

## **Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)**

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

### **РАССМОТРЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ НА ДАТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДАЧИ**

*Документ представлен Соединенными Штатами Америки*

#### **РЕЗЮМЕ**

1. Настоящий документ касается вопроса о неправильном сообщении или несообщении заявителем перечня последовательностей в качестве части международной заявки, а также вопроса о том, может ли существующая нормативно-правовая база обеспечить надлежащее решение проблемы. Впервые эти вопросы обсуждались на двадцать первой сессии Совещания Международных органов (MIA), состоявшегося в Тель-Авиве в феврале 2014 г. (см. документ РСТ/MIA/21/11).

#### **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

2. Надлежащее оформление в международной заявке перечня последовательностей в графическом или текстовом формате может представлять сложность задач для заявителей. Они часто не знают, что в контрольном перечне к заявке требуется сообщить, что перечень последовательностей служит частью международной заявки, или ошибочно отмечают его только в качестве дополнительного документа. Если ошибку удастся обнаружить в период рассмотрения международной заявки, то получающее ведомство (ПВ) может внести исправление *ex officio* или разрешить заявителю исправить контрольный перечень. Однако ошибку часто не удастся обнаружить до наступления национальной или региональной фазы, когда ПВ обычно не допускает исправлений, так как международная фаза уже закончилась. Такая ошибка может иметь пагубные последствия на национальной или региональной фазе, так как раскрываемые сведения не будут содержать достаточной информации о перечне последовательностей.

3. Кроме того, включение в международную заявку перечня последовательностей в графическом или текстовом формате представляет сложность для Международных поисковых органов, Органов международного дополнительного поиска и Органов международной предварительной экспертизы. Выпускаемые этими органами формы содержат раздел, который касается перечней последовательностей и в котором требуется сообщить, был ли перечень последовательности подан или представлен «в международной заявке в том виде, в котором она была подана», «вместе с международной заявкой в электронной форме» или впоследствии представлен в орган для целей поиска (и/или экспертизы). Эти сообщения достаточно часто не соответствуют сведениям, приводимым в заявлении. Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) предлагает изменить формулировки, используемые в этих формах.

4. Помимо вышеуказанного, составление надлежащего описания перечня последовательностей в графическом или текстовом формате, как представляется, может быть сложной задачей для Международного бюро при публикации международных заявок. Периодически международные заявки публикуются со следующими ошибками: (а) без включения перечня последовательностей, являющегося частью международной заявки; (б) с включением перечня последовательностей как части заявки, хотя в заявлении он не фигурирует в качестве такового; или (с) с неверным сообщением о формате перечня последовательностей – графического или текстового, – который является частью заявки.

5. Впервые вопрос о случаях неверных сведений или отсутствия перечней последовательностей, которые могут быть обнаружены только на национальной или региональной фазе, обсуждался на последней сессии MIA. Хотя при этом было отмечено, что до сих пор данная ситуация возникала в небольшом числе случаев и не создавала серьезных проблем для большинства национальных ведомств, как представляется, она, возможно, имела место, но просто не признавалась.

6. ВПТЗ США изучил двенадцать заявок, по которым поступила информация о том, что они содержат ошибки, касающиеся первоначально поданных перечней последовательностей. Хотя большинство из этих заявок были поданы заявителями из США в получающее ведомство (ПВ) США, две заявки были поданы не в ПВ США. Как представляется, это свидетельствует о том, что не только заявители из США испытывают трудности с упоминанием перечней последовательностей в заявлениях РСТ. В семи из двенадцати заявок допущенные заявителями ошибки были обнаружены только на национальной фазе. В случае большинства из этих семи заявок пока отсутствует информация о том, в каких ведомствах они могли перейти на национальную или региональную фазу; однако две из этих заявок перешли на национальную или региональную фазу, по крайней мере, в четырех ведомствах, кроме ведомства Соединенных Штатов. Ошибки в случае остальных пяти заявок были установлены до перехода на национальную фазу, причем в трех из них ошибки были обнаружены до истечения 30-месячного срока.

7. В случае семи заявок перечни последовательностей были представлены на дату международной подачи, но были неверно идентифицированы в качестве только дополнительных документов, а в заявлениях к другим четырем заявкам статус документов не был сообщен. Тем не менее, при публикации заявок в половине случаев (т.е. в шести заявках) было сообщено, что перечни последовательностей являются частью заявки. Наконец, в одной заявке в заявлении было отмечено, что только перечень последовательностей в формате PDF является частью заявки, но в системе PATENTSCOPE, напротив, было опубликовано, что частью заявки являются перечни последовательностей как в формате PDF, так и в формате TXT.

8. Таким образом, хотя в случае половины рассмотренных заявок имели место несоответствия в сведениях о статусе перечней последовательностей между опубликованными заявками/заявками в системе PATENTSCOPE и заявлениями, эти несоответствия не могли быть очевидны национальным или региональным ведомствам, которые при определении статуса полагались исключительно на публикацию заявок/систему PATENTSCOPE в отсутствие ссылок на заявления.

9. Поэтому ввиду возможных пагубных последствий для заявителей и путаницы в понимании ведомствами того, что именно является частью поданной международной заявки, Соединенные Штаты предлагают, чтобы любые перечни последовательностей, поданные на дату международной подачи, но специально не идентифицированные в заявлении как являющиеся частью международной заявки, считались частью такой международной заявки. Мы полагаем, что данное изменение может быть осуществлено путем внесения простой поправки в Руководство для ПВ. Однако Соединенные Штаты готовы рассмотреть внесение соответствующих поправок в Инструкцию, если государства-члены решат, что в этом существует необходимость.

## ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

10. Рассматриваемая проблема, в частности, связана со следующими нормами:

Правило 5.2 Инструкции к РСТ *Раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот*

(a) Если международная заявка включает раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, то описание изобретения содержит перечень этих последовательностей ... который представлен в виде отдельной части описания...

Правило 3.3 Инструкции к РСТ *Контрольный перечень*

(a) Заявление включает перечень, содержащий следующие сведения:

(i) общее количество листов международной заявки и количество листов каждого элемента международной заявки: ... описания (с отдельным указанием числа листов части описания, содержащей перечень последовательностей) ...

(b) Перечень составляется заявителем, а если он не сделал этого, то Получающее ведомство делает необходимые пометки ...

Руководство РСТ для Получающего ведомства

225. Если заявитель представляет листы, содержащие перечень последовательностей, на ту же дату, что и международную заявку, но отдельно от нее, Получающее ведомство, если имеются какие-либо сомнения, выясняет у заявителя, предназначены ли эти листы для того, чтобы быть частью международной заявки. Если заявитель это подтверждает, Получающее ведомство исправляет контрольный перечень *ex officio* и предлагает заявителю уплатить соответствующую пошлину за листы, превышающие первоначально подсчитанное общее количество листов ...

11. Вышеприведенные положения в целом определяют, что перечень последовательностей *является* частью заявки и сообщение этого факта заявителем в его заявлении является простой формальностью, ошибки в соблюдении которой могут быть исправлены Получающим ведомством.

## ВОПРОСЫ

12. Следует рассмотреть следующие сценарии подачи:

- (i) На дату международной подачи представляется один перечень последовательностей на бумаге/в графическом формате или в текстовом формате, но:
  - (a) перечень последовательностей ошибочно упомянут как являющийся только дополнительным документом; или
  - (b) перечень последовательностей вообще не упомянут в заявлении.
- (ii) На дату международной подачи представляются два перечня последовательностей, как на бумаге/в графическом формате, так и в текстовом формате, но:
  - (a) оба перечня последовательностей ошибочно упомянуты как являющиеся только дополнительными документами;
  - (b) оба перечня последовательностей вообще не упомянуты в заявлении;
  - (c) один из перечней последовательностей упомянут как являющийся частью заявки, но другой перечень последовательностей вообще не упомянут в заявлении.

## СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ

13. Случай, описанный в первом сценарии, когда на дату международной подачи представляется один перечень последовательностей, но он не упомянут как часть заявки, находится в прямом противоречии с положениями правила 5.2 Инструкции к РСТ, согласно которому описание *содержит* перечень последовательностей. Таким образом, рассмотрение перечня последовательностей, представленного на дату международной подачи на бумаге/в графическом формате или в текстовом формате как являющегося частью заявки, служит логическим развитием положения, независимо от того, упомянут ли перечень последовательностей в качестве дополнительного документа или перечень последовательностей вообще не упомянут.

14. Описанный во втором сценарии случай, когда на дату международной подачи представляется несколько перечней последовательностей, но они не упомянуты как часть заявки, является не столь однозначным; однако можно привести веские доводы в пользу того, что решение проблемы должно быть схожим с решением в случае первого сценария, т.е. каждый из этих нескольких перечней последовательностей должен рассматриваться как часть заявки.

15. Сценарий, описанный в пункте 12(ii)(a) и (b) выше, когда ни один перечень последовательностей не упомянут как часть заявки, аналогичен первому сценарию, так как возникает прямое противоречие с положениями правила 5.2 Инструкции к РСТ, согласно которому описание *содержит* перечень последовательностей. Поэтому встает вопрос, следует ли рассматривать как часть заявки только одинарные или множественные перечни последовательностей. Инструкция к РСТ, Административная инструкция и Руководство для получающего ведомства не содержат положений, которые определяли бы, какие из двух перечней последовательностей следует рассматривать как часть заявки в отсутствие какой-либо информации от заявителя. В прошлом частью заявки считались только одинарные перечни последовательностей; однако никакое положение Инструкции к РСТ или Административной инструкции не препятствует тому, чтобы частью заявки служили несколько перечней последовательностей. В действительности нет ничего плохого в том, чтобы частью заявки служили несколько

перечней последовательностей – куда хуже, если только один из нескольких перечней последовательностей будет считаться частью заявки, в то время как эти перечни не являются идентичными. Как бы ни старались заявители, они допускают ошибки. Недавно была подана заявка, включавшая перечень последовательностей в формате PDF, который служил частью заявки, а также заявление об идентичности с перечнем последовательностей в текстовом формате для целей поиска; однако когда ISA обнаружил, что два документа являются совершенно разными, ПВ было предложено провести проверку, и оно сообщило, что переданный перечень последовательностей в текстовом формате был предоставлен заявителем, хотя он не совпадает с перечнем последовательностей в формате PDF, который является частью заявки.

16. В настоящее время в случаях, когда частью заявки служит перечень последовательностей на бумаге или в графическом формате, то только для целей поиска должен быть предоставлен файл в текстовом формате, к которому прилагается заявление о том, что оба перечня последовательностей являются идентичными. Что касается сценария, описанного в пункте 12(ii)(a) и (b) выше, то вполне возможно, что такое заявление не было предоставлено. Однако если считается, что частью заявки служит перечень последовательностей как на бумаге/в графическом формате, так и в текстовом формате, такое заявление не является необходимым. Любые расхождения, обнаруженные в ходе экспертизы, будут рассматриваться в том же порядке, что и любые другие противоречия в сведениях, раскрываемых в заявке на дату международной подачи, согласно положениям национальных/региональных законодательных актов.

17. В случае сценария, описанного в пункте 12(ii)(c) выше, когда один из перечней последовательностей упомянут как часть заявки, а другой вообще не упомянут в заявлении, непосредственного нарушения положений правила 5.2 Инструкции к РСТ не возникает, так как существует перечень последовательностей, который служит частью заявки. Однако как обсуждалось выше, заявители делают ошибки – может случиться, что два перечня последовательностей не являются идентичными, – и неверный перечень последовательностей может быть упомянут как часть заявки. Заявление об идентичности не требуется, и никакого вреда нет от того, что более чем один перечень последовательностей является частью заявки. С другой стороны, безусловно, может быть причинен ущерб в случае, если второй перечень последовательностей не считается частью заявки.

18. Еще одним, последним, соображением является то, что в случаях, когда перечень последовательностей был представлен на дату международной подачи на бумаге или в графическом формате, пошлина за дополнительные листы, возможно, не была уплачена на международной фазе. Однако если ошибка не была обнаружена до окончания международной фазы, предложение уплатить дополнительную пошлину или взимание такой пошлины могут быть неуместны.

## **ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ РСТ ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЕДОМСТВА**

19. Таким образом, чтобы защитить заявителей от того, чтобы передаваемые на национальную фазу заявления содержали непоправимые ошибки, и чтобы исключить путаницу в понимании ведомствами того, что в международной заявке служит раскрываемыми сведениями, любые перечни последовательностей, поданные на дату международной подачи, но отдельно не упомянутые в заявлении как служащие частью международной заявки, предлагается рассматривать как часть поданной международной заявки. Как обсуждалось выше, правило 5.2 и правило 3.3 Инструкции к РСТ и пункт 225 Руководства для ПВ вместе взятые определяют, что перечень последовательностей *является* частью заявки, и его упоминание заявителем в заявлении РСТ является простой формальностью, поддающейся исправлению. В связи с этим, как

представляется, никакие изменения не требуются в Инструкции к РСТ, и только пункт 225 Руководства для ПВ может быть уточнен следующим образом:

225. Если заявитель представляет листы, файл в графическом формате и/или файл в текстовом формате, содержащие перечень последовательностей, на ту же дату, что и международную заявку, но отдельно от нее, ~~Получающее ведомство, если имеются какие-либо сомнения, выясняет у заявителя, предназначены ли эти листы для того, чтобы быть частью международной заявки. Если заявитель это подтверждает,~~ Получающее ведомство исправляет контрольный перечень ex officio с целью показать, что перечень последовательностей является частью международной заявки, и предлагает заявителю уплатить соответствующую пошлину за листы, превышающие первоначально подсчитанное общее количество листов ...

20. *Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать следующее:*

*(a) следует ли один или несколько перечней последовательностей, представленных на дату международной подачи, рассматривать как часть международной заявки, несмотря на отсутствие сведений об этом; и*

*(b) является ли предложенное изменение к Руководству РСТ для Получающего ведомства достаточным, чтобы реализовать предложенное изменение на практике.*

[Конец документа]