

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

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

УТОЧНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЧАСТЕЙ ПУТЕМ ОТСЫЛКИ

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе кратко изложена информация, полученная от ведомств, отвечавших на вопросник о процедурах включения отсутствующих частей путем отсылки в соответствии с правилом 20. Эти ответы говорят о том, что ведомства по-разному смотрят на то, имеет ли смысл разрешить представлять всю формулу изобретения и описание взамен некорректно поданных в международной заявке элементов формулы и/или описания. Мнения ведомств расходятся и по смежным вопросам, например о включении отсутствующих частей путем отсылки в случае множественного приоритета, об использовании процедуры изменения из Главы II для «некорректных» частей или элементов и о допустимости притязания на приоритет, дата которого совпадает с датой международной подачи.

2. Поскольку среди участников нет единого мнения о том, в каком направлении нужно менять законодательную базу РСТ, для того чтобы прояснить положения о включении отсутствующих частей путем отсылки, Международное бюро будет и далее работать с заинтересованными ведомствами с целью изучить возможности, позволяющие добиться большей системности и правовой определенности в интересах заявителей. Более того, ответы на поставленные вопросы четко дают понять, что среди государств-членов нет согласия насчет того, является ли обоснованным по смыслу статьи 8 РСТ содержащееся в международной заявке притязание на приоритет предшествующей заявки, дата подачи которой совпадает с датой международной заявки. С учетом того, что этот вопрос касается не столько РСТ, сколько толкования статьи 4(C)(2) Парижской конвенции,

государства-члены, возможно, пожелают обсудить, стоит ли продолжать эту работу в Рабочей группе (для согласования единообразного для всех государств-членов РСТ толкования положений Парижской конвенции) или в рамках Постоянного комитета ВОИС по патентному праву (ПКПП).

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

3. На шестой сессии Рабочей группы по РСТ состоялось обсуждение предложения Европейского патентного ведомства «Уточнение процедуры включения отсутствующих частей путем отсылки» (документ РСТ/WG/6/20). Цель данного предложения состояла в том, чтобы устранить явное различие в толкованиях получающими ведомствами и указанными/выбранными ведомствами положений правил 4.18, 20.5 и 20.6. Различные толкования становятся причиной различных практических подходов, применяемых ведомствами, когда международная заявка на дату международной подачи содержит полный набор необходимых (но некорректно поданных) формулы изобретения (пунктов формулы) и/или описания (см. статью 11(1)(iii)(d) и (e)), однако несмотря на это заявитель просит включить путем отсылки формулу изобретения и/или описание, содержащиеся в приоритетной заявке, в виде *«отсутствующей части»*, с тем чтобы (впоследствии) полностью заменить некорректно поданные формулу изобретения и/или описание в первоначальной международной заявке аналогичными исправленными данными из приоритетной заявки.

4. По мнению некоторых ведомств, упомянутые выше правила запрещают такую практику. Данные ведомства утверждают, что термин «отсутствующая часть» формулы изобретения или описания по своей сути означает, что отсутствуют какая-то часть, в то время как другие составляющие присутствуют в поданной заявке. Таким образом, процедура включения отсутствующей части путем отсылки требует, чтобы отсутствующая часть формулы изобретения или описания, на которую делается отсылка, не заменяла полностью, но дополняла (неполный компонент) то, что содержалось в международной заявке на дату международной подачи. Это создаст серьезные трудности для международного поискового органа, которому придется обрабатывать международную заявку, фактически имеющую два набора формул изобретения и два описания («Требуется ли поиск по каждому из них? Нужно ли подать возражение об отсутствии единства изобретения?»), а если соответствующая информация была включена после начала международным поисковым органом международного поиска или даже после составления отчета о международном поиске, то и заново проводить поиск, причем не имея права просить заявителя уплатить пошлину за новый поиск в качестве компенсации.

5. Другие ведомства считают эту практику допустимой. В противном случае сложится ситуация, когда заявитель, не включивший в международную заявку какую-либо формулу изобретения (пункты формулы) и/или описание, сможет представить эти элементы в своей международной заявке благодаря процедуре включения отсутствующего элемента путем отсылки, а заявитель, который пытался включить эти компоненты в подаваемую международную заявку, но по ошибке представил некорректные пункты формулы изобретения и/или описание, будет лишен возможности исправить свою ошибку, подав скорректированные элементы. Таким образом, заявитель, о котором шла речь во втором случае, будет наказан за попытку подать полноценную международную заявку, пусть и допустив при этом ошибку в формуле изобретения и/или описании. Эти ведомства также отметили тот факт, что Рабочая группа на своей первой сессии (см. пункты 126 и 127 документа РСТ/WG/1/16) пришла к выводу, что фактически эта практика допустима («Рабочая группа отметила, что если международная заявка на дату международной подачи содержит необходимую формулу изобретения (пункты формулы изобретения) и необходимое описание (см. статью 1(1)(iii)(d) и (e)), то на основании правил 4.18 и 20.6(a) запрещается включать пункты формулы изобретения или описание, содержащиеся в приоритетной заявке, в качестве отсутствующего элемента. Однако, как оказалось, в данном случае те же правила допускают включение части или всего описания или некоторых или всех пунктов формулы изобретения, содержащихся в

приоритетной заявке, в качестве отсутствующей части».) и что необходимо внести соответствующие изменения в Руководство РСТ для Получающего ведомства и, тем самым, внести ясность в положение о том, что если в результате включения путем отсылки возникает дублирующие описания, формула изобретения или чертежи, то необходимо помещать включенные путем отсылки сведения по порядку следования до первоначально поданных данных.

6. По итогам обсуждения на шестой сессии Рабочей группы (см. пункты 263-277 документа PCT/WG/6/24) и дальнейшей дискуссии на двадцать первой сессии Совещания международных органов в феврале 2014 г. (см. пункты 65-69 документа PCT/MIA/21/22, который воспроизводится в приложении к документу PCT/WG/7/3) Международное бюро с помощью вопросника узнало мнения ведомств всех государств-членов и некоторых организаций-пользователей о процедуре включения отсутствующих частей путем отсылки (циркуляр С. РСТ 1407 от 10 марта 2014 г.). Заданные ведомствам и пользователям вопросы приводятся в приложении к настоящему документу.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

7. Ниже приводится список членов Рабочей группы, ведомства которых (33) отвечали на вопросник: Армения, Австралия, Австрия, Болгария, Чили, Китай, Дания, Европейское патентное ведомство, Финляндия, Грузия, Венгрия, Исландия, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Мадагаскар, Малайзия, Новая Зеландия, Северный патентный институт, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Словакия, Испания, Швеция, Таиланд, Турция, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Узбекистан. Краткое содержание полученных ответов приводится в следующих пунктах.

РАЗРЕШЕНИЕ ВКЛЮЧАТЬ ФОРМУЛУ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ВЗАМЕН ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПУТЕМ ОТСЫЛКИ

8. Отвечая на вопрос, допускает ли конкретное ведомство включение формулы изобретения и описания путем отсылки (В1), несколько ведомств указали, что в их практике не было случаев, когда приходилось бы решать этот вопрос. Из тех, кто выразил мнение на этот счет, порядка одной трети поддержали разрешение включать формулу изобретения и описание, а две трети высказались против; около одной пятой опрошенных не выразили свою позицию по этому вопросу. Аналогично распределились мнения ведомств, отвечавших на вопрос, можно ли рассматривать формулу изобретения и описание как отсутствующую часть в соответствии с правилом 20 и, следовательно, указывать в качестве даты международной подачи дату получения первоначально поданных документов, содержащих ошибку (В3).

9. Три четверти отвечавших на вопросы ведомств полагают, что правило 20 сформулировано нечетко и нуждается в пересмотре с целью уменьшить правовую неопределенность (В4). В случае изменения этого правила за формулировку, запрещающую практику включения формулы изобретения и описания в некорректно поданную заявку, высказались всего лишь немногим более двух пятых респондентов и лишь немногим более одной пятой поддерживают формулировку, разрешающую включение и формулы, и описания; остальные участники (от одной трети до двух пятых) не определились с ответом или не выразили мнение по этому вопросу (В5).

ВКЛЮЧЕНИЕ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЧАСТЕЙ ПУТЕМ ОТСЫЛКИ В СЛУЧАЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ПРИОРИТЕТА

10. Многие ведомства сообщили, что не сталкивались с ситуациями, когда бы заявитель просил включить отсутствующие части путем отсылки к разным приоритетным заявкам (В2). Явное большинство ведомств, ответивших на этот вопрос, считают возможным такое включение; лишь четыре ведомства думают иначе. Вместе с тем порядка одной четвертой всех ведомств не выразили мнение по этому вопросу.

11. Одно ведомство в своем ответе проводит различие между включением различных отсутствующих при подаче частей из разных приоритетных документов (например отсутствующее описание содержится в одном приоритетном документе, а отсутствующий чертеж — в другом) и включением одной отсутствующей части из разных приоритетных документов (в частности отсутствующее описание приводится в двух разных приоритетных документах). Как показывает практика данного ведомства, в первом случае включение разрешено, во втором — нет.

ПОШЛИНЫ ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

12. Абсолютное большинство ведомств (более 90%) поддерживают идею предоставить международным поисковым органам право взимать с заявителя дополнительную пошлину за поиск, если правило 20 подвергнется изменению в целях включения формулы изобретения и описания в некорректно поданные заявки, при условии что копия для поиска уже направлена в международный поисковый орган (B6). Незначительное большинство (около 55%) респондентов поддержали идею наделить получающие ведомства правом взимать пошлину за обработку запросов на включение отсутствующих частей путем отсылки, а чуть менее 20% возразили против этого; остальные респонденты не выразили позиции по этому вопросу.

ВЛИЯНИЕ НА РАСКРЫТИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАМЕНЫ НЕКОРРЕКТНЫХ ЧАСТЕЙ ИЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЦЕДУРЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУТЕМ ОТСЫЛКИ

13. Большинство ведомств обеспокоены потенциальным влиянием рассматриваемой процедуры на раскрытие изобретения и предпочитают использовать процедуру изменения, изложенную в Главе II, при замене некорректных частей или элементов (B8). Меньшинство (порядка одной шестой всех ответов) не согласны с этой позицией и отметили, что замена некорректных частей или элементов допустима только путем отсылки на приоритетный документ, поскольку это позволяет избежать какого-либо влияния на раскрытие. Более одной четверти ведомств не выразили мнение по этому вопросу.

ДОПУСТИМОСТЬ ПРИТЯЗАНИЙ НА ПРИОРИТЕТ, ДАТА КОТОРЫХ СОВПАДАЕТ С ДАТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДАЧИ

14. Положительные ответы были даны на все три вопроса, касающиеся допустимости притязаний на приоритет, дата которых совпадает с датой международной подачи (B9 - B11). Если не считать ответов, в которых не было выражено какое-либо мнение (порядка одной четверти всех ответов), то позиции ведомств по вопросам о допустимости притязаний на приоритет с той же датой, что и дата международной подачи, и соответствие этой практики положениям Парижской конвенции и РСТ разделились приблизительно поровну. Среди тех, кто не допускает притязания на приоритет с той же датой, большинство ведомств являются противниками изменения текста РСТ, которое приведет к тому, что эта практика будет разрешена.

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

15. Ответы на вопросы отчетливо показывают, что среди респондентов нет единого мнения ни по одному из пунктов вопросника, включая вопрос о том, нужно ли разрешить заявителю включать в качестве отсутствующей части формулу изобретения и описание согласно правилу 20. Таким образом, не просматривается явного варианта разрешения сложившейся ситуации, когда получающие ведомства и указанные/выбранные ведомства используют различные практические подходы. В этой связи Международное бюро будет и далее работать с заинтересованными ведомствами с целью изучить возможности, позволяющие добиться большей системности и правовой определенности в интересах заявителей, с тем чтобы подготовить документ для восьмой сессии Рабочей группы. В этом документе будут также рассмотрены смежные вопросы, как-то включение отсутствующих частей путем отсылки в случае множественного приоритета, влияние на

раскрытие описания патента в результате включения путем отсылки и дополнительные пошлины за работу получающих ведомств и международных поисковых органов.

16. Один из возможных вариантов, который планирует изучить Международное бюро, состоит в том, чтобы изменить Инструкцию таким образом, чтобы ее положения разрешали получаемым ведомствам включать формулу изобретения и описание в качестве отсутствующей части согласно правилу 20 (а также создать правовую основу, позволяющую международным поисковым органам взимать дополнительную пошлину за поиск, например, если к моменту включения данных международный поисковый орган уже начал международный поиск по той или иной заявке), с уточняющей формулировкой, что указанные ведомства, национальное законодательство которых запрещает такое включение, могут продолжать рассматривать заявку, не обращая внимания на включаемые сведения. Этот подход по крайней мере позволит унифицировать практику, используемую всеми получающими ведомствами (а значит, избежать ситуации «выбора наиболее благоприятной инстанции» из числа получающих ведомств), определить четкую схему действий международного поискового органа в отношении взимаемых пошлин за повторный поиск и обеспечить заявителю свободу действий с точки зрения дальнейшего представления сведений в указанные ведомства на национальной фазе с учетом (различных) применяемых этими ведомствами национальных законов.

17. Ответы на вопросы также отчетливо дают понять, что среди государств-членов нет единого мнения о том, является ли обоснованным по смыслу статьи 8 РСТ содержащееся в международной заявке притязание на приоритет предшествующей заявки, дата подачи которой совпадает с датой международной заявки. Ввиду того, что статья 8(2)(a) РСТ гласит, что «... условия и последствия любого притязания на приоритет [, которое содержится в международной заявке,] должны быть такими, как предусмотрено статьей 4 Стокгольмского Акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности», этот вопрос, по-видимому, касается не РСТ, а Парижской конвенции, т.е. толкования ее статьи 4(C)(2) («Отсчет этих сроков [приоритета] начинается с даты подачи первой заявки; день подачи в срок не включается».) В частности речь идет о том, можно ли толковать вторую часть раздела (C)(2), согласно которой приоритетный срок в двенадцать месяцев начинается только в день, следующий за днем подачи первой заявки, как исключаящую первую заявку, поданную в тот же день, что и последующая заявка, в качестве основы для притязания на приоритет. Государства-члены, возможно, пожелают обсудить, имеет ли смысл продолжать эту работу в рамках Рабочей группы (для согласования единообразного для всех государств-членов РСТ толкования статьи 4(C)(2)) или в рамках Постоянного комитета ВОИС по патентному праву (ПКПП).

18. Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа и прокомментировать предлагаемые направления дальнейшей работы, изложенные в пунктах 15 -17 выше.

[Приложение следует]

Вопросник

В1. Разрешает ли Ваше ведомство включение формулы изобретения и описания путем отсылки взамен отсутствующей части в соответствии с правилом 20 РСТ?

В2. Разрешает ли Ваше ведомство включение отсутствующих частей путем отсылки в соответствии с правилом 20 РСТ в случае множественного приоритета, например когда заявитель при включении некоторых пунктов формулы изобретения делает отсылку на два приоритетных документа, а при включении набора чертежей «ссылается» на третий приоритетный документ? Если разрешено, то просьба указать, как Ваше ведомство поступает в этом случае?

В3. Независимо от того, применяет ли Ваше ведомство в настоящее время положения правила 20 РСТ об отсутствующих частях, можно ли, по мнению Вашего ведомства, рассматривать формулу изобретения и описание как отсутствующую часть в соответствии с правилом 20 и, следовательно, указывать в качестве даты международной подачи дату получения первоначально поданных документов, содержащих ошибку (некорректная подача)?

В4. Насколько, по мнению Вашего ведомства, четко сформулирован в правиле 20 РСТ вопрос о включении формулы изобретения и описания путем отсылки и нуждается ли данное правило в изменении в целях уменьшения правовой неопределенности (см. пункт 6 документа ЕПВ в приложении)?

В5. В случае изменения правила 20 РСТ согласно ли Ваше ведомство с тем, что это правило должно допускать включение формулы изобретения и описания в случае некорректной подачи, или, напротив, предпочитает указать, что подобная практика неприемлема?

В6. Если правилом 20 РСТ будет предусмотрено включение формулы изобретения и описания в случае некорректной подачи, то согласно ли Ваше ведомство предоставить международным поисковым органам право взимать с заявителя дополнительную пошлину за поиск, если копия для поиска уже направлена в МПО?

В7. Не возражает ли Ваше ведомство против предоставления получающим ведомствам права взимать пошлину за включение отсутствующих частей путем отсылки, позволяющую им покрыть возникшие административные расходы?

В8. Согласно ли Ваше Ведомство с тем, что замена некорректных частей или элементов международной заявки новыми компонентами, включенными путем отсылки (как предлагается в документе «РСТ 20/20»), может потенциально отразиться на раскрытии изобретения и по этой причине должно скорее осуществляться в виде изменения по процедуре, изложенной в Главе II?

В9. Для включения отсутствующих частей путем отсылки в соответствии с правилом 20 РСТ некоторые получающие ведомства не запрещают заявителям указывать в притязании на приоритет ту же дату, что и дата международной подачи. Существует ли подобная практика в Вашем ведомстве и встречается ли она поддержку (в том числе в рамках действующего национального законодательства)?

В10. Согласно ли Ваше ведомство с тем, что практика некоторых получающих ведомств, допускающая притязания на приоритет, датированные тем же числом, что и международная подача, отвечает положениям Парижской конвенции, что говорит о действительности притязания?

В11. Согласно ли Ваше ведомство с тем, что практика некоторых получающих ведомств, допускающая притязания на приоритет, датированные тем же числом, что и международная подача, отвечает положениям РСТ? Если нет, то нужно ли, по мнению Вашего ведомства, изменить положения РСТ (правила, Руководство для ПВ), с тем чтобы получающими ведомствами допускались притязания на приоритет, датированные тем же числом, что и международная подача?

[Конец приложения и документа]