|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Description: WIPO-R-BW | **R** |
| pct/WG/7/21  |
| оригинал: английский  |
| дата: 23 мая 2014 г. |

**Рабочая группа по**

**Договору о патентной кооперации (РСТ)**

**Седьмая сессия**

**Женева, 10 – 13 июня 2014 г.**

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТА УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РСТ

*Документ представлен Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки*

# РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится предложение о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к PCT с целью предусмотреть ускоренные процедуры национальной фазы посредством официального включения ускоренного патентного делопроизводства (PPH) в систему PCT.

# история вопроса

1. Как детализируется в документах, таких как Дорожная карта PCT, прилагаются новые усилия для обеспечения более эффективного использования PCT, с тем чтобы, в частности, уменьшить дублирование работы и дать более точные и более качественные результаты поиска и заключение о патентоспособности на международной фазе. PPH показало, что обмен результатами работы – или оптимизация работы - приносит ощутимые выгоды как ведомствам, так и заявителям. Предлагается официально включить систему PPH в PCT. Говоря конкретно, предлагается, чтобы – по выбору заявителя – от национальных и региональных ведомств требовалось ускорять (или делать специальными) заявки на национальной фазе, которые представляются только с формулой изобретения, которая была признана как отвечающая критериям статьи 33(2)–(4) PCT Международным поисковым органом (МПО) или Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ). Это будет стимулировать заявителей к тому, чтобы их заявки отвечали требованиям статьи 33(2)–(4) PCT на международной фазе, и позволит эффективно сокращать расходы на достижение патентной охраны через PCT посредством использования преимуществ, которыми на сегодняшний день обладает PPH, например таких, как меньшее количество действий при рассмотрении, более высокая доля положительных решений и более низкая доля апелляций. С тем чтобы еще больше сократить дублирование усилий, предлагается стимулировать национальные ведомства к тому, чтобы увеличить повторное использование работы, проделанной на международной фазе.
2. В соответствии с программой PPH заявитель, получающий положительное письменное сообщение или международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) от Международного органа, сможет просить об ускоренном рассмотрении и экспертизе в отношении соответствующего вступления в национальную фазу или национальной заявки при условии, что все пункты формулы изобретения в заявке на национальной фазе в достаточной мере соответствуют пунктам формулы изобретения, получившим положительное письменное сообщение или МПЗП. Национальное ведомство будет затем использовать результаты работы на международной фазе для упрощения патентного делопроизводства.
3. На сегодняшний день было продемонстрировано, что PPH дает преимущества как ведомствам, так и заявителям. Говоря конкретно, продемонстрировано, что PPH существенно ускоряет процесс экспертизы соответствующих заявок, поданных в участвующих странах, позволяя экспертам повторно использовать результаты поиска и экспертизы. Повторное использование результатов поиска и экспертизы осуществляется при соблюдении национального суверенитета участвующих ведомств, поскольку поиском и экспертизой в связи с заявкой по-прежнему занимается каждое ведомство в соответствии со своими национальными законами, и не уделяется никакого внимания заключениям о патентоспособности, к которым приходят другие ведомства. Некоторые из подтвержденных выгод PPH включают: ускоренную экспертизу, значительно более высокая доля положительных решений, более низкие расходы на делопроизводство в результате того, что процедуры в рамках PPH обычно отличаются меньшим количеством действий до принятия решения о патентоспособности и сокращенными сроками. Качество патентов, предоставляемых по процедуре PPH, не ставится под угрозу и может даже повышаться за счет предоставления эксперту лучшей отправной точки для поиска и экспертизы. Поскольку каждое ведомство, участвующее в PPH, осуществляет поиск и экспертизу в соответствии со своими национальными законами, качество предоставляемых патентов является по меньшей мере столь же высоким, что и качество патентов, выдаваемых ведомствами, не участвующими в PPH.
4. Что касается преимуществ для ведомств в плане эффективности, то Соединенные Штаты Америки (США) получили следующие результаты[[1]](#footnote-2):

Доля положительных решений:

 PPH – 86%

 PCT-PPH – 88%

 Все заявки – 53%

Доля первичных выдач:

 PPH – 25,7%

 PCT-PPH – 19,3%

 Все заявки – 15,2%

Средний срок ожидания начала экспертизы:

 PPH – 5,8 месяца

 PCT-PPH – 5,6 месяца

 Все заявки – 18,8 месяца

Средний срок ожидания до вынесения окончательного решения:

 PPH – 11,4 месяца

 PCT-PPH – 9,9

 Все заявки – 30,7 месяца

1. Аналогичные данные для других ведомств, участвующих в PPH, можно найти по адресу: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm.
2. В настоящее время большинство Международных органов, а также большое число субъектов, не являющихся Органами, заключили договоренности о PPH по крайней мере еще с одним национальным или региональным ведомством. Результатом этого является растущее число действующих двусторонних соглашений о PPH по всему миру. Посредством официального включения PPH в систему PCT может отпасть необходимость во многих из этих отдельных соглашений. Более того, требования относительно рассмотрения на основе PPH в том или ином конкретном ведомстве могут отличаться в различных договоренностях о PPH. Принятие предложения об официальном включении PPH в PCT даст, соответственно, такое дополнительное преимущество, как стандартизация многих из этих требований и, следовательно, упрощение этого процесса для заявителей.

# включение PPH в PCT

1. На пятой сессии Рабочей группы по PCT, состоявшейся в Женеве в период с 29 мая по 1 июня 2012 г., Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки внесли совместное предложение, озаглавленное «PCT 20/20», в котором содержались 12 предложений по дальнейшему совершенствованию системы PCT (документ PCT/WG/5/18). Совместное предложение «PCT 20/20» включало конкретное предложение под названием «Официальное включение системы ускоренного патентного делопроизводства в PCT, ускоренное рассмотрение заявок на национальной фазе, улучшение повторного использования работы в рамках PCT на национальной фазе».
2. С учетом обсуждений и замечаний, полученных в ходе пятой сессии Рабочей группы, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подготовили пересмотренные варианты первоначальных предложений, которые были разосланы Международным бюро посредством циркулярного письма (Circular C. PCT 1364 от 20 декабря 2012 г., приложение I) ведомствам всех Договаривающихся государств PCT в их качестве Получающего ведомства, Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы и/или указанного или выбранного ведомства в соответствии с PCT, базирующимся в Женеве представительствам и министерствам иностранных дел Договаривающихся государств и государств, приглашаемых на заседания Рабочей группы по PCT в качестве наблюдателей, а также некоторым организациям, которые приглашаются для участия в заседаниях Рабочей группы по PCT в качестве наблюдателей. Пересмотренное и расширенное предложение, содержавшееся в циркулярном письме C. PCT 1364, было также обсуждено на двадцатой сессии Заседания международных органов в рамках Договора о патентной кооперации (MIA), состоявшейся в Мюнхене 6 - 8 февраля 2013 г.
3. Пересмотренное и расширенное предложение включало конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию к PCT с целью включения новых правил 52*bis* и 78*bis,* которые конкретно предусматривают рассмотрение на основе PPH заявок, вступающих на национальную фазу, на определенных условиях.
4. Что касается конкретных обсуждений на MIA, то резюме этих обсуждений содержится в пунктах 52 - 102 приложения к документу PCT/WG/6/3 («Отчет MIA»). В частности, в пункте 83 отмечается, что «Органы выразили большую поддержку

предложению», а в пункте 101 - что «был высказан особый интерес и надежда на быстрый прогресс в Рабочей группе по PCT» по нескольким пунктам, включая официальное включение PPH в систему PCT.

# обсуждения на шестой сессии рабочей группы по PCT

1. С учетом высказанного международным органами интереса и надежды на быстрый прогресс в Рабочей группе по PCT в связи с данным предложением Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки подготовили еще один пересмотренный вариант предложения об официальном включении PPH в PCT, приняв во внимание ответы на циркулярное письмо и обсуждения на MIA, для представления шестой сессии Рабочей группы по PCT, состоявшейся в Женеве 21 - 24 мая 2013 г.
2. Общее резюме обсуждений в Рабочей группе содержится в пунктах 23 - 28 документа PCT/WG/6/23 («Резюме Председателя»), а детальный отчет представлен в пунктах 102 - 126 документа PCT/WG/6/24 («Отчет Рабочей группы»).
3. Хотя и высказывалась некоторая обеспокоенность, в отчете Рабочей группы указывается, что большинство выступивших делегаций говорили об определенном уровне поддержки этого предложения и о готовности рассмотреть предложения, направленные на устранение заявленной обеспокоенности, или, в качестве инициативы, указывали на то, что они воспользуются предложенным уведомлением о несовместимости. Две делегации выступили категорически против этого предложения.
4. Говоря конкретно, две делегации, выступившие напрямую против предложения, высказали обеспокоенность в отношении: (i) «возможного воздействия на ведомства с точки зрения расходов, связанных с людскими и технологическими ресурсами»; (ii) «сравнительных преимуществ»; (iii) способности «всех международных органов обеспечивать, чтобы они могли выполнять работу стабильного и в разумной степени однородного качества»; (iv) обеспокоенности насчет того, что PPH стимулирует «повторное использование работы, проделанной на международной фазе, без проведения дальнейшей экспертизы заявки на национальной фазе»; (v) обеспокоенности насчет того, что «вследствие поспешной выдачи патентов путем ускорения процесса экспертизы и, тем самым, сокращения сроков нахождения на рассмотрении может быть поставлена под угрозу стабильность в качестве патентов»; и, наконец, (vi) того, что «членство в PPH является добровольным, и другие страны не должны быть обязаны принимать международный отчет ради ускорения процесса экспертизы». Однако самое большое препятствие, как представляется, было связано с позицией одной делегации относительно того, что включение PPH в PCT «является существенным изменением характера Договора, [и] что поправки к Инструкции не будет достаточно, да и она не будет юридически правильной, поскольку будет затрагиваться основная деятельность ведомств на национальной фазе». Как указала эта делегация, ее позиция сводится к тому, что «для реализации идеи включения PPH в PCT необходимо, таким образом, созвать дипломатическую конференцию согласно процедуре, предусмотренной в статье 60». (См. пункты 104 и 105 отчета Рабочей группы.)
5. Делегация США ответила на замечания, высказанные государствами-членами, включая и замечания, о которых говорится в пункте 15 выше, указав на то, что в соответствии с PPH заявка, отвечающая требованиям, будет просто «продвинута вперед и рассмотрена вне очереди, …[но] остальная часть процедуры экспертизы не будет затрагиваться никоим образом». По мнению Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), это будет устранять заявленную обеспокоенность относительно любой возможной угрозы для качества патентов, выдаваемых согласно этому предложению, в том плане, что любой национальное ведомство все равно будет проводить полную экспертизу заявки на национальной фазе. Делегация СШП также указала на то, что данное предложение предусматривает «положение о неучастии» в форме касающихся уведомления о несовместимости положений в правилах 52*bis*.1(b) и 78*bis*.1(b). ВПТЗ США считает, что любое ведомство, испытывающее обеспокоенность в отношении воздействия в плане ресурсов, сравнительных преимуществ и качества результатов работы на международной фазе может воспользоваться положениями о несовместимости до тех пор, пока такое ведомство не будет удовлетворено тем, что такие вопросы урегулированы. Наконец, касаясь утверждения о том, что это предложение имеет характер *ultra vires* по отношению к статьям Договора, делегация США отметила, что она не согласна с такой позицией, и предложила делегации конкретно указать на то, какие, по ее мнению, статьи Договора данное предложение нарушает. Она также «просила Секретариат высказать некоторые объективные соображения по этому вопросу» (см. пункт 115 отчета Рабочей группы).
6. В ответ делегация не указала никаких конкретных статей, которые, по ее мнению, данное предложение нарушает (см. пункт 117 отчета Рабочей группы). Кроме того, Международное бюро, указав на то, что нужна ли будет дипломатическая конференция или нет – это, в конечном итоге, вопрос, который «должны будут решить государства-члены», отметило, что, по его мнению, предложение, как представляется, способствует достижению точной цели Договора с момента его появления. Говоря конкретно, Секретариат заявил, что «один из принципов PCT заключается в том, чтобы ведомства извлекали пользу из международного поиска и, по выбору, международной предварительной экспертизы при проведении экспертизы патентной заявки в соответствии со своими национальными законами. Иными словами, национальное ведомство может воспользоваться предшествующей необязательной работой, проделанной на международной фазе, вместо того чтобы заниматься поиском и экспертизой заявки с самого начала. PPH имеет схожую с этим принципом базовую идею в том смысле, что предшествующая работа учитывается, предоставляя заявителям, отвечающим определенным требованиям, преимущество при рассмотрении их заявок». Секретариат далее заявил, что «PPH не ставит целью изменить необязательный характер работы. Проделанной на международной фазе; напротив, ведомства, применяющие соглашения о PPH, проводят полный поиск и экспертизу по существу согласно своим соответствующим национальным законам, принимая во внимание результаты, полученные ведомством первой экспертизы. Следовательно, поскольку нет никакого изменения в системе PCT помимо ускоренного рассмотрения некоторых заявок на международной фазе, Секретариат не считает это каким-либо кардинальным изменением характера PCT, требующим внесения поправок в сам Договор» (см. пункт 116 отчета Рабочей группы).
7. Как указывается выше, ряд ведомств заявили и о поддержке данного предложения, и о готовности рассмотреть предложения, направленные на устранение конкретной обеспокоенности. Среди вопросов, поставленных этими ведомствами, были следующие: предусмотреть временную приостановку, чтобы решить вопросы, связанные с рабочей нагрузкой; четко указать на то, что требования, изложенные в Инструкции и в Административной инструкции, являются минимальными требованиями; уточнить, что имеется в виду под фразой "prior to the start of processing" («до начала рассмотрения»); разъяснить статус комментариев, сделанных в графе VIII письменного сообщения или МПЗП; и разъяснить, что заявитель не может рассчитывать только на положительный отчет о международном поиске, чтобы просить о статусе PPH.

# обсуждения на двадцать первой сессии заседания международных органов

1. После обсуждений на шестой сессии Рабочей группы по PCT Европейское патентное ведомство (ЕПВ) обратилось к ВПТЗ США с дополнительным предложением о том, чтобы «положения о неучастии» в правилах 52*bis*.1(b) и 78*bis*.1(b) были заменены на «положения о согласии на участие», в силу чего ведомство будет предлагать преимущества PPH для заявки на национальной фазе лишь в том случае, если об этом было уведомлено Международное бюро.
2. В ответ на предложение ЕПВ ВПТЗ США представило на двадцать первой сессии MIA измененное предложение, которое включало альтернативную формулировку правил 52*bis*.1(b) и 78*bis*.1(b) в квадратных скобках для целей обсуждения на MIA. Хотя ВПТЗ США включило такую альтернативную формулировку, оно указало на то, что оно предпочло бы в силу нескольких причин сохранить предложения в том виде, в каком они были предложены ранее. Во-первых, насколько нам известно, нигде в Договоре нет другого положения типа «согласия на участие». Все такие положения представлены лишь как право выбора ведомства в ситуациях, когда это вступает в противоречие с положениями национальных законов этого ведомства. Кроме того, представление предложения как «положения о согласии на участие» устраняет чувство обязательности, вытекающее из уведомления о несовместимости. Иными словами, в ситуациях, когда имеется положение, касающееся уведомления о несовместимости, подразумевается, что это положение должно выполняться согласно Договору и что любое ведомство, пользующееся уведомлением о несовместимости, понимает это обязательство и прилагает усилия для внесения поправок в свои национальные законы, чтобы позволить им обеспечить выполнение указанного обязательства.
3. На MIA ЕПВ представило еще одно изменение к своему предложению, а именно «содержащий оговорки подход к согласию на участие», посредством которого национальное/региональное ведомство может указать на то, что оно будет принимать лишь результат работы некоторых органов, на котором оно будет базировать свое принятие той или иной заявки в режим PPH. Наши ведомства выступают против такого дополнительного изменения, поскольку оно усложнит систему, потребует сохранения целого ряда двусторонних соглашений между ведомствами и не будет содействовать переходу к заключению действительно глобального, всеобъемлющего соглашения РРН в рамках PCT. Помимо того, это обеспечит механизм, посредством которого качество работы конкретных органов будет ставиться под сомнение исходя из показаний указанных ведомств согласно настоящему предложению. Это было бы неуместно в том смысле, что назначение каждого органа одобрено всеми государствами-членами и что в силу этого качество результата работы всех органов должно рассматриваться как имеющее равнозначный характер.
4. Кроме того, одной делегацией на MIA была высказана мысль о том, что в силу положений статей 27(5) и (6) PCT осуществление предложения об официальном включении PPH в PCT потребует внесения поправок в Договор и, следовательно, созыва дипломатической конференции. Однако этот орган не указал, как именно такое предложение вступает в противоречие с положениями статей 27(5) и (6). Соединенное Королевство и Соединенные Штаты занимают твердую позицию, согласно которой в данном предложении нет ничего, что каким-либо образом сказывалось бы на применении этих статей в национальных ведомствах, и мы вновь предлагаем этому органу конкретно указать, как настоящее предложение будет воздействовать на применение этих статей.
5. В ходе обсуждений на MIA был также поднят вопрос о взаимосвязи между предложением относительно PCT-PPH и требованиями глобальной системы PPH. Верно то, что требования предложения о PCT-PPH и договоренности о глобальной системе PPH являются несколько различными. Это сделано умышленно, поскольку многие ведомства еще не присоединились к режиму глобальной системы PPH, и, следовательно, если бы требования этих двух систем были приведены в соответствие друг с другом, это помешало бы таким ведомствам участвовать в PCT-PPH. Однако вследствие включения клаузулы «более благоприятные с точки зрения заявителя» в предлагаемый раздел 903(c) Административной инструкции те ведомства, которые согласились с глобальной системой PPH, и те, которые на сегодняшний день еще не сделали этого, смогут участвовать в режиме PCT-PPH.
6. Полное резюме обсуждений на MIA можно найти в пунктах 29 - 33 приложения к документу PCT/WG/7/3.

# предложение

1. В приложениях I и II к настоящему документу содержатся конкретные предложения о внесении поправок в Инструкцию и Административную инструкцию к PCT с целью официального включения PPH в систему PCT, как они были представлены на MIA.
2. При рассмотрении государствами-членами предложений, содержащихся в приложениях к настоящему документу, необходимо учитывать следующие моменты:
* Включение PPH в систему PCT не будет сказываться на национальном суверенитете и никоим образом не предусматривает автоматическое или обязательное предоставление патента. Вынесение окончательного заключения относительно того, предоставляются ли, в конечном итоге, патентные права, остается полностью за соответствующим национальным/региональным ведомством.
* Любые вызывающие обеспокоенность вопросы национального суверенитета также решаются посредством положения относительно уведомления о несовместимости в правилах.
* PPH никоим образом не сказывается отрицательно на качестве экспертизы на национальной фазе или на качестве любых выдаваемых патентов.
* Согласно этому предложению национальное ведомство лишь использует результаты работы на международной фазе для упрощения своего собственного рассмотрения патентов. Национальные ведомства будут выносить заключение в отношении патентоспособности согласно своим соответствующим национальным законам с учетом результатов работы на международной фазе. По этой причине не будет никакого изменения в системе PCT, помимо ускоренного рассмотрения некоторых заявок на национальной фазе.
* Официальное включение позволит заявителям из **всех** стран-членов пользоваться преимуществами PPH по всему миру независимо от того, заключило ли их собственное национальное ведомство двустороннее соглашение с другим национальным ведомством.
* Это предложение также пойдет на пользу национальным ведомствам, обеспечив механизм, который будет содействовать ведомствам в их усилиях по уменьшению любых нынешних портфелей нерассмотренных заявок.
* Международное бюро заявило, что оно не считает данное предложение каким-либо кардинальным изменением характера PCT и что его реализация не потребует созыва дипломатической конференции для внесения поправок в сам Договор.
1. *Рабочей группе предлагается рассмотреть и прокомментировать пересмотренные предложения, содержащиеся в предложениях к настоящему документу, и к любой делегации, которая все еще считает, что данное предложение имеет характер* *ultra vires по отношению к Договору, обращается просьба конкретно указать, какие статьи Договора это предложение нарушает и каким образом оно нарушает эти статьи.*

[Приложения следуют]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К PCT[[2]](#footnote-3)

СОДЕРЖАНИЕ

[Правило 52*bis* Ускоренное рассмотрение и экспертиза в указанном ведомстве 2](#_Toc388598915)

[Правило 52bis.1  Просьба и требования 2](#_Toc388598916)

[Правило 78*bis*  Ускоренное рассмотрение и экспертиза в выбранном ведомстве 4](#_Toc388598917)

[Правило 78bis.1   Просьба и требования 4](#_Toc388598918)

Правило 52*bis*
Ускоренное рассмотрение и экспертиза в указанном ведомстве

Правило 52*bis*.1  *Просьба и требования*

 (a)  По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая измена, с тем чтобы содержать, [до начала ее рассмотрения указанным ведомством], только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) PCT в письменном сообщении Международного поискового органа и которые в остальном удовлетворяют критериям, как они изложены в Административной инструкции, подлежит ускоренному рассмотрению и экспертизе, как они определены в Административной инструкции.

 [(b)  Если на […] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым указанным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до […]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

 [(b) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

 (c) Любое указанное ведомство, которое обеспечивает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет длиться такая приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

Комментарий 1: Фраза «до начала ее рассмотрения указанным ведомством» в пункте (a) заключена в квадратные скобки с учетом замечания, высказанного делегацией Австралии на шестой сессии Рабочей группы (см. пункт 109 документа PCT/WG/6/24). Эта фраза была выбрана в попытке обеспечить гибкость для ведомств и, таким образом, облегчить практическое осуществление ведомствами. Вместе с тем можно рассмотреть и другие альтернативы, которые будут достигать цели, требующей того, чтобы любые поправки к пунктам формулы, которые необходимо внести для того, чтобы получить право на ускоренное рассмотрение, представлялись до того, как указанное ведомство приступило к поиску и экспертизе в связи с заявкой, и мы просим государства-члены предложить альтернативную формулировку.

Комментарий 2: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение с учетом того, о чем говорится в пунктах 20 и 21.

Правило 78*bis*
Ускоренное рассмотрение и экспертиза в выбранном ведомстве

Правило 78*bis*.1   *Просьба и требования*

 (a)  По просьбе заявителя любая заявка, которая содержит или которая изменена, с тем чтобы содержать, [до начала ее рассмотрения выбранным ведомством], только пункты формулы, в достаточной мере соответствующие пунктам формулы, которые были определены как отвечающие критериям статьи 33(2)–(4) PCT в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы и которые в остальном удовлетворяют критериям, как они изложены в Административной инструкции, подлежит ускоренному рассмотрению и экспертизе, как они определены в Административной инструкции.

 [(b)  Если на […] пункт (a) не совместим с национальным законодательством, применяемым выбранным ведомством, этот пункт не применяется в отношении такого ведомства до тех пор, пока он остается не совместимым с таким законодательством, при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро до […]. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

 [(b) Любое выбранное ведомство, которое предлагает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), информирует об этом Международное бюро, и полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.]

 (c) Любое выбранное ведомство, которое обеспечивает ускоренное рассмотрение и экспертизу в соответствии с пунктом (a), может временно приостановить это так, как оно считает необходимым (например, для целей контроля рабочей нагрузки и т.д.), при условии, что упомянутое ведомство информирует об этом Международное бюро, в том числе о периоде времени, в течение которого, как предполагает ведомство, будет длиться такая приостановка. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

Комментарий 1: Фраза «до начала ее рассмотрения выбранным ведомством» в пункте (a) заключена в квадратные скобки с учетом замечания, высказанного делегацией Австралии на шестой сессии Рабочей группы (см. пункт 109 документа PCT/WG/6/24). Эта фраза была выбрана в попытке обеспечить гибкость для ведомств и, таким образом, облегчить практическое осуществление ведомствами. Вместе с тем можно рассмотреть и другие альтернативы, которые будут достигать цели, требующей того, чтобы любые поправки к пунктам формулы, которые необходимо внести для того, чтобы получить право на ускоренное рассмотрение, представлялись до того, как указанное ведомство приступило к поиску и экспертизе в связи с заявкой, и мы просим государства-члены предложить альтернативную формулировку.

Комментарий 2: Альтернативные варианты для пункта (b) представляются на рассмотрение с учетом того, о чем говорится в пунктах 20 и 21.

[Приложение II следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИНСТРУКЦИИ[[3]](#footnote-4)

ЧАСТЬ 9
ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСКОРЕННОМУ РАССМОТРЕНИЮ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 52BIS ИЛИ 78BIS PCT

Раздел 901
Требования к ускоренному рассмотрению

 (a)  В соответствии с правилами 52*bis* и 78*bis* заявка на национальной или региональной фазе, поданная согласно статье 22 или 39, подлежит ускоренному рассмотрению и экспертизе со стороны указанного или выбранного ведомства в соответствии с пунктом (a) раздела 903 при условии, что:

 (i) самое недавнее письменное сообщение Международного поискового органа согласно правилу 43*bis*.1, письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы согласно правилу 66.2 и заключение международной предварительной экспертизы согласно правилу 70 определяют по крайней мере один пункт формулы в международной заявке как имеющий новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, как это изложено в статьях 33(2), 33(3) и 33(4) PCT, соответственно, при условии, что такое ускоренное рассмотрение и экспертиза не осуществляются на основе только лишь отчета о международном поиске;

 (ii) все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе должны в достаточной мере соответствовать или быть изменены, с тем чтобы в достаточной мере соответствовать одному или нескольким пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i). Пункт формулы изобретения в заявке на национальной или региональной фазе считается в достаточной мере соответствующим, если такой пункт формулы, с учетом различий в силу перевода или требований к форматированию формулы, имеет объем, равный или сходный либо более узкий, чем объем пункта формулы, определенного в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i);

 (iii) все пункты формулы в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) и которые служат основой для соответствия в подпункте (ii), не должны иметь никаких возражений в графе VIII такого сообщения или заключения;

 (iv) экспертиза по существу в отношении заявки на национальной или региональной фазе еще не началась; и

 (v) заявитель представил официальную просьбу об ускоренном рассмотрении и экспертизе в соответствии с настоящим разделом.

 (b)  Пунктом формулы, имеющим более узкий объем согласно подпункту (ii), считается такой пункт формулы, определенный в качестве имеющего новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость по результатам рассмотрения соответствующей международной заявки, который вследствие изменений в еще большей степени ограничивается дополнительным признаком, подкрепленным в письменном описании заявки на национальной или региональной фазе. Пункт(ы) формулы изобретения с более узким объемом должен (должны) быть составлен(ы) в зависимой форме в заявке на национальной или региональной фазе.

Раздел 902
Факультативные требования к ускоренному рассмотрению

 Указанное или выбранное ведомство может также требовать следующее:

 (i) использования особой формы для обращения с просьбой об ускоренном рассмотрении;

 (ii) пошлины;

 (iii) копию сообщения или заключения, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, и его перевод, если только такое сообщение или заключение не является непосредственно доступным для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

 (iv) копию пунктов формулы из международной заявки, которые были определены в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, и их перевод, если только такие пункты формулы не являются непосредственно доступными для указанного или выбранного ведомства на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства;

 (v) таблицу соответствия пунктов формулы на языке, допустимом для указанного или выбранного ведомства, с указанием того, как все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной степени соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

 (vi) заявление, удостоверяющее, что все пункты формулы в заявке на национальной или региональной фазе в достаточной мере соответствуют пунктам формулы, определенным в качестве имеющих новизну, изобретательский уровень и

[Раздел 902, продолжение]

промышленную применимость в сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901;

 (vii) список всех документов, цитируемых в каждом сообщении или заключении, о которых говорится в подпункте (i) раздела 901, вместе с копиями таких документов, если только такие копии не были представлены ранее в заявке на национальной или региональной фазе или не были опубликованы указанным или выбранным ведомством; и

 (viii) чтобы представление любых документов или сведений согласно настоящей Части осуществлялось электронными средствами.

Раздел 903
Ускоренное рассмотрение

 (a)  Указанное или выбранное ведомство предоставляет заявке на национальной или региональной фазе, которая удовлетворяет требованиям, изложенным в разделах 901 и 902, специальный статус, так чтобы в ходе экспертизы эта заявка продвигалась вне очереди. После проведения указанным или выбранным ведомством первоначальной экспертизы по существу заявка может сохранять свой специальный статус на всем протяжении делопроизводства по ней по выбору указанного или выбранного ведомства.

 (b)  В случае, если первоначальная просьба заявителя согласно настоящей Части имеет недостатки, указанное или выбранное ведомство предоставляет заявителю по меньшей мере одну возможность для исправления просьбы.

 (c)  Если национальное законодательство предусматривает требования или процедуру ускоренного рассмотрения, которые, с точки зрения заявителей, являются более благоприятными, чем требования или процедура рассмотрения, предусмотренные в настоящей Части в отношении национальных заявок, национальное ведомство может применять эти более благоприятные требования или обеспечивать применение такой более благоприятной процедуры.

[Конец приложения II и документа]

1. Данные за период с января 2013 г. по июнь 2013 г. (http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm) [↑](#footnote-ref-2)
2. Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования. [↑](#footnote-ref-3)
3. Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. Некоторые положения, которые не предлагается изменять, могут быть включены для удобства пользования. [↑](#footnote-ref-4)