

■ Система PCT: Международный поиск и международная предварительная экспертиза

Региональный вебинар для стран САСЕЕС

Ольга Крысанова
Руководитель программ
Отдел международного
сотрудничества по PCT
ВОИС

Женева
2 июля
2024



Общая информация. Международный поиск и международная предварительная экспертиза

Список ISAs/IPEAs (всего **25** Органов)

- **AT** – Патентное ведомство Австрии
- **AU** – Патентное ведомство Австралии
- **BR** – Национальный институт промышленной собственности Бразилии
- **CA** – Ведомство по интеллектуальной собственности Канады
- **CL** – Национальный институт промышленной собственности Чили
- **CN** – Государственное ведомство по интеллектуальной собственности КНР
- **EA** – Евразийская патентная организация
- **EG** – Патентное ведомство Египта
- **EP** – Европейское патентное ведомство
- **ES** – Ведомство по патентам и товарным знакам Испании
- **FI** – Ведомство по патентам и регистрациям Финляндии
- **IL** – Патентное ведомство Израиля
- **IN** – Патентное ведомство Индии
- **JP** – Патентное ведомство Японии
- **KR** – Патентное ведомство Республики Кореи
- **PH** – Ведомство по Интеллектуальной Собственности Филиппин
- **RU** – Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ
- **SE** – Ведомство по патентам и регистрациям Швеции
- **SG** – Ведомство по интеллектуальной собственности Сингапура
- **TR** – Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам
- **UA** – Государственная организация «Украинское национальное ведомство интеллектуальной собственности и инноваций»
- **US** – Ведомство по патентам и товарным знакам США
- **XN** – Северный Патентный Институт (Дания, Исландия, Норвегия)
- **XV** – Вышеградский Патентный Институт (VPI) (Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия)
- **SA** – Саудовское ведомство интеллектуальной собственности (с 01.04.2024)

Компетентные Международные поисковые Органы и Органы международной предварительной экспертизы (1)

- Перечень компетентных органов Международных поисковых органов (ISAs) и Органов международной предварительной экспертизы (IPEAs) для заявителей **определяется выбором соответствующего Получающего ведомства** (см. Правила 35.1, 35.2 и 59.1(a) Инструкции к РСТ (далее Инструкция), размещенная на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/pct-regs.pdf>)

Компетентные Международные поисковые Органы и Органы международной предварительной экспертизы (2)

- Сведения о компетентных ISAs и IPEAs для заявителей из конкретной страны можно найти в Annex C, D и E Руководства для заявителя на английском языке (далее Руководство для заявителя), размещенного на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>)

GENERAL INFO	<u>RO</u>	BIO	NATIONAL CHAPTER
TJ - ANNEX C - RECEIVING OFFICE			
Does the receiving Office accept requests for restoration of the right of priority (PCT Rule 26bis.3)? Yes, please refer to the Office for the applicable criteria and/or any fee payable for such requests			
Competent International Searching Authority: <u>EA, EP, RU</u>			
Competent International Preliminary Examining Authority: <u>EA, EP¹, RU</u>			

Компетентные Международные поисковые Органы и Органы международной предварительной экспертизы (3)

- Если заявка РСТ подана в Получающее ведомство Международного бюро (IB), то компетентными ISAs и IPEAs будут те Органы, которые были бы компетентными, если бы данная международная заявка была подана в компетентное Получающее ведомство, которое является частью национального или регионального ведомства (Правила 35.3(a), (b) и 59.1(b) Инструкции)

Компетентные ISAs и IPEAs для заявителей из CACEEC

Компетентные ISA*, IPEA*	Страны/Организации
Роспатент, ЕАПВ и ЕПВ	Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Россия, ЕАПВ, IB (если национальность или местонахождение заявителя в одной из выше перечисленных стран)
Роспатент и ЕПВ	Казахстан, Узбекистан, IB (если национальность или местонахождение заявителя в одной из этих стран)

*см. Annex C Руководства PCT для заявителя – <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>

Как заявителю сообщить о своем выборе ISA и IPEA?

- О своем выборе ISA заявитель **должен сообщить** в заявлении на подачу международной заявки (Правило 4.14bis Инструкции)
- Пошлина за поиск уплачивается напрямую в **Получающее ведомство**
- Выбор IPEA указывается заявителем в требование на проведение международной предварительной экспертизы, которое **подаётся напрямую в компетентный IPEA** (статья 31(6)(a) Договора РСТ (далее Договора), размещенного на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/pct.pdf>)
- Пошлина за экспертизу уплачивается напрямую в **Орган международной предварительной экспертизы**

Графа VII	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСКОВЫЙ ОРГАН
Выбор Международного поискового органа (ISA) (если компетентными в проведении международного поиска являются несколько Международных поисковых органов, укажите выбранный поисковый орган; можно использовать двузначный код):	
ISA / <input type="text"/>	

Форма РСТ/RO/101 (второй лист) (Июль 2022 г.) См. Пояснения к форме заявления

Рекомендации по выбору ISA и IPEA (1)

■ При выборе ISA и IPEA заявителю следует учитывать:

□ **языки, используемые этими Органами**

- может потребоваться перевод международной заявки для целей международного поиска и международной предварительной экспертизы (Правила 12.3(a) и 55.2(a) Инструкции)

EA - ANNEX D - INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY	
	Languages accepted for international search: English, Russian

EP - ANNEX D - INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY	
	Languages accepted for international search: English, French, German Dutch, where the international application is filed with the Netherlands Patent Office

Рекомендации по выбору ISA и IPEA (2)

- При выборе ISA и IPEA заявителю следует учитывать (продолжение):
 - **размеры пошлин за проведение международного поиска и международной предварительной экспертизы, устанавливаемые разными ISAs и IPEAs**
 - Информация о размерах пошлин и применяемых языках приведена в Annex D и E Руководства для заявителей, а также в таблице пошлин, размещенной на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/fees.pdf>

RU - ANNEX D - INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY																					
v Annex D - International Searching Authority																					
International Searching Authority competent for the following Receiving Offices: AM, AZ, BG, BY, CO, CU, EA, GE, ID, IR, KG, KP, KZ, MA, MD, MN, OA, RO, RU, SA, SY, TJ, TM, UZ, VN, ZW																					
Search fee (PCT Rule 16):	<table> <tbody> <tr> <td>This fee applies to searches carried out in Russian</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>79 CHF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>86 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8,500 RUB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>94 USD</td> </tr> <tr> <td>This fee applies to searches carried out in English</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>370 CHF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>406 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40,000 RUB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>441 USD</td> </tr> </tbody> </table>	This fee applies to searches carried out in Russian			79 CHF		86 EUR		8,500 RUB		94 USD	This fee applies to searches carried out in English			370 CHF		406 EUR		40,000 RUB		441 USD
This fee applies to searches carried out in Russian																					
	79 CHF																				
	86 EUR																				
	8,500 RUB																				
	94 USD																				
This fee applies to searches carried out in English																					
	370 CHF																				
	406 EUR																				
	40,000 RUB																				
	441 USD																				

Последствия отсутствия отчета о международном поиске (1)

- Последствия отсутствия отчета о международном поиске:
 - ISA заявит, что отчет о международном поиске не подготовлен и в дальнейшем будет опубликована декларация как часть международной заявки (статья 17.2 Договора и Правило 48.2(a)(v) Инструкции)
 - заявка сохраняет свое действие и заявитель может переводить заявку РСТ на национальную фазу в любое Указанное ведомство

Последствия отсутствия отчета о международном поиске (2)

- ❑ IPEA не обязан проводить по такой заявке международную предварительную экспертизу, если отчет о международном поиске не опубликован (Правило 66.1(e) Инструкции)
 - заявитель также может переводить заявку РСТ на национальную фазу в любое Ведомство



WIPO | PCT

The International
Patent System

Международный поиск

Цель международного поиска

- Цель поиска – выявить соответствующий уровень техники (статья 15(1) Договора), на основании которого будут сделаны предварительные выводы о патентоспособности заявленного решения
- На основании результатов поиска заявитель может определиться с целесообразностью дальнейшего зарубежного патентования и необходимостью перехода на национальную фазу в конкретные Указанные ведомства

Уровень техники для целей международного поиска (1)

■ Уровень техники включает:

- все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли изобретение очевидным или нет) при условии, что раскрытие стало доступным **до даты международной подачи** (Правило 33.1(a) и (b) Инструкции)

Уровень техники для целей международного поиска (2)

- Когда в любом письменном раскрытии содержится ссылка на устное раскрытие, использование, выставку или другие способы, посредством которых содержание письменного раскрытия стало доступным публике, и когда такой доступ имел место до даты международной подачи, то в отчете о международном поиске должны особо упоминаться этот факт и дата, когда это произошло, если доступ к письменному раскрытию имел место на ту же или более позднюю дату по сравнению с датой международной подачи (Правило 33.1(a) и (b) Инструкции)

Пример отчета о поиске

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ (статья 18 и правила 43 и 44 РСТ)		
Номер дела заявителя или агента WI1T-1608352	для ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ	см. Форму РСТ/ISA/220 и, если применимо, пункт 5 ниже.
Номер международной заявки PCT 00577	Дата международной подачи 26 августа 2016 (26.08.2016)	Самая ранняя дата приоритета 07 августа 2015 (07.08.2015)
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "		
Настоящий отчет о международном поиске подготовлен данным Международным поисковым органом и направляется заявителю в соответствии со Статьей 18. Копия отчета направляется в Международное бюро.		
Настоящий отчет о международном поиске состоит из <u>2</u> листов.		
<input type="checkbox"/> К нему прилагаются копии всех ссылочных документов, указанных в данном отчете.		
1. Основа отчета		
а. Относительно языка международный поиск проведен на основе:		
<input checked="" type="checkbox"/> международной заявки на языке, на котором она была подана.		
<input type="checkbox"/> перевода международной заявки на следующий язык _____, который является языком перевода, представленного для целей международного поиска (Правила 12.3(a) и 23.1(b)).		
б. <input type="checkbox"/> Данный отчет о международном поиске подготовлен с учетом исправления очевидной ошибки , разрешенного данным Органом или доведенного до сведения данного Органа согласно Правилу 91 (Правило 43.6bis(a)).		
в. <input type="checkbox"/> Относительно любой последовательности нуклеотидов и/или аминокислот , раскрытой в международной заявке, см. графу I		
2. <input type="checkbox"/> Некоторые пункты формулы не подлежат поиску (см. графу II).		
3. <input type="checkbox"/> Единство изобретения не соблюдено (см. графу III).		
4. В части названия.		
<input checked="" type="checkbox"/> принят текст, представленный заявителем.		
<input type="checkbox"/> данным Органом установлен следующий текст:		
5. В части реферата.		
<input checked="" type="checkbox"/> принят текст, представленный заявителем.		
<input type="checkbox"/> данным Органом установлен, согласно Правилу 38.2, текст, приведенный в графе IV. Заявитель может в течение одного месяца с даты отправки настоящего отчета о международном поиске представить свои комментарии в данный Орган.		
6. В части чертежей.		
а. С рефератом должна быть опубликована фигура № <u>2</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> как предложено заявителем.		
<input type="checkbox"/> как предложено этим Органом, так как заявитель не указал фигуры.		
<input type="checkbox"/> как предложено этим Органом, так как данная фигура лучше характеризует изобретение.		
б. <input type="checkbox"/> реферат будет опубликован без чертежей.		

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ		Номер международной заявки PCT/-----
A. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ H04L 9/32 (2006.01) G06F 21/64 (2013.01)		
Согласно Международной патентной классификации МПК		
B. ОБЛАСТЬ ПОИСКА Проверенный минимум документация (система классификации с индексами классификации) H04L 9/00, 9/32, G06F 3/0354, 21/00, 21/30, 21/31, 21/60, 21/64, G10L 13/00, 13/02, G01C 21/00, 21/10, 23/00,		
Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки		
Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если возможно, используемые поисковые термины) PatSearch (RUPTO internal), USPTO, PAJ, Esp@cenet, DWPI, EAPATIS, PATENTSCOPE, Information Retrieval System of FIPS		
C. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ:		
Категория*	Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	RU 2287223 C2 (ООО "КРЕЙФ") 10.11.2006	1-6
A	RU 2318241 C9 (АЙДЖИТИ) 27.02.2008	1-6
A	RU 2522024 C2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛАНДИС") 10.07.2014	1-6
A	WO 2013/151770 A1 (CARNEGIE MELLON UNIVERSITY) 10.10.2013	1-6
A	EP 0901000 A2 (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA) 10.03.1999	1-6
<input type="checkbox"/> последующие документы указаны в продолжении графы C. <input type="checkbox"/> данные о патентах-аналогах указаны в приложении		
* Особые категории ссылочных документов:		
"A" документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным		"T" более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для пояснения принципа или теории, на которых основывается изобретение
"E" более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее		"X" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности
"L" документ, подтверждающий сменению притязание(а) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)		"Y" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста
"O" документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.		"&" документ, являющийся патентом-аналогом
"P" документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета		

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (1)

- Категория “X” - документ, рассматриваемый в отдельности, не позволяет считать заявленное изобретение новым или имеющим изобретательский уровень (параграф 505(b) Административной инструкции к РСТ (далее Административной инструкции), размещенной на сайте ВОИС по адресу:
<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/ai.pdf>)
- Категория “Y” - документ, рассматриваемый в сочетании с одним или несколькими подобными документами, не позволяет считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень, поскольку такое сочетание является очевидным для специалиста в данной области техники (параграф 505(c) Административной инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (2)

- Категория «**A**» – документ не считается особо релевантным и не требует категорий “X” и/или “Y”, но определяет общий уровень техники (параграф 507(c) Административной инструкции)
- Категория «**P**» - документ имеет дату публикации более раннюю, чем дата международной подачи международной заявки, но более позднюю, чем дата заявленного в этой заявке приоритета. Эта категория сопровождается одной из следующих категорий: «X», «Y» или «A» (параграф 507(d) Административной инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (3)

- Буква «О» – документ ссылается на устное раскрытие, использование, выставку или другие способы раскрытия. Эта категория сопровождается одной из следующих категорий: «Х», «У» или «А» (параграф 507(a) Административной инструкции)
- Буква «Е» - документ представляет собой опубликованную заявку или патент, дата публикации которой является такой же или более поздней по сравнению с датой подачи международной заявки, но дата подачи которой или, когда это применимо, дата испрашиваемого приоритета является более ранней, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые составляли бы соответствующий уровень техники для целей статьи 15(2) Договора, если бы они были опубликованы до даты международной подачи (параграф 507(b) Административной инструкции, Правило 33.1(c) Инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (4)

- Буква “Т” - документ, цитируемый в отчёте о международном поиске, имеет дату публикации более позднюю, чем дата подачи или дата приоритета международной заявки, и он не порочит упомянутую заявку, но:
 - приводится для иллюстрации принципа или теории, на которых основано изобретение, что может оказаться полезным для лучшего понимания изобретения, либо
 - приводится для того, чтобы показать, что аргументы или факты, лежащие в основе изобретения, являются неверными(параграф 507(е) Административной инструкции)

Категории документов, цитируемых в отчете о поиске (5)

- Категория «**D**» - документ, цитируемый заявителем в международной заявке. Эта категория сопровождается одной из категорий «**X**», «**Y**» или «**A**» (параграф 507(*e-bis*) Административной инструкции)
- Буква “**L**” – документ, который (параграф 507(f) Административной инструкции):
 - может поставить под сомнение притязание на приоритет, или
 - приводится для установления даты публикации другого цитированного документа
- Знак (**&**) – документ является членом семейства патентов-аналогов документа, упомянутого в отчёте о международном поиске (параграф 507(g) Административной инструкции)

Письменное сообщение ISA

- Письменное сообщение (Правило 43*bis*.1(a) Инструкции):
 - содержит предварительное и необязывающее мнение о:
 - новизне
 - изобретательском уровне
 - промышленной применимости
 - подготавливается одновременно с отчетом о международном поиске
 - направляется заявителю и ИВ вместе с отчетом о поиске
 - становится доступным в Patentscope на том языке, на котором эти документы составлены, одновременно с публикацией самой международной заявки

Пример письменного сообщения (два листа из множества листов)

ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА		Номер международной заявки 000577	
Графа V Обоснованное утверждение в соответствии с Правилom 43 bis.1(a)(i) в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое утверждение			
1. Утверждение			
Новизна (N)	Пункты	1-6	ДА
	Пункты		НЕТ
Изобретательский уровень (IS)	Пункты	1-6	ДА
	Пункты		НЕТ
Промышленная применимость (IA)	Пункты	1-6	ДА
	Пункты		НЕТ
2. Ссылки и пояснения:			
D1 – RU 2287223 C2, D2 – RU 2318241 C2, D3 – RU 2522024 C2, D4 – WO 2013/151770 A1, D5 – EP 0901000 A2.			
D1 раскрывает способ выполнения аналого-цифровой подписи электронных документов в доверенной среде с помощью устройства для подписи (D1, п. 1 формулы), в котором также как и в заявленном по независимому п. 1 способе, устройство для подписи содержит: защищенный отсек, в котором находится, по меньшей мере, один микроконтроллер с программным кодом для обработки данных и выполнения криптографических операций и связанную с ним память с секретным ключом цифровой подписи, причем защищенный отсек выполнен с возможностью стирания секретного ключа в случае нарушения целостности корпуса защищенного отсека, связанный с микроконтроллером приемо-передатчик для связи с внешним компьютером; в процессе подписания электронного документа: получают с компьютера через приемо-передатчик информацию, содержащую оцифрованный текст электронного документа и передают в микроконтроллер, получают с компьютера через приемо-передатчик информацию, содержащую оцифрованный ролик рукописной подписи пользователя и далее передают ее в микроконтроллер; совершают в микроконтроллере криптографические операции наложения цифровой подписи на оцифрованный ролик рукописной подписи и оцифрованный электронный документ с использованием секретного ключа цифровой подписи, возвращают в компьютер через приемо-передатчик результат в виде цифровой подписи (D1, с. 4, строки 32-41, с. 5, строки 3-27, 35-37, п. 1 формулы).			

Форма PCT/ISA/237 (Графа V) (Январь 2015)

Дополнительная графа
В случае, когда недостаточно места в любой из предыдущих граф. Продолжение графы V:
<p>Отличием заявленного в пункте 1 способа и заявленного в пункте 5 устройства является то, что устройство для подписи является устройством для подписи в форме стилуса; что связь является беспроводной связью, что приемо-передатчик является беспроводным приемо-передатчиком; что на этапе производства: дополнительно в защищенный отсек помещают инерционные датчики для записи инерционных характеристик рукописной подписи и связывают их с микроконтроллером, дополнительно в защищенный отсек помещают звуковой динамик и связывают его с микроконтроллером с программным кодом с функцией синтеза речи; что в процессе подписания электронного документа также: в микроконтроллере с помощью программного кода озвучивают текст путем его преобразования в речевой аудиосигнал и выводят синтезированный аудиосигнал на звуковой динамик, получают с инерционных датчиков данные о движении стилуса и передают их в микроконтроллер, в микроконтроллере с помощью программного кода сопоставляют ролик рукописной подписи с данными, переданными в микроконтроллер инерционными датчиками и определяют, совпадают ли данные с инерционных датчиков оцифрованному ролику подписи, в случае положительного результата сопоставления и после завершения озвучивания текста считают доверенную среду обеспеченной.</p> <p>D2 раскрывает то, что устройство для подписи является устройством для подписи в форме стилуса (D2, с. 9, строки 23, 24).</p> <p>D3 раскрывает то, что связь является беспроводной связью, что приемо-передатчик является беспроводным приемо-передатчиком (D3, с. 5, строки 41-43, п.п. 1, 3 формулы).</p> <p>D4 раскрывает инерционные датчики для записи инерционных характеристик (D4, с. 2, строки 6-15, с. 4, строки 28-31).</p> <p>D5 раскрывает звуковой динамик, который связан с микроконтроллером с программным кодом с функцией синтеза речи, а также то, что в микроконтроллере с помощью программного кода озвучивают текст путем его преобразования в речевой аудиосигнал и выводят синтезированный аудиосигнал на звуковой динамик (D5, абзац [0027]).</p> <p>Однако из уровня техники неизвестно использование инерционных датчиков для подтверждения цифровой подписи, а звуковых динамиков для определения целостности защитного корпуса.</p> <p>Таким образом, пункты 1-4 и 5-6 соответствует критериям «Новизна» и «Изобретательский уровень».</p>
Форма PCT/ISA/237 (Дополнительная графа) (Январь 2015)

Уровень техники для целей составления письменного сообщения

■ Уровень техники:

- тот же самый, что для целей проведения поиска, **НО**:
- соответствующая дата: всё, что стало доступным **до даты приоритета**

(Правило 43*bis*.1(c) и 64.1(a), (b) Инструкции)

Срок подготовки отчета о поиска и письменного сообщения

- Отчет о поиске и письменное сообщение ISA подготавливается:
 - **3 месяца** с даты получения копии для поиска ISA, либо
 - **9 месяцев** с даты приоритета,в зависимости от того, какой срок истекает позднее (Правило 42.1 Инструкции)

Неформальные комментарии на письменное сообщение ISA (1) (параграф 7.030 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)

- **Не предусмотрена** процедура направления ответа заявителя на составленное письменное сообщение
- Заявитель может направить неформальные комментарии в ответ на письменное сообщение
 - напрямую в Международное Бюро (IB)
- Цель таких комментариев состоит в предоставлении заявителю возможности опровергнуть выводы письменного сообщения Международного поискового органа в случае неподачи требования на проведение международной предварительной экспертизы
- Неформальные комментарии не имеют ограничений по длине

Неформальные комментарии на письменное сообщение ISA (2) (параграф 7.030 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)

- Международное бюро принимает и передает в Указанные ведомства неформальные комментарии на любом языке
- Неформальные комментарии будут находиться в общем доступе на сайте PATENTSCOPE с даты международной публикации
- Рекомендуется подавать такие неформальные комментарии **до истечения 28 месяцев** с даты приоритета, чтобы они были доступны Указанным ведомствам при переходе на национальную фазу
- Любые неформальные комментарии, полученные по истечении 30 месяцев с даты приоритета, будут сохранены в делах Международного бюро, но не будут переданы в Указанные ведомства



WIPO | PCT
The International
Patent System

Дополнительный международный поиск

Дополнительный международный поиск

- Дополнительный международный поиск для заявителей:
 - предоставляется десятью Органами проведения дополнительного международного поиска (SISA):

Австрия, ЕПВ, Финляндия, Российская Федерация, Швеция, Сингапур, Турция, Украина, Северный патентный институт и Вышеградский патентный институт

Выбор SISA (Правила 45*bis*.1(a); 45*bis*.9(a) и (b) Инструкции)

- Выбор заявителя в отношении SISA, который будет проводить дополнительный поиск, не ограничивается выбором RO
- Поиск может проводиться несколькими Органами одновременно
- Орган не должен быть тем же Органом, который проводил основной международный поиск

Основные особенности дополнительного поиска

- Каждый Орган определяет объем и размер пошлины за проведение им дополнительного поиска (Правило 45*bis*.5(f) Инструкции и Annex «SISA» Руководства на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>)
- Дополнительный международный поиск проводится в отношении изобретений, отвечающих требованию единства изобретения (Правило 45*bis*.6 Инструкции). Уплата дополнительных пошлин не требуется

AT - ANNEX SISA - INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (SUPPLEMENTARY SEARCH)	
v Annex SISA - International Searching Authority (Supplementary Search)	
Fees payable to the International Bureau: For further details on the payment of fees to the International Bureau, refer to the WIPO website at http://www.wipo.int/pct/en/fees/special.html	
Supplementary search fee (PCT Rule 45<i>bis</i>.3): This fee is fixed by the Authority in EUR and will be revised from time to time to reflect currency fluctuations between EUR and CHF	
— for a search of only the German-language documentation	819 CHF
— for a search of only the PCT minimum documentation	1,638 CHF
— for a search of only the European and North American documentation	1,146 CHF
Supplementary search handling fee (PCT Rule 45 <i>bis</i> .2):	200 CHF
Late payment fee (PCT Rule 45 <i>bis</i> .4(c)):	100 CHF
Fees payable to the Authority:	
Fee for copies of documents cited in the supplementary international search report (PCT Rule 45 <i>bis</i> .7(c)):	per page 0.95 EUR
Fee for copies of documents contained in the file of the international application (PCT Rule 94.1 <i>ter</i>):	per page 0.95 EUR
Late furnishing fee (PCT Rules 13 <i>ter</i> .1(c) and 45 <i>bis</i> .5(c)):	None

В каких случаях подают запрос на проведение дополнительного поиска

- Имеется интерес в проведении поиска конкретным SISA
- Имеется интерес в проведении поиска в отношении документов из уровня техники на конкретном языке
- Имеется интерес по конкретному объекту, в отношении которого не проводился основной международный поиск в соответствии со статьей 17(2) Договора

Сроки подачи просьбы о проведении дополнительного поиска

- Просьба о проведении дополнительного международного поиска должна быть подана:
 - напрямую в **IB**
 - до истечения **22 месяцев** с даты приоритета (Правило 45*bis*.1(a) Инструкции)
- Пошлина за проведение дополнительного поиска уплачивается напрямую в **IB**
 - информация о способах оплаты и реквизитах для уплаты пошлин размещена на сайте ВОИС по адресу: <https://www.wipo.int/finance/ru/pct.html#payment>

Способы оплаты пошлин

Существуют четыре способа оплаты пошлин ВОИС. Предупреждение: ВОИС не принимает оплату наличными и чеками. Все чеки возвращаются отправителям.

- ▶ Текущий счет в ВОИС
- ▶ Кредитной картой
- ▶ PayPal
- ▶ Банковские (электронные) переводы и почтовые переводы (только для европейских стран)

Отчет о дополнительном поиске (Правило 45bis.7(a) Инструкции)

- Отчет о дополнительном поиске или декларация о том, что поиск не будет проводиться, составляются до истечения **28 месяцев** с даты приоритета
- Отчет составляется точно таким же образом, как он составляется на стадии проведения основного поиска
- Письменное сообщение не составляется на этом этапе



WIPO | PCT

The International
Patent System

Международная предварительная экспертиза

Международная предварительная экспертиза

- Международная предварительная экспертиза:
 - не является обязательной процедурой на международной стадии заявки РСТ
 - проводится только по требованию заявителя (ст. 31(1) Договора)
 - требование может подаваться через eРСТ (предпочтительно) или на бумаге (форма РСТ/ІРЕА/401 на русском языке, размещена на сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/demand/ed_demand.pdf)

Требование должно быть подано непосредственно в компетентный Орган международной предварительной экспертизы (ІРЕА) или, если компетентными являются несколько ІРЕА, то в один из них, выбранный заявителем. Полное наименование или абуквенный код выбранного ІРЕА могут быть указаны заявителем ниже на отмеченной линии:

ІРЕА/ _____

РСТ

ГЛАВА II

ТРЕБОВАНИЕ

согласно Статье 31 Договора о патентной кооперации:
Нижеподписавший просит, чтобы международная заявка, упомянутая ниже, стала предметом международной предварительной экспертизы согласно Договору о патентной кооперации

Заполняется Органом международной предварительной экспертизы

Идентификация ІРЕА	Дата получения требования
Графа I ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ	
№ дела заявителя (агента)	Номер международной заявки
Дата международной подачи (день/месяц/год)	(Самая ранняя) дата приоритета (день/месяц/год)
Название изобретения:	
Графа II ЗАЯВИТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛИ)	
Имя и адрес: (Фамилия располагается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны)	Адрес электронной почты*
	Телефон №
	Телефакс №

Куда и кем может подаваться требование? (Правило 54.1, 54.2 и 59.1 Инструкции)

- Требование подается напрямую в **Орган международной предварительной экспертизы**:
 - заявителем или
 - всеми заявителями, если несколько заявителей, или
 - по крайней мере, одним из заявителей, если несколько заявителей, или
 - агентом или представителем заявителя
- При определении компетентного Органа международной предварительной экспертизы необходимо учитывать гражданство и местонахождение заявителя
 - в случае смены заявителя необходимо учитывать местонахождение нового заявителя

Срок подачи требования

- Срок подачи требования :
 - 3 месяца с даты отправки отчета о международном поиске и письменного сообщения, подготовленных ISA, или
 - 22 месяца с даты приоритетав зависимости от того, какой срок истекает позднее (Правило *54bis.1* Инструкции)
- Не требуется подавать новое требование, если экспертиза начата и заявитель представляет ответ на письменное сообщение IPEA

Срок подачи требования для некоторых Выбранных ведомств

- При переходе на национальную фазу в Люксембург и Танзанию, требование о проведении международной предварительной экспертизы должно быть подано **не позднее 19 месяцев** (см. Оговорки и несовместимость на сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/reservations/res_incomp.html; параграф 5.006 Руководства для заявителя, Глава «Международная фаза»)

Может ли заявитель попросить отложить международную предварительную экспертизу?

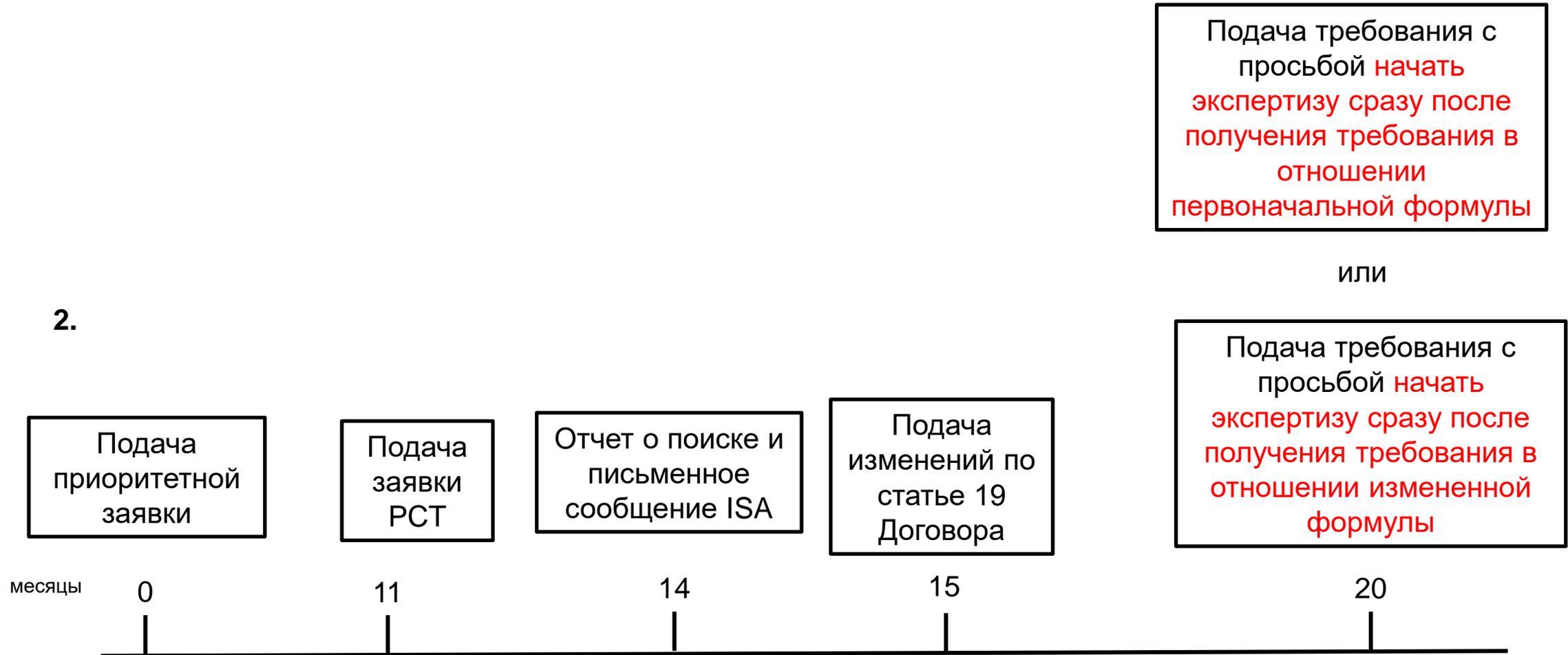
- При подаче требования заявитель может попросить:
 - начать международную предварительную экспертизу незамедлительно после получения требования, или
 - начать международную предварительную экспертизу вместе с международным поиском, или
 - отложить начало проведения экспертизы до:
 - подачи изменений по статье 19 Договора
 - истечения срока подачи требования

Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (1)

1.

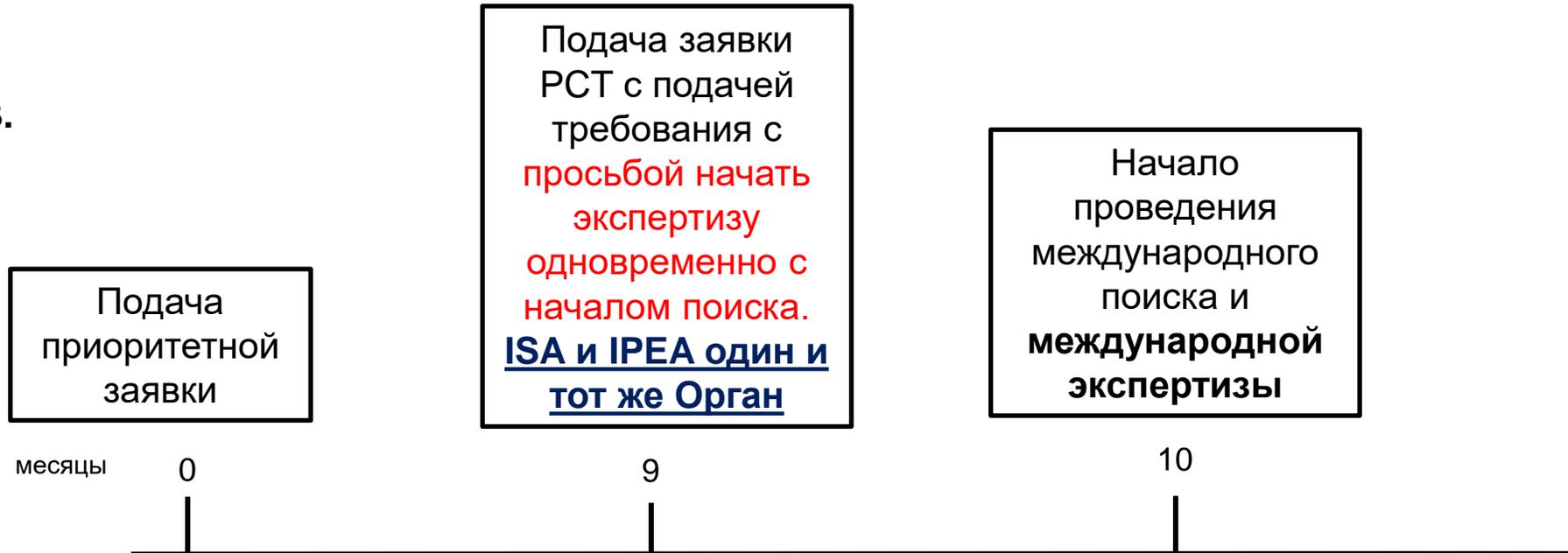


Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (2)



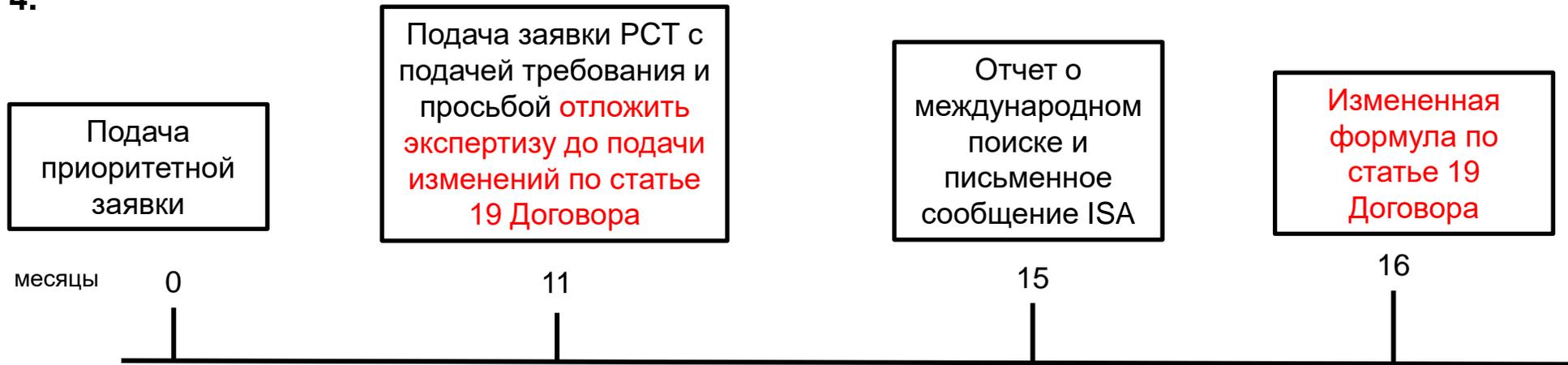
Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (3) (Правило 69.1(b) Инструкции)

3.



Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (4) (Правило 69.1(d)(i) Инструкции)

4.



Требование должно быть подано непосредственно в компетентный Орган международной предварительной экспертизы (ИРЕА) или, если компетентными являются несколько ИРЕА, то в один из них, выбранный заявителем. Полное наименование или двубуквенный код выбранного ИРЕА могут быть указаны заявителем ниже на отмеченной линии.

ИРЕА/ _____

РСТ

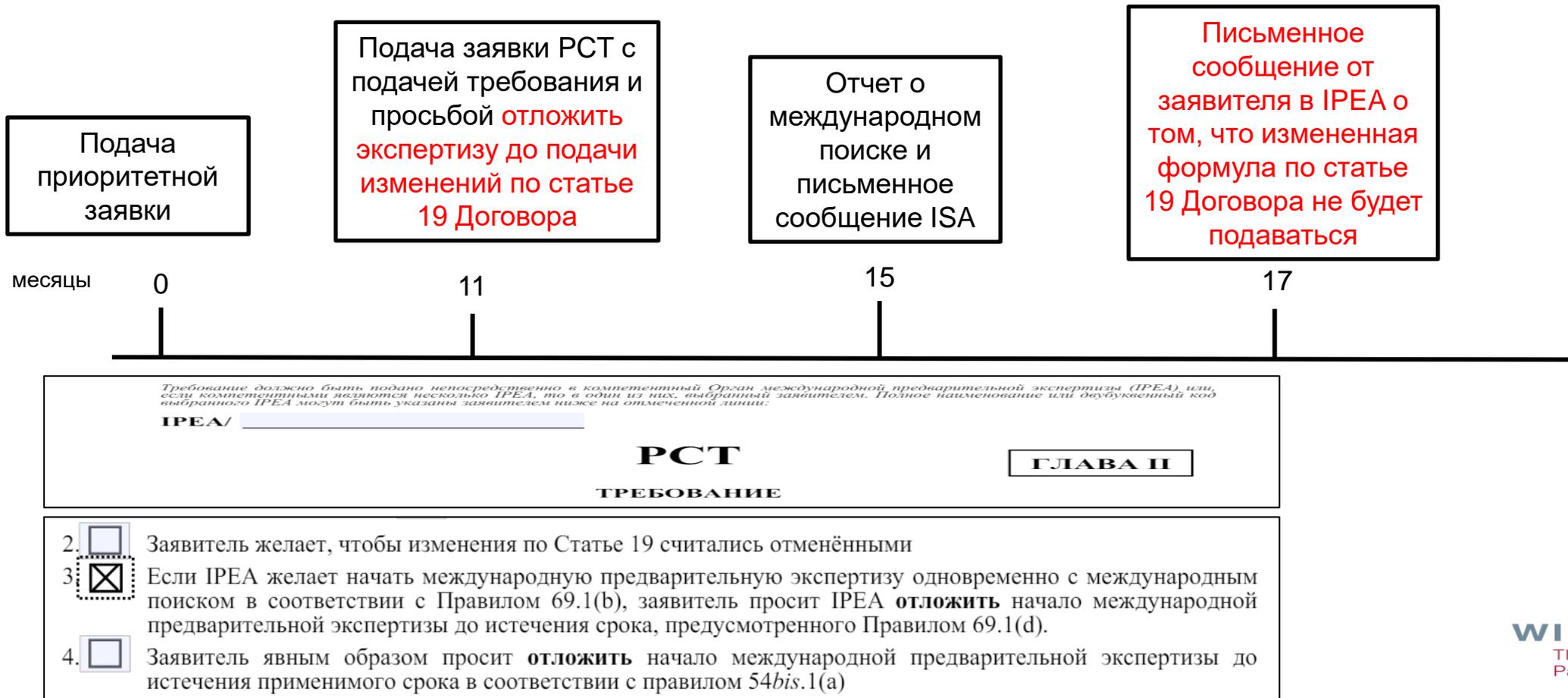
ТРЕБОВАНИЕ

ГЛАВА II

2. Заявитель желает, чтобы изменения по Статье 19 считались отменёнными
3. Если ИРЕА желает начать международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском в соответствии с Правилom 69.1(b), заявитель просит ИРЕА **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения срока, предусмотренного Правилom 69.1(d).
4. Заявитель явным образом просит **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения применимого срока в соответствии с правилom 54bis.1(a)

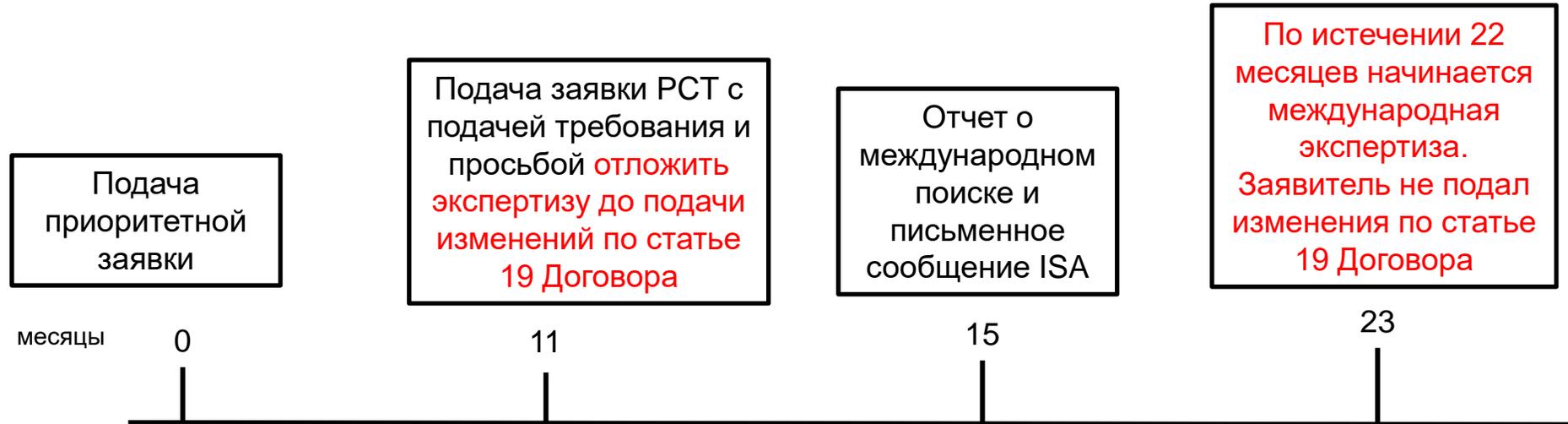
Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (5) (Правило 69.1(d)(ii) Инструкции)

5.



Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (6) (Правило 69.1(d)(iii) Инструкции)

6.



Требование должно быть подано непосредственно в компетентный Орган международной предварительной экспертизы (ИРЕА) или, если компетентными являются несколько ИРЕА, то в один из них, выбранный заявителем. Полное наименование или аббревиатурный код выбранного ИРЕА могут быть указаны заявителем ниже на отмеченной линии:

ИРЕА/ _____

PCT

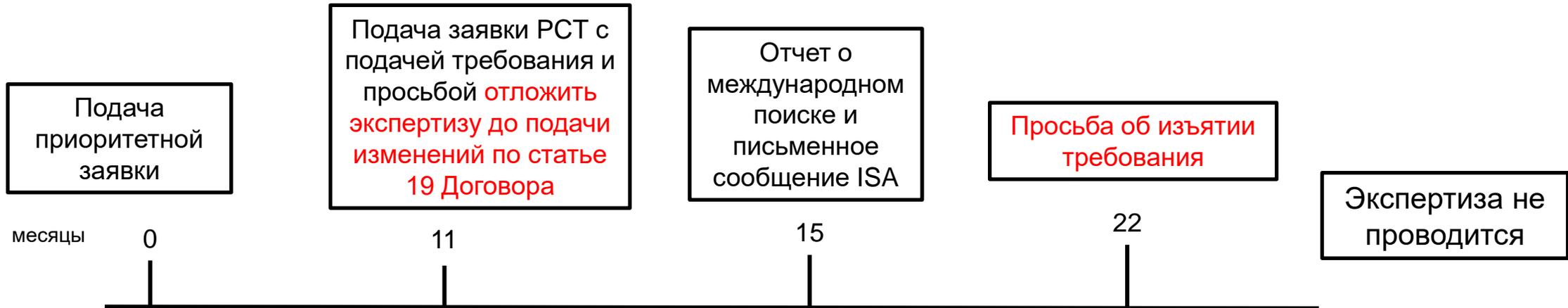
ТРЕБОВАНИЕ

ГЛАВА II

2. Заявитель желает, чтобы изменения по Статье 19 считались отменёнными
3. Если ИРЕА желает начать международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском в соответствии с Правилем 69.1(b), заявитель просит ИРЕА **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения срока, предусмотренного Правилем 69.1(d).
4. Заявитель явным образом просит **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения применимого срока в соответствии с правилом 54bis.1(a)

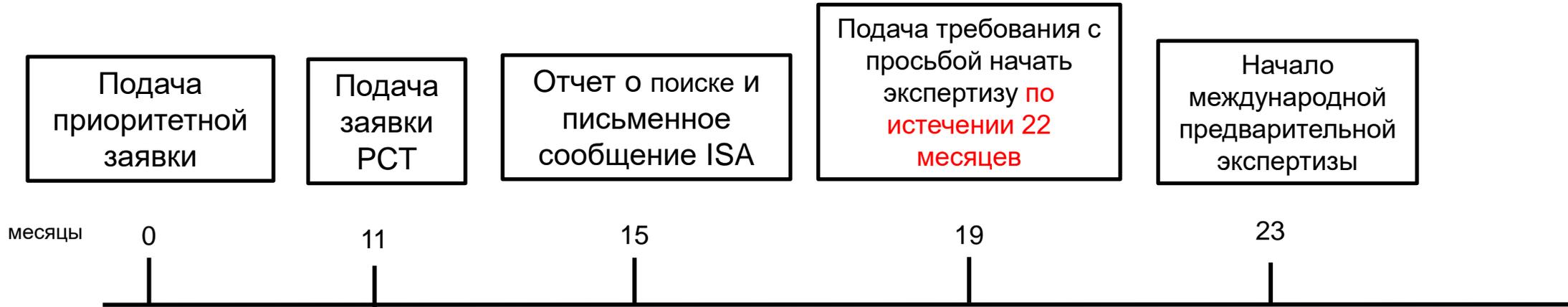
Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (7) (Правило 69.1(d)(iii) Инструкции)

7.



Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (8) (Правило 69.1(e) Инструкции)

8.



Требование должно быть подано непосредственно в компетентный Орган международной предварительной экспертизы (IPEA) или, если компетентными являются несколько IPEA, то в один из них, выбранный заявителем. Полное наименование или двубуквенный код выбранного IPEA могут быть указаны заявителем ниже на отмеченной линии:

IPEA/ _____

РСТ

ТРЕБОВАНИЕ

ГЛАВА II

2. Заявитель желает, чтобы изменения по Статье 19 считались отменёнными
3. Если IPEA желает начать международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском в соответствии с Правилom 69.1(b), заявитель просит IPEA **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения срока, предусмотренного Правилom 69.1(d).
4. Заявитель явным образом просит **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения применимого срока в соответствии с правилom 54bis.1(a)

Возможные сценарии подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы (9) (Правило 69.1(e) Инструкции)

9.



Требование должно быть подано непосредственно в компетентный Орган международной предварительной экспертизы (ИРЕА) или, если компетентными являются несколько ИРЕА, то в один из них, выбранный заявителем. Полное наименование или двузначный код выбранного ИРЕА могут быть указаны заявителем ниже на отмеченной линии:

ИРЕА/ _____

РСТ

ТРЕБОВАНИЕ

ГЛАВА II

Графа IV ОСНОВА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Заявление об изменениях :*

1. Заявитель желает, чтобы международная предварительная экспертиза была **начата на основе:**

описания	<input type="checkbox"/>	как оно было первоначально подано, или с учётом изменений согласно Статье 34
перечня последовательностей (если имеется)	<input type="checkbox"/>	как он был первоначально подан, или с учётом изменений согласно Статье 34
формулы	<input checked="" type="checkbox"/>	как она была первоначально подана, или с учётом изменений согласно Статье 19, и/или с учётом изменений согласно Статье 34
чертежей (если имеются)	<input type="checkbox"/>	как они были первоначально поданы, или с учётом изменений согласно Статье 34

2. Заявитель желает, чтобы изменения по Статье 19 считались отменёнными

3. Если ИРЕА желает начать международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском в соответствии с Правилom 69.1(b), заявитель просит ИРЕА **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения срока, предусмотренного Правилom 69.1(d).

4. Заявитель явным образом просит **отложить** начало международной предварительной экспертизы до истечения применимого срока в соответствии с правилom 54bis.1(a)

Цели международной предварительной экспертизы (1)

- Получить отсрочку для перехода на национальную фазу в ряде Выбранных ведомств (см. сроки перехода на национальную фазу на сайте ВОИС по адресу: https://www.wipo.int/pct/ru/texts/time_limits.html)
- Дополнительная возможность получить информацию о патентоспособности заявленного изобретения:
 - ❑ **новизна** (статья 33(2) Договора и Правило 64 Инструкции)
 - ❑ **изобретательский уровень** (статья 33(3) Договора и Правило 65 Инструкции)
 - ❑ **промышленная применимость** (статья 33(4) Договора)

Цели международной предварительной экспертизы (2)

- Дополнительная возможность для заявителя внести по собственной инициативе изменения в формулу, описание и чертежи (статья 34 Договора) для устранения дефектов и/или получения положительного вывода о патентоспособности заявленного изобретения

Международная предварительная экспертиза (Правила 66.1(e); 66.2(a)(vi) и 68.1 Инструкции)

- Экспертиза проводится только в отношении тех объектов, по которым был проведен международный поиск
- На стадии экспертизы IPEA также проверяется требование единства изобретения
 - процедура оценки единства изобретения точно такая же, как на стадии международного поиска
 - Орган может не согласиться с выводом, сделанным ISA на стадии поиска в отношении единства изобретения
- Заключение международной предварительной экспертизы не является обязывающим для Выбранных ведомств (статья 33(1) Договора)

Письменное сообщение IPEA (статья 34(2)(с) Договора, Правило 66.1 *bis*(a) - (d) Инструкции) (1)

- Заявитель должен получить по крайней мере одно письменное сообщение IPEA
- Письменное сообщение, подготовленное ISA, считается письменным сообщением IPEA
 - Орган может сделать заявление о том, что он не применяет это положение
 - Орган международной предварительной экспертизы в письменном виде уведомляет об этом заявителя

Письменное сообщение IPEA (2)

- Письменное сообщение направляется заявителю, если Орган:
 - считает, что имеет место любая из ситуаций, упомянутых в статье 34(4) Договора:
 - заявленное решение относится к объектам, по которым международная предварительная экспертиза не проводится, или
 - описание изобретения, формула изобретения или чертежи являются настолько неясными, или формула изобретения настолько слабо подкреплена описанием, что не может быть составлено никакого определенного заключения в отношении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости заявленного изобретения
- (Правила 66.2(a) и 67.1 Инструкции)

Письменное сообщение IPEA (3)

- Письменное сообщение направляется заявителю, если Орган (Правило 66.2(a) Инструкции) (продолжение):
 - считает, что заключение международной предварительной экспертизы в отношении любого из пунктов формулы изобретения должно быть отрицательным, так как заявляемое изобретение не представляется новым, не соответствует изобретательскому уровню (не представляется неочевидным) или не представляется промышленно применимым;
 - устанавливает, что имеется недостаток в форме или содержании международной заявки в соответствии с Договором или Инструкцией;
 - считает, что какое-либо изменение выходит за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке;

Письменное сообщение IPEA (4)

- Письменное сообщение направляется заявителю, если Орган (Правило 66.2(a) Инструкции) (продолжение):
 - считает, что какой-либо пункт формулы относится к изобретению, в отношении которого не был подготовлен отчет о международном поиске, и решает не проводить международную предварительную экспертизу по этому пункту; или
 - считает, что перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не представлен ему в форме, обеспечивающей полноценную международную предварительную экспертизу

Срок предоставления ответа на письменное сообщение IPEA

- В уведомлении заявителю предлагается направить ответ в письменном виде с изменениями, где это необходимо
- В уведомлении устанавливается срок для ответа
 - обычно срок составляет два месяца с даты уведомления
 - срок для ответа на уведомление может быть продлен, если заявитель представит просьбу об этом до истечения срока предоставления ответа

(Правило 66.2(c), (d), (e) Инструкции)

Официальный ответ заявителя (Правила 66.3(a) и (b); 66.4(a) и (b) Инструкции)

- Заявитель направляет свой ответ **непосредственно в ИРЕА** с представлением:
 - изменений в формулу и/или описание и/или чертежи; или
 - своих доводов при несогласии с мнением Органа, или
 - аргументов и изменений в формулу и/или описание и/или чертежи
- Изменения по статье 34 Договора могут представляться неоднократно, но до начала составления заключения по Главе II
- ИРЕА может подготовить одно или несколько дополнительных письменных сообщений
- ИРЕА по просьбе заявителя может предоставить ему одну или несколько дополнительных возможностей для представления изменений или аргументов

Дополняющий поиск

- IPEA проводит поиск («дополняющий поиск») с целью обнаружить документы, которые были опубликованы или стали доступны для упомянутого Органа после даты, на которую был составлен отчет о международном поиске, если только он не сочтет, что такой поиск является бесполезным (Правило 66.1 *ter* Инструкции)

Неофициальное общение с заявителем на стадии международной предварительной экспертизы

- IPEA может в любое время неофициально связываться по телефону, письменно или путем личных встреч с заявителем (Правило 66.6 Инструкции)
- IPEA решает по своему усмотрению, встречаться ли ему с заявителем более одного раза по просьбе последнего и отвечать ли на любое неофициальное письмо заявителя (Правило 66.6 Инструкции)

Срок подготовки международного заключения по Главе II Договора

- Заключение международной предварительной экспертизы (Глава II Договора) подготавливается IPEA в течение:
 - **28 месяцев** с даты приоритета, или
 - **6 месяцев** с даты, предусмотренной Правилom 69.1 Инструкции для начала международной предварительной экспертизы, или
 - с даты начала проведения международного поиска, если экспертиза будет проводиться одновременно с поиском, или
 - если проведение экспертизы отложено по просьбе заявителя до истечения 22 месяцев, то с даты начала отложенной экспертизы
 - **6 месяцев** с даты получения IPEA перевода заявки,в зависимости от того, какой срок истекает последним (Правило 69.2 Инструкции)

Спасибо за внимание!

olga.krysanova@wipo.int