит уменьшить нагрузку на международные поисковые органы, обеспечив большее единообразие отчета о международном поиске и результатов экспертизы на национальной фазе, а потенциально и повысить качество отчетов о международном поиске. Кроме того, наращивая эффективность поиска, новая процедура поможет международным поисковым органам в работе по соблюдению сроков РСТ, предусмотренных правилом 42 РСТ, а также достижению общей цели обеспечения публикации заявок с кодом А1. Таким образом, это предложение будет отвечать не только интересам ведомств, но и пользователей системы.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ

8. Если национальное законодательство получающего ведомства допускает передачу данной информации в международный поисковый орган до момента публикации только с выраженного согласия заявителя, то данное условие не будет рассматриваться в рамках национального законодательства как исключаящее, т.е. положения правила 23bis.1(a) и (b) будут применяться к получающему ведомству. Если согласие, являющееся для получающего ведомства необходимым условием, не получено, то положения правила 23bis.1(a) и (b) не действуют в отношении данного получающего ведомства, и передача информации не состоится. При подаче заявления по правилу 4.12 заявитель косвенно дает свое согласие на передачу. Для уточнения этого момента в Руководство для Получающего ведомства могут быть внесены соответствующие изменения. Помимо этого, можно было бы скорректировать форму заявления, с тем чтобы, по мере необходимости, заявитель имел возможность выразить в нем свое согласие (в разделе VII).

9. Результаты предшествующего поиска и классификации используются международным поисковым органом только в том случае, если они предоставляются до того, как была начата процедура поиска. Таким образом, если в заявке не содержится притязания на приоритет или если получающему ведомству не удастся обнаружить и исправить некорректное притязание на приоритет *ex officio* в соответствии с пунктом 168 Руководства для Получающего ведомства, то целесообразно считать неактуальным обязательство о предоставлении результатов поиска и/или классификации в отношении данного притязания на приоритет начиная с даты пересылки копии для поиска в компетентный международный поисковый орган в соответствии с правилом 23.1, поскольку речь идет либо о неизвестной, либо о неустановленной приоритетной заявке, и, значит, получающее ведомство не располагает результатами поиска и классификации в соответствии с правилом 23bis.1(a) и (b). Этот момент необходимо уточнить в тексте Руководства для Получающего ведомства.

10. Результаты предшествующего поиска и классификации актуальны для международного поискового органа даже тогда, когда соответствующее притязание на приоритет было изъято в соответствии с правилом 90bis.3. Более того, поскольку запрос на изъятие притязания на приоритет может быть подан в Международное бюро, самый простой и действенный вариант — сформулировать для получающего ведомства требование пересылать в соответствии с предлагаемым правилом 23bis также результаты поиска и классификации в отношении изъятого притязания на приоритет. Этот момент необходимо уточнить в тексте Руководства для Получающего ведомства.

11. *Рабочей группе предлагается рассмотреть предложение, изложенное в приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 23 <i>bis</i> Пересылка результатов предшествующего поиска и классификации.....	2
23 <i>bis</i> .1 Процедура.....	2
23 <i>bis</i> .2 Содержание пересылаемых результатов поиска	3

Правило 23bis

Пересылка результатов предшествующего поиска и классификации

23bis.1 Процедура

(a) С учетом положений пункта (c), в случаях, когда это не исключено национальным законодательством, Получающее ведомство пересылает в компетентный Международный поисковый орган, помимо копии для поиска, подготовленные этим ведомством результаты поиска и/или результаты классификации, если таковые имеются на момент пересылки копии для поиска с учетом правила 23.1(a) или (b), в отношении одной или более предшествующих заявок, на которых основано притязание на приоритет международной заявки.

(b) С учетом положений пункта (c), в случаях, когда это не исключено национальным законодательством, положение пункта (a) применяется к Получающему ведомству в том, что касается результатов поиска и/или результатов классификации, которые не были подготовлены данным Получающим ведомством, но имеются в его распоряжении.

(c) Пункты (a) и (b) не применяются в случаях, когда результаты поиска и/или результаты классификации в отношении заявки, для которой испрашивается приоритет, были подготовлены ведомством, действующим в качестве Международного поискового органа.

23bis.2 Содержание пересылаемых результатов поиска

Получающее ведомство может определять, какую информацию в дополнение к списку документов об известном уровне техники, полученному в ходе предшествующего поиска, следует включить в результаты поиска, пересылаемые в соответствии с правилом 23bis.1(a).

[Конец приложения и документа]