R

WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

PCT/GL/ISPE/12
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 27 ИЮНЯ 2022 Г.

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (PCT)

РУКОВОДСТВО PCT ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(Руководство по рассмотрению международных заявок в Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации)

текст, имеющий силу с 1 июля 2022 г.

1. Данный документ, имеющий силу с 1 июля 2022 г., содержит текст Руководства PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, разработанный Международным бюро ВОИС после консультаций с Международными поисковыми органами и Органами международной предварительной экспертизы в соответствии с PCT.

2. Данное Руководство заменяет Руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (документ PCT/GL/ISPE/11), действовавшее с 1 июля 2021 г.

РУКОВОДСТВО PCT ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(текст, имеющий силу с 1 июля 2022 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I
ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЙ ОБЗОР

	Параграфы
Глава 1	
Введение	1.01 – 1.15
Цель и статус настоящего Руководства	1.01 – 1.04
Расположение разделов и терминология настоящего Руководства	1.05 – 1.08
Обзор процедуры рассмотрения международной заявки	1.09 – 1.11
Международная фаза	1.10 – 1.11
Национальная (или региональная) фаза	1.12
Международные органы	1.13 – 1.15
Блок-схема типичной процедуры рассмотрения международной заявки	
Глава 2	
Общий обзор стадии международного поиска	2.01 – 2.22
Цели	2.01 – 2.04
Предварительные действия	2.05 – 2.09
Получение копии для поиска из Получающего ведомства	2.05 – 2.07
Подтверждение и передача по назначению Международным поисковым органом	2.08 – 2.09
Процедура проведения международного поиска	2.10 – 2.12
Срок для подготовки отчета о международном поиске	2.13
Пересылка отчета о международном поиске, письменного сообщения и других документов	2.14
Возможности, предоставляемые заявителю	2.15
Дальнейшие действия в отношении отчета о международном поиске и письменного сообщения	2.16
Конфиденциальность	2.16
Публикация отчета о международном поиске и предоставление доступа к письменному сообщению Международного поискового органа	2.17 – 2.18
Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I PCT) (если требование не было подано)	2.18
Копии ссылочных документов, цитированных в отчете о международном поиске	2.19
Дополнительные международные поиски	2.20 – 2.21
Поиски международного типа	2.22
Глава 3	
Общий обзор стадии международной предварительной экспертизы	3.01 – 3.30
Введение	3.01 – 3.06
Предварительные действия	3.07 – 3.15
Подача требования	3.07 – 3.08
Проверка требования и уведомление о получении	3.09 – 3.12

Начало международной предварительной экспертизы 3.13 – 3.15
Проведение международной предварительной экспертизы 3.16 – 3.22
Основа письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы 3.20 – 3.21
Последующее рассмотрение 3.22
Характер заключения международной предварительной экспертизы 3.23
Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы 3.24
Пересылка заключения международной предварительной экспертизы и относящихся к нему материалов 3.25 – 3.25A
Дальнейшие действия в отношении заключения международной предварительной экспертизы 3.26 – 3.29
Конфиденциальность 3.26
Предоставление широкого доступа к заключению международной предварительной экспертизы и относящимся к нему соответствующим материалам 3.27
Рассылка заключения международной предварительной экспертизы в Выбранные ведомства 3.28
Перевод заключения международной предварительной экспертизы 3.29
Копии ссылочных документов, цитированных в заключении международной предварительной экспертизы 3.30

ЧАСТЬ II
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА

Глава 4

Содержание международной заявки (кроме формулы изобретения) 4.01 – 4.32
Общие положения 4.01
Описание изобретения 4.02 – 4.27
Область техники 4.04
Предшествующий уровень техники 4.05
Раскрытие изобретения 4.06 – 4.07
Краткое описание чертежей 4.08 – 4.09
Лучший вариант осуществления изобретения 4.10
Структура и функции 4.11
Достаточность 4.12 – 4.13
Промышленная применимость 4.14
Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 4.15
Депонирование биологического материала 4.16 – 4.18
Ссылки на депонированные микроорганизмы или другой биологический материал как часть описания изобретения 4.19
Требования к языку листов, содержащих ссылки на депонированные микроорганизмы или другой биологический материал 4.20
Общие положения 4.21 – 4.27
Чертежи 4.28
Выражения, не подлежащие употреблению 4.29 – 4.32

Приложение к Главе 4

Предшествующий уровень техники

Глава 5
Формула изобретения 5.01 – 5.58
Общие положения 5.01 – 5.03
Форма и содержание формулы изобретения 5.04 – 5.11
Виды пунктов формулы изобретения 5.12 – 5.19
Категории 5.12 – 5.14
Независимые и зависимые пункты формулы изобретения 5.15 – 5.19
Толкование пунктов формулы изобретения 5.20 – 5.28
Формула на «применение» 5.21
Преамбула 5.22 – 5.23
Формула изобретения открытого и закрытого типа 5.24
Формула на «средство плюс функция» 5.25
Формула на «продукт, полученный способом» 5.26 – 5.27
Признаки продукта и устройства в формуле на способ 5.28
Несоответствие между пунктами формулы изобретения и описанием изобретения 5.29 – 5.30
Ясность 5.31 – 5.41
Ясность относительных терминов 5.34 – 5.38
Ясность других терминов 5.39 – 5.41
Точность, количество пунктов формулы изобретения 5.42
Подкрепление описанием изобретения 5.43 – 5.44
Ясное и полное раскрытие заявленного изобретения 5.45 – 5.58
Достаточность, соответствующая формуле изобретения 5.52 – 5.53
Связь формулы изобретения с раскрытием изобретения 5.54 – 5.58

Приложение к Главе 5
Пункты формулы изобретения, содержащие множественную зависимость
Толкование пунктов формулы изобретения
Формула на «применение
Формула на «продукт, полученный способом
Краткость

Глава 6
Приоритет 6.01 – 6.17
Право на приоритет 6.01 – 6.05
Определение дат приоритета 6.06 – 6.10
Притязание на приоритет 6.11 – 6.17

Глава 7
Классификация международных заявок 7.01 – 7.08
Определение 7.01
Окончательная классификация международной заявки 7.02 – 7.04
Множественная классификация 7.03
Классификация раскрытия сущности заявки в том виде, в каком она была подана 7.04
Измененная классификация в случае более поздней публикации отчета о международном поиске 7.05
Классификация при неясном объеме притязаний 7.06
Отсутствие единства изобретения 7.07
Классификация международных заявок, исключенных из международного поиска 7.08

Глава 8
Правило 91 – Исправление очевидных ошибок в документах 8.01 – 8.24
Ошибки, не подлежащие исправлению в соответствии с правилом 91 8.08 – 8.10
Отсутствующие элементы или листы 8.09
Исправление притязаний на приоритет 8.10
Пересылка просьбы об исправлении в другой компетентный Орган 8.11 – 8.12
Предложение заявителю представить просьбу об исправлении 8.13
Подача и рассмотрение просьбы об исправлении 8.14 – 8.17
Разрешение и последствия исправлений 8.18 – 8.23
Дата вступления в силу исправлений 8.24

ЧАСТЬ III
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА И ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 9
Исключения из международного поиска и международной предварительной экспертизы и их ограничения 9.01 – 9.42
Введение 9.01
Исключаемые объекты 9.02 – 9.15
Научные и математические теории 9.05
Сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов 9.06
Схемы, правила или методы хозяйственной деятельности, выполнения чисто умственных действий или проведения игр 9.07
Хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики людей и животных 9.08 – 9.10
Простое изложение информации 9.11 – 9.14
Компьютерные программы в случае, если Орган не оснащен для проведения поиска или предварительной экспертизы в отношении таких программ 9.15
Общие подходы к оценке сущности объекта 9.16 – 9.18
Форма пунктов формулы изобретения 9.16
Исключаемый объект только в некоторых пунктах формулы изобретения 9.17
Случаи, когда есть сомнения 9.18
Объем поиска и предварительной 9.18
экспертизы в некоторых ситуациях 9.19 – 9.39
Примеры ситуаций, в которых возможно проведение поиска или предварительной экспертизы, с соответствующим замечанием в письменном сообщении 9.20 – 9.25
Примеры исключительных ситуаций, когда проведение поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы изобретения невозможно 9.26 – 9.30
Вопросы, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники 9.31 – 9.32
Промышленная применимость 9.33
Неформальные разъяснения 9.34 – 9.35
Неясные притязания 9.36 – 9.37
Вечный двигатель 9.38

Перечни последовательностей 9.39
Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен 9.40
Пункты формулы изобретения, содержащие множественную зависимость 9.41 – 9.41B
Дополнительный международный поиск 9.42

Приложение к Главе 9
Исключаемые объекты, касающиеся схем, правил или методов хозяйственной деятельности, выполнения чисто умственных действий или проведения игр
Исключаемые объекты, относящиеся к компьютерным программам

Глава 10
Единство изобретения 10.01 – 10.88
Определение единства изобретения 10.01 – 10.10
Примеры конкретных ситуаций 10.11 – 10.19
Комбинации пунктов, относящихся к разным категориям 10.12 – 10.16
«Формула Маркуша» 10.17
Промежуточный и конечный продукты 10.18 – 10.19
Примеры, касающиеся единства изобретения 10.20 – 10.36
Заявлены разные объекты изобретения (способ, устройство, продукт и т. д.) 10.21 – 10.36
Требование единства изобретения соблюдено: примеры 1–14 10.21 – 10.34
Требование единства изобретения не соблюдено (*a priori*): примеры 15–16 10.35 – 10.36
Пункты с частично совпадающими признаками, но постепенным добавлением новых признаков 10.37 – 10.40
Требование единства изобретения соблюдено: пример 17 10.37
Требование единства изобретения не соблюдено (*a priori*): примеры 18–20 10.38 – 10.40
Комплементарные формы изобретения (например, приемник и передатчик) 10.41 – 10.48
Требование единства изобретения соблюдено: примеры 21 и 22 10.41 – 10.42
Требование единства изобретения не соблюдено (*a priori*): пример 23 10.43
Альтернативные формы какого-либо аспекта изобретения (различные решения одной и той же задачи) 10.44 – 10.59D
Требование единства изобретения соблюдено: примеры 24–30 10.44 – 10.50
Требование единства изобретения не соблюдено (*a priori*): примеры 31–39 10.51 – 10.59
Зависимые пункты, добавляющие существенные признаки, которые расходятся с изобретательским замыслом (отсутствие единства изобретения *a posteriori*): пример 40 10.59A
Требование единства изобретения не соблюдено в одном независимом пункте: примеры 41 и 42 10.59B – 10.59C
Сложные наборы пунктов формулы изобретения с частично совпадающими признаками: пример 43 10.59D
Примеры использования минимального обоснования 10.59E — 10.59J
Процедура на стадии проведения международного поиска 10.60 – 10.70

Предложение об уплате дополнительных пошлин 10.60 – 10.63
Поиск в отношении дополнительных изобретений без уплаты пошлин 10.64 – 10.65
Процедура возражения 10.66 – 10.70
Процедура на стадии проведения международной предварительнойэкспертизы 10.71 – 10.82
Процедура возражения 10.78 – 10.82
Процедура на стадии проведения дополнительного международного поиска 10.83 – 10.88
Пересмотр мнения 10.87 – 10.88

Глава 11
Предшествующий уровень техники 11.01 – 11.26
Общие понятия о предшествующем уровне техники 11.01
Дата раскрытия 11.02 – 11.05
Соответствующая дата для целей отчета о международном поиске 11.03
Соответствующая дата для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы 11.04 – 11.05
Документы, вызывающие сомнение в обоснованности притязаний на приоритет в международной заявке 11.06
Документы, не входящие в предшествующий уровень техники, но которые тем не менее могут быть релевантными 11.07 – 11.11
Патентные заявки, опубликованные позднее (для целей отчета о международном поиске) 11.07
Патентные заявки, опубликованные позднее (для целей международной предварительной экспертизы) 11.08 – 11.09
Одновременно рассматриваемые заявки, включая те, которые имеют одну и ту же дату подачи 11.10
Документы, способствующие лучшему пониманию изобретения 11.11
Форма раскрытия 11.12 – 11.22
Общедоступность письменных раскрытий 11.12
Раскрытие в Интернете 11.13
Раскрытие на веб-сайтах достоверных издателей 11.14 – 11.15
Раскрытия на веб-сайтах, надежность которых неизвестна 11.16 – 11.20
Различия между ссылками на патентные и непатентные документы 11.21
Документы, воспроизводящие более раннее устное раскрытие 11.22
Трудности при установлении даты документа 11.23
Соответствующая дата в отношении отдельных пунктов формулы или частей одного пункта формулы изобретения 11.24 – 11.26

Глава 12
Новизна 12.01 – 12.10
Значение новизны 12.01 – 12.02
Определение новизны 12.03 – 12.10
Методология 12.03
Неявное или неотъемлемое раскрытие 12.04
Толкование формулы изобретения 12.05
Объединение документов 12.06
Альтернативы 12.07
Общее раскрытие против частного 12.08 – 12.09
Диапазоны 12.10

Приложение к Главе 12

Глава 13
Изобретательский уровень 13.01 – 13.19
Значение изобретательского уровня 13.01 – 13.02
Определение изобретательского уровня 13.03 – 13.13
Что такое «очевидный»? 13.03
Влияние более поздних сведений 13.04
Изобретение в целом; комбинация известных или очевидных признаков? 13.05 – 13.07
Оценка вклада в предшествующий уровень техники 13.08 – 13.10
«Специалист в данной области» 13.11
Объединение документов 13.12 – 13.13
Примеры 13.14
Другие обстоятельства 13.15 – 13.19
Анализ *ex post facto* 13.15
Техническая ценность, издавна существующие потребности 13.16 – 13.17
Коммерческий успех 13.18
Зависимые пункты формулы изобретения 13.19

Приложение к Главе 13
Подход «проблема - решение»
Примеры ситуаций, когда один документ может поставить под вопрос изобретательский уровень

Глава 14
Промышленная применимость 14.01 – 14.06
Значение промышленной применимости 14.01 – 14.03
Методология 14.04 – 14.06

Приложение к Главе 14
Полезность
Конкретная или определенная полезность
Реальная или практическая полезность в «реальном мире»
Достоверная полезность
Промышленная применимость
Специальное назначение
Ясное и полное раскрытие
Возможность реализации специального назначения
Дата, на которую требования должны быть выполнены

ЧАСТЬ IV
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК

Глава 15
Международный поиск 15.01 – 15.97
Цель международного поиска и дополнительного международного поиска 15.01 – 15.07
Неписьменное раскрытие 15.05
Географическое положение, язык, давность и способ раскрытия 15.06 – 15.07
Эксперт 15.08 – 15.09
Основа поиска 15.10 – 15.17C
Объем международного поиска 15.18 – 15.20
Направленность и предмет международного поиска 15.21 – 15.28
Анализ формулы изобретения 15.21 – 15.23
Изобретения, в отношении которых не была уплачена пошлина 15.24
Полный охват 15.25
Умозрительные притязания 15.26
Зависимые пункты 15.27 – 15.28
Поиск особых типов формулы изобретения и признаков 15.29 – 15.32
Комбинация элементов 15.31
Различные категории формулы изобретения 15.32
Случаи, при которых невозможно проведение полноценного поиска 15.33 – 15.36
Очевидные ошибки и выражения и т.п., не подлежащие употреблению (правило 9) 15.34 – 15.36
Информация, удовлетворяющая критериям правила 48.2(l) 15.36A
Доступ к делам, хранящимся в Международном поисковом органе 15.36B
Стратегия поиска 15.37 – 15.42
Процедура, предшествующая поиску 15.37
Реферат и название изобретения 15.38
Классификация 15.39
Публикация, предшествующая поиску 15.40
Предмет поиска 15.41 – 15.42
Область поиска 15.43 – 15.51
Смежные области 15.48 – 15.51
Проведение поиска 15.52 – 15.62
Безопасность поиска при использовании Интернета 15.56 – 15.59
Документы не обнаружены 15.60
Прекращение поиска 15.61
Запись результатов поиска 15.62
Оценка предшествующего уровня техники 15.63 – 15.72
Сомнения в отношении соответствующего предшествующего уровня техники 15.64 – 15.65
Исключенный объект 15.66
Выбор документов для цитирования и указание наиболее релевантных частей 15.67 – 15.72
Процедура после поиска 15.73 – 15.75
Подготовка отчета о международном поиске 15.73
Измененный отчет о международном поиске 15.74
Получение изменений в соответствии со статьей 19, направленных ошибочно 15.75

Дополнительный международный поиск 15.76 – 15.97
Просьба о дополнительном международном поиске 15.78 – 15.79
Получение Органом просьбы о дополнительном международном поиске 15.80 – 15.81
Начало дополнительного международного поиска 15.82 – 15.83
Изъятие просьбы о дополнительном международном поиске 15.84
Основа дополнительного международного поиска 15.85 – 15.86
Пункты формулы изобретения, исключенные из дополнительного международного поиска 15.87 – 15.88
Выражения и т.п., не подлежащие употреблению 15.88A
Информация, удовлетворяющая критериям правила 48.2(l) 15.88B
Доступ к делам, хранящимся в Органе, назначенном для проведения дополнительного поиска 15.88C
Единство изобретения 15.89 – 15.92
Объем поиска 15.93
Составление отчета о дополнительном международном поиске 15.94 – 15.96
Копии документов 15.97

Глава 16
Отчет о международном поиске 16.01 – 16.87
Общие положения 16.01 – 16.04
Дополнительный международный поиск 16.03
Поиск международного типа 16.04
Сроки составления отчета о международном поиске 16.05
Заполнение бланка отчета о международном поиске 16.06 – 16.07
Сведения, не требующие отражения в бланке 16.07
Бланк и язык отчета о международном поиске 16.08 – 16.13
Бланк отчета о международном поиске 16.08 – 16.10
Язык отчета о поиске 16.11
Листы, включенные в публикацию 16.12 – 16.13
Заполнение уведомления о пересылке отчета о международном поиске или декларации, а также письменного сообщения Международного поискового органа (бланк PCT/ISA/220) 16.14 – 16.21
Адрес для переписки 16.14
Номер дела заявителя или агента 16.15
Номер международной заявки 16.16
Дата международной подачи 16.17
Заявитель 16.18
Случаи, когда отчет о международном поиске не будет подготовлен, либо будет подготовлен не в полном объеме 16.19 – 16.21
Заполнение отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210) 16.22 – 16.85
Самая ранняя дата приоритета 16.22
Общее количество листов 16.23
Графа «Этот бланк также сопровождается копиями каждого документа предшествующего уровня техники и указанного в этом отчете 16.24
Основа отчета 16.25
Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и относящиеся к ним таблицы 16.26
Ссылка на отчет об основном международном поиске 16.27

Ограничение в отношении объекта международного поиска 16.28 – 16.32
Название изобретения, реферат и чертежи 16.33 – 16.51
—Название 16.35 – 16.38
—Реферат 16.39 – 16.47
—Чертежи, предназначенные для публикации 16.48 – 16.51
Классификация объекта изобретения 16.52
—Документы, определяющие уровень техники без ущерба для новизны или изобретательского уровня 16.69
—Документы, которые касаются неписьменного раскрытия 16.70
—Промежуточные документы 16.71
—Документы, касающиеся теории или принципов, лежащих в основе изобретения 16.72
—Потенциально конфликтные патентные документы 16.73
—Документы, цитируемые в заявке 16.74
—Документы, цитируемые по другим причинам 16.75
—Ненаносящие ущерба раскрытия 16.76
Взаимосвязь между документами и пунктами формулы изобретения 16.77
Цитирование документов 16.78 – 16.82A
Завершение отчета 16.83 – 16.85
Копии документов, цитированных в отчете о международном поиске 16.86 – 16.87

ЧАСТЬ V
ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 17
Содержание письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы 17.01 – 17.73
Введение 17.01 – 17.03
Разные виды сообщений и заключение 17.04 – 17.08
Письменное сообщение Международного поискового органа 17.04 – 17.05
Письменное(ые) сообщение(я) Органа международной предварительной экспертизы 17.06 – 17.07
Заключение международной предварительной экспертизы 17.08
Содержание сообщений или заключения 17.09 – 17.55A
Обзор содержания 17.09
Форма сообщения или заключения 17.10
Данные 17.11 – 17.12
Графа I: Основа письменного сообщения 17.13 – 17.27
- Язык 17.15
- Листы, которые считаются частью первоначально поданной заявки 17.16 – 17.16B
- Экспертиза на основе измененной международной заявки 17.17 – 17.20
- Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 17.21
- Изменения, приводящие к пропуску в нумерации 17.22
- Изменения, выходящие за рамки первоначального раскрытия 17.23 – 17.24
- Дополняющий поиск 17.25
- Изменения, не сопровождающиеся письмом, в котором указывается, что основой для их внесения является заявка в том виде, в каком она была подана 17.26
- Исправление очевидных ошибок 17.27

Графа II: Приоритет 17.28 – 17.31
Графа III: Отсутствие заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости 17.32 – 17.37
- Объекты, исключаемые в соответствии с правилом 67.1 17.33
- Ясность или подкрепление 17.34 – 17.35
- Отсутствие международного поиска в отношении некоторых или всех пунктов формулы изобретения 17.36
- Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 17.37
Графа IV: Отсутствие единства изобретения 17.38 – 17.41
- Дополнительные пошлины, уплаченные одновременно с подачей возражения 17.41
Графа V: Обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(a)(ii) в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости; ссылки или пояснения, обосновывающие такое заключение 17.42 – 17.44
Графа VI: Некоторые цитированные документы 17.45 – 17.48
Графа VII: Некоторые недостатки в международной заявке 17.49
Графа VIII: Некоторые замечания по международной заявке 17.50 – 17.55
- Завершение заключения 17.51
- Язык письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы 17.52
- Форма замечаний 17.53 – 17.54
- Подготовка заключения, максимально полезного для последующих стадий 17.55
Стандартные положения 17.55A
Предложение внести исправления или изменения 17.56 – 17.58
Случаи, когда письменное сообщение не составляется или составляется частично 17.59 – 17.66
Исключенный объект 17.60
Отсутствие единства изобретения 17.61 – 17.65
- Письменное сообщение Международного поискового органа 17.61 – 17.62
- Письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы 17.63 – 17.65
Вначале приводятся основные замечания 17.66
Другие обстоятельства 17.67 – 17.73
Цитирование некоторых документов в отчете о международном поиске 17.67
Дополнительные документы, учитываемые в некоторых случаях 17.68 – 17.69
Несоответствие описания формуле изобретения 17.70
Рекомендация изменений 17.71
Рассмотрение ответов на письменное сообщение 17.72 – 17.73

ЧАСТЬ VI
СТАДИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ИНАЯ, ЧЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Глава 18
Предварительная процедура при получении требования 18.01 – 18.18

Использование телефакса, телеграфа, телекса и т.д. 18.01

Основа для международной предварительной экспертизы 18.02 – 18.09
Заявление об изменениях 18.03 – 18.06A
Язык для целей международной предварительной экспертизы 18.07 – 18.09
Документы для Органа международной предварительной экспертизы 18.10 – 18.18
Язык международной заявки и требования 18.14 – 18.15
Приоритетный документ и его перевод 18.16
Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 18.17 – 18.18

Глава 19
Процедура, применяемая Органом международной предварительной экспертизы 19.01 – 19.52
Введение 19.01 – 19.05
Начало и срок проведения международной предварительной экспертизы 19.06 – 19.12
Начало экспертизы 19.07 – 19.09
Срок проведения экспертизы 19.10 – 19.12
Первый этап международной предварительной экспертизы 19.13 – 19.25
Общие сведения 19.13 – 19.14
Дополняющий поиск 19.15 – 19.21
Случаи, когда письменное сообщение не требуется 19.22 – 19.23
Случаи, когда может быть подготовлено дополнительное письменное сообщение 19.24
Пункты формулы изобретения, в отношении которых не был подготовлен отчет о международном поиске 19.25
Следующий этап международной предварительной экспертизы 19.26 – 19.33
Исправление заключения международной предварительной экспертизы 19.34 – 19.35
Действия, осуществляемые на различных этапах международной предварительной экспертизы 19.36 – 19.46
Внесение изменений: общие положения 19.36
Исправление очевидных ошибок 19.37 – 19.40
Неофициальное общение с заявителем 19.41 – 19.46
Составление заключения международной предварительной экспертизы 19.47 – 19.48
Общие сведения 19.47 – 19.48
Определение сроков 19.49 – 19.51
Непредставление ответа заявителем в предписанный срок 19.51
Изъятие требования или выбора всех государств 19.52

Глава 20
Изменения 20.01 – 20.22
Изменения, внесенные до начала проведения международной предварительной экспертизы 20.01 – 20.03
Изменения формулы изобретения в соответствии со статьей 19 20.01
Изменение в соответствии со статьей 34 20.02 – 20.03
Внесение изменений: общие положения 20.04 – 20.08
Оценка изменений 20.09
Дополнительный объект 20.10 – 20.19
Отсутствие подкрепления 20.20 – 20.21
Изменения в переведенных заявках 20.22

Приложение к Главе 20
Новый объект

ЧАСТЬ VII
КАЧЕСТВО

Глава 21
Общие основы обеспечения качества международных поисков и заключений международной предварительной экспертизы 21.01 – 21.33
Введение 21.01 – 21.03
1. Руководство и политика 21.04 – 21.10
2. Практика, основанная на оценке рисков 21.11 – 21.14
3. Ресурсы 21.15
– Достаточные человеческие ресурсы
– Достаточные материальные ресурсы
– Достаточные образовательные ресурсы
– Надзор за ресурсами
4. Регулирование административной нагрузки 21.16
5. Гарантия качества 21.17
6. Коммуникация 21.18 – 21.21
Коммуникация между Органами 21.18 – 21.19
Взаимодействие с пользователями и рекомендации для них 21.20
Взаимодействие с ВОИС, а также с Указанными и Выбранными ведомствами 21.21
7. Документация 21.22 – 21.25
8. Документы, касающиеся процедуры поиска 21.26
9. Внутренний контроль 21.27 – 21.30
10. Отчетность 21.31 – 21.32
Дальнейшее развитие 21.33

ЧАСТЬ VIII
КАНЦЕЛЯРСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 22
Канцелярские и административные процедуры 22.01 – 22.59
Получение требования 22.01
Определение компетентного Органа международной предварительной экспертизы и маркировка требования 22.02 – 22.05
Идентификация международной заявки 22.06
Заявитель, имеющий право подавать требование 22.07 – 22.10
Изменение заявителя 22.10

Выбор государств	22.11
Проверка сведений, влияющих на установление даты получения требования	22.12 – 22.13
Проверка своевременности подачи требования	22.14 – 22.15
Комплектование дела в Органе международной предварительной экспертизы	22.16 – 22.19
Пересылка требования в Международное бюро	22.20 – 22.23
Некоторые недостатки в требовании	22.24 – 22.26
Язык	22.27
Подпись	22.28 – 22.32
Сведения о заявителе	22.33 – 22.34
Сведения об агенте	22.35 – 22.36
Предложение исправить недостатки в требовании	22.37 – 22.41
Уплата и возмещение пошлин	22.42 – 22.48
Пересылка пошлины за обработку в Международное бюро	22.49
Использование факсимильного аппарата, телеграфа, телекса и т.д.	22.50 – 22.51
Перебои в почтовом обслуживании	22.52
Допущение несоблюдения сроков	22.52A – 22.52D
Продление сроков по правилу 82*quater*.3	22-52E – 22.52H
Исчисление сроков	22.53
Изменения в соответствии со статьей 19	22.54
Ответ на письменное сообщение	22.55 – 22.57
Пересылка заключения международной предварительной экспертизы и относящихся к нему материалов	22.58 – 22.58B
Изъятие требования или выбора государств	22.59
Обработка перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, предоставленных специально для целей международного поиска или предварительной экспертизы	22.60 – 22.61

ЧАСТЬ I
ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЙ ОБЗОР

Глава 1
Введение

Цель и статус настоящего Руководства

1.01 Настоящее Руководство содержит инструкции в отношении практики, которой должны придерживаться международные Органы при проведении международного поиска и экспертизы.

1.02 Руководство предназначено, прежде всего, для экспертов различных Международных поисковых органов и Органов международной предварительной экспертизы, но можно надеяться, что оно будет также полезно заявителям и специалистам в области патентного дела. В соответствующих случаях оно может использоваться и при проведении поисков международного типа (см. параграф 2.22). Кроме того, Руководство может быть полезно патентным ведомствам Указанных и Выбранных государств на национальной фазе для проведения поиска и экспертизы по международным заявкам и лучшего понимания отчетов о международном поиске и заключений экспертизы. Хотя настоящее Руководство касается международных заявок, оно может быть использовано *mutatis mutandis* национальными ведомствами при рассмотрении национальных заявок, если их национальное законодательство это позволяет; оно может быть также использовано для пересмотра национального законодательства в целях унификации существующих практик патентных ведомств различных стран. Руководство, однако, не распространяется на действия Получающего ведомства, хотя в некоторых случаях оно может быть тем же ведомством, что и Международный поисковый орган и/или Орган международной предварительной экспертизы.

Статьи 16(3)(b), 32, 33

1.03 Настоящее Руководство представляет собой общие правила для регулирования процесса международного поиска и экспертизы, содействующие применению положений PCT, Инструкции к PCT и Административной инструкции PCT, касающихся международного поиска и экспертизы. Оно охватывает наиболее типичные случаи и поэтому должно рассматриваться только в качестве общих руководящих инструкций; в исключительных случаях эксперты могут выходить за рамки этих инструкций. В любом случае заявители должны знать, что Международные поисковые органы и Органы международной предварительной экспертизы будут действовать в соответствии с настоящим Руководством до тех пор, пока оно не будет пересмотрено. В различных местах Руководства эксперт может истолковывать какой-либо пункт формулы изобретения определенным образом. Это сделано для того, чтобы дать возможность Указанным и/или Выбранным ведомствам понять заключение эксперта в отношении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости, что никоим образом не обязывает Указанные и/или Выбранные ведомства принимать подобное толкование. Настоящее Руководство устанавливает стандарты качества, которым должны следовать Международные поисковые органы и Органы международной предварительной экспертизы с тем, чтобы сводить к минимуму различия в результатах поиска и экспертизы разных Органов.

1.04 Вышеуказанные критерии служат лишь целям международного поиска и международной предварительной экспертизы и любое Договаривающееся государство вправе использовать дополнительные или другие критерии для решения вопроса о том, является ли заявленное изобретение патентоспособным в данном государстве.

Следует также отметить, что настоящее Руководство не имеет обязательной силы правового текста. Оно предназначено для оказания помощи Международным поисковым органам и Органам международной предварительной экспертизы в составлении отчетов о международном поиске и заключений экспертизы в соответствии со статьями 17 и 18 PCT, письменных сообщений в соответствии со статьей 34 PCT и правилом 43*bis* и заключений международной предварительной экспертизы в соответствии со статьей 35 PCT. Для принятия окончательного решения по вопросам, касающимся международного поиска и экспертизы, следует обращаться непосредственно к статьям PCT, интерпретируя их, если необходимо, в рамках протоколов Вашингтонской дипломатической конференции и толкований, данных Ассамблеей PCT. Любое несоблюдение настоящего Руководства Международным поисковым органом или Органом международной экспертизы само по себе не является основанием для пересмотра действий этого Органа, за исключением случаев, когда такой пересмотр предусматривается национальным законодательством или практикой.

Расположение разделов и терминология настоящего Руководства

1.05 Вначале в настоящем Руководстве излагаются общие правила, которых необходимо придерживаться на стадии международного поиска и стадии международной предварительной экспертизы, а затем ряд этапов и концепций раскрывается более подробно. Руководство состоит из восьми частей. В Части I содержится краткий обзор процедур, осуществляемых на стадии международного поиска и стадии международной предварительной экспертизы. Часть II содержит подробности, касающиеся международной заявки. В Части III приводятся подробности рассмотрения, которые эксперт должен учитывать как на стадии международного поиска, так и на стадии международной предварительной экспертизы. Часть IV содержит подробности международного поиска. Часть V содержит информацию в отношении содержания письменных сообщений и заключения международной предварительной экспертизы. В части VI рассматриваются процедуры, осуществляемые в процессе проведения международной предварительной экспертизы. Часть VII касается общих основ обеспечения качества. Часть VIII посвящена канцелярским и административным процедурам. Некоторые из Глав в различных частях имеют отношение только к одной из стадий. Однако, с некоторыми исключениями, которые объяснены в тексте, если эксперты Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы рассматривают какой-либо конкретный вопрос, это должно соответствовать общим стандартам, поэтому большинство Глав касаются действий на обеих стадиях.

1.06 Для целей настоящего Руководства, кроме случаев, оговоренных особо, ссылки на «Договор» означают ссылки на Договор о патентной кооперации (PCT), ссылки на «статью» означают ссылки на статью Договора, ссылки на «правило» означают ссылки на правило Инструкции к Договору, ссылки на «раздел» означают ссылки на раздел Административной инструкции к Договору, и ссылки на «части», «Главы» и «параграфы» означают ссылки на часть, Главу и параграф настоящего Руководства. Ссылки на «части» и «Приложения» Административной инструкции к Договору содержат префикс «AI».

1.07 «Международный орган» или «Орган», кроме случаев, оговоренных особо, означает Международный поисковый орган и/или Орган международной предварительной экспертизы, в зависимости от обстоятельств. Термин «эксперт», кроме случаев, оговоренных особо, используется в Руководстве в отношении эксперта,

работающего в Органе международной предварительной экспертизы, Международном поисковом органе или Органе, назначенном для проведения дополнительного поиска. «Поиск» и «экспертиза», кроме случаев, оговоренных особо, означают международный поиск и международную предварительную экспертизу в соответствии с Договором и Инструкцией.

1.08 Ссылки на «национальное» ведомство или законодательство включают также региональные системы, в которых межправительственный орган уполномочен несколькими государствами выдавать региональные патенты.

Обзор процедуры рассмотрения международной заявки

1.09 Процедура, которую проходит международная заявка на патент в соответствии с Договором о патентной кооперации с момента подачи заявки до выдачи патента (или отказа в выдаче), состоит из двух главных стадий, обычно называемых «международная фаза» и «национальная фаза» (или «региональная фаза», если международная заявка поступает в региональное, а не в национальное ведомство). В нижеследующих параграфах 1.10, 1.11 и блок-схеме типичной процедуры рассмотрения международной заявки, приведенной в конце данной Главы, дается краткий обзор международной фазы. Более подробные разъяснения приводятся в частях II - VIII Руководства.

Международная фаза

Статьи 22, 23

1.10 Международная фаза начинается с подачи международной заявки и, если эта заявка не изъята, предусматривает проведение установленных проверок заявки на соответствие формальным признакам, международного поиска, подготовку письменного сообщения, публикацию заявки и, необязательно, проведение международной предварительной экспертизы. На международной фазе рассмотрения международной заявки национальные или региональные ведомства могут проводить процедуру по международной заявке или экспертизу по этой заявке только по специальной просьбе заявителя.

1.11 Международная фаза, в свою очередь, включает ряд основных этапов, которые хотя и отличаются друг от друга по своей сути, но на практике часто совпадают по времени их осуществления:

(a) подача международной заявки в установленное Получающее ведомство: которая включает «заявление» (ходатайство о том, чтобы международная заявка рассматривалась согласно Договору, содержащего установленные сведения о заявителе, изобретателе, любом агенте (если таковой имеется), а также установленные сведения о заявке, такие как название изобретения и заявление о приоритете), описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько чертежей (когда они необходимы) и реферат;

(b) проведение некоторых процедурных проверок, установление даты международной подачи и пересылка одного экземпляра международной заявки в Международное бюро («регистрационный экземпляр») и одного экземпляра в Международный поисковый орган («копия для поиска»);

(c) международный поиск, проводимый Международным поисковым органом, который включает поиск предшествующих раскрытий, являющихся релевантными в отношении новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, и составление отчета о международном поиске и письменного

сообщения о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости, обычно по истечении 16 месяцев с даты приоритета, как будет подробно описано далее (см. Главу 2 и части IV и V);

(d) международная публикация международной заявки Международным бюро по истечении 18 месяцев с даты приоритета вместе с отчетом о международном поиске и изменениями в соответствии со статьей 19 (если таковые имеются); письменное сообщение Международного поискового органа (а также неформальные комментарии заявителя к письменному сообщению) становится общедоступным одновременно с заявкой;

(e) необязательный дополнительный международный поиск, проводимый по просьбе заявителя иным Международным поисковым органом, нежели тот, который выполнял основной международный поиск («Органом, назначенным для проведения дополнительного поиска»), чтобы расширить охват документации, являющейся предметом поиска (например, чтобы улучшить языковый охват документации, отражающей предшествующий уровень техники, не охватываемый основным Органом). С просьбой о дополнительном международном поиске можно обращаться сразу к нескольким Органам, назначенным для проведения дополнительного поиска. Более подробно о процедуре дополнительного международного поиска см. Главу 15, параграфы 15.75 - 15.97, а также параграфы 9.42 и 16.03.

(f) необязательная международная предварительная экспертиза, проводимая Органом международной предварительной экспертизы по просьбе заявителя при условии подачи им «требования» (Глава II PCT), в ходе которой эксперт продолжает рассмотрение вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости с учетом любых представленных заявителем аргументов или изменений в соответствии со статьями 19 или 34, как будет подробно описано далее; сюда входит составление заключения международной предварительной экспертизы, называемого «международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)» (см. Главу 17);

(g) составление «международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)» Международным бюро от имени Международного поискового органа в случае, если заявитель не подает требование о проведении экспертизы международной заявки в ответ на письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом; такое международное предварительное заключение о патентоспособности имеет то же содержание, что и письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом;

(h) рассылка документов в Указанные или Выбранные ведомства, включая экземпляры заявки, любые представленные изменения, отчет(ы) о дополнительном международном поиске и международное предварительное заключение о патентоспособности, содержание которого соответствует письменному сообщению, подготовленному Международным поисковым органом, либо заключению международной предварительной экспертизы, если таковое было подготовлено.

Национальная (или региональная) фаза

1.12 По истечении 30 месяцев с даты приоритета международной заявки (20 месяцев в некоторых государствах из-за переходного периода; государства могут также установить в отношении заявок, поступающих в их Ведомство, сроки, истекающие позднее 30 или 20 месяцев) по ней может быть начата национальная (или

региональная) фаза рассмотрения в каждом Указанном ведомстве (если требование о проведении международной предварительной экспертизы не было подано и применяется Глава I PCT) или в каждом Выбранном ведомстве (если требование о проведении международной предварительной экспертизы было подано и применяется Глава II PCT). Именно эта процедура приводит к выдаче или отказу в выдаче патента в соответствии с национальным законодательством или региональными требованиями. Хотя требования, предъявляемые национальными и региональными Ведомствами в отношении формы или содержания заявки, не могут быть иными или дополнительными, чем те, которые установлены Договором и Инструкцией, Договор никоим образом не обязывает эти Ведомства принимать во внимание результаты проведенного международного поиска или международной экспертизы при рассмотрении заявки на национальной или региональной фазе.

Международные органы

Статьи 16, 32; Правила 35, 36, 59, 63

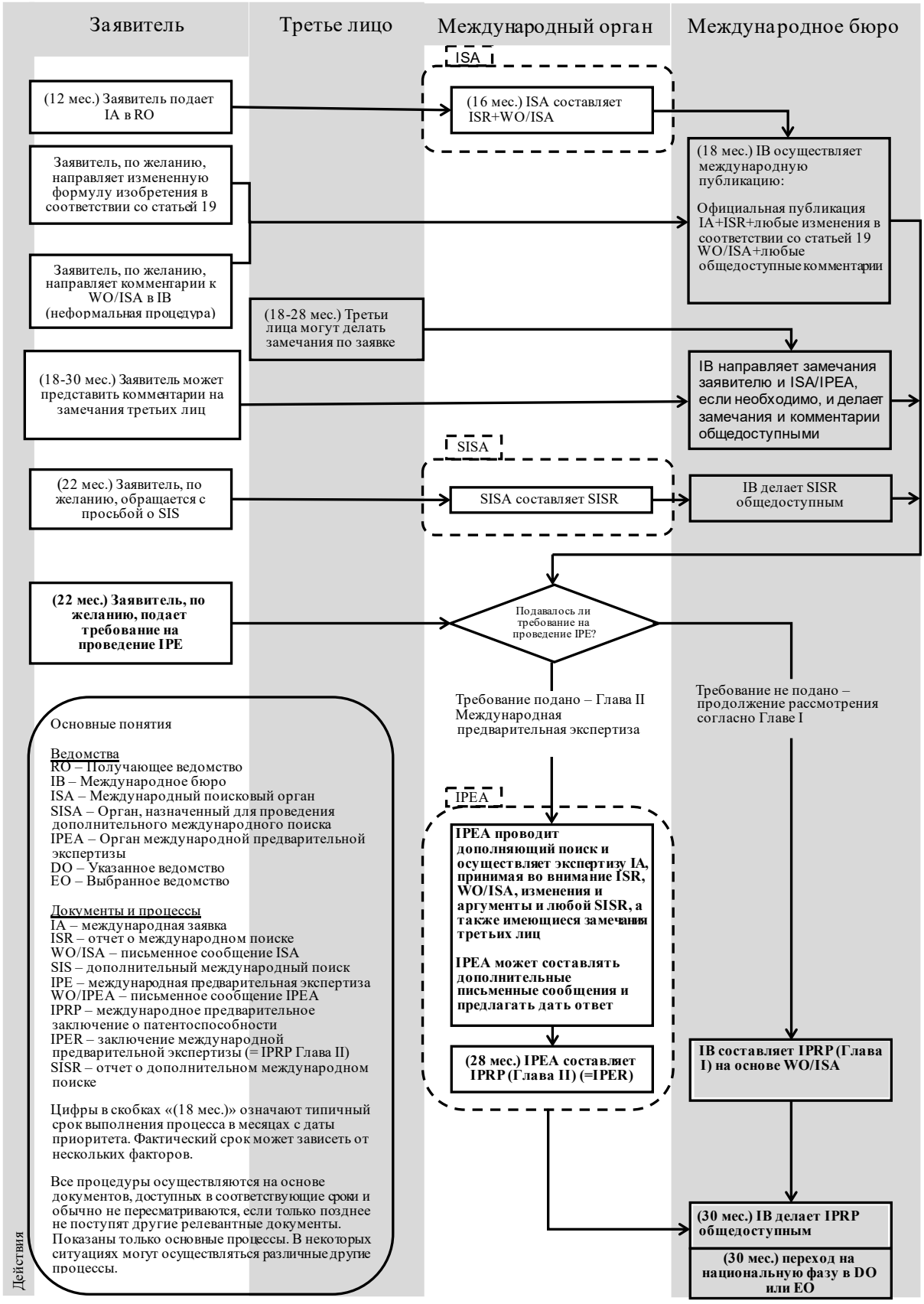
1.13 Международными поисковыми органами и Органами международной предварительной экспертизы может быть национальные Ведомства или межправительственные организации, уполномоченные на решение ряда задач в соответствии с Договором, в частности, на подготовку отчетов о международном поиске и заключений международной предварительной экспертизы. Эти Органы назначаются Ассамблеей Союза PCT. Требования для назначения таковы, что эти Органы обязательно должны быть назначены для выполнения двух функций (т.е. осуществлять поиск и предварительную экспертизу). Более подробно функции Органов и требования, предъявляемые к конкретным Органам, изложены в Приложениях D, E и SISA Руководства PCT для заявителя. Органы регулярно встречаются на сессиях Совещания международных органов в рамках PCT (PCT/MIA) (см. веб-сайт ВОИС www.wipo.int/pct).

1.14 Компетентными в проведении международного поиска или международной экспертизы по конкретной международной заявке могут быть один или несколько Органов. Это зависит от соглашений между Международными органами и Международным бюро, а также от решения каждого Получающего ведомства, сообщаемого Международному бюро, в отношении того, какие Органы являются компетентными в проведении поиска или экспертизы по международным заявкам, поданным в это Ведомство. Если несколько Органов являются компетентными в проведении поиска или экспертизы по конкретной заявке, заявитель указывает выбранный Орган в заявлении или требовании. Каждый Международный поисковый орган вправе решить, будет ли он предлагать услугу дополнительного международного поиска, которая, как правило, доступна тем заявителям, для которых этот Орган не проводил основной международный поиск.

1.15 Обычно, но не обязательно, в отношении определенной международной заявки Орган международной предварительной экспертизы является тем же самым органом, что и Международный поисковый орган. Заявитель может выбрать другой Орган; в отдельных случаях Орган может быть компетентным в проведении поиска по международной заявке, но не в проведении экспертизы. В этом случае особенно важно, чтобы отчет о международном поиске и письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом, соответствовали согласованным стандартам с тем, чтобы их эффективно мог использовать любой другой Орган, а также заявители и Указанные ведомства.

Блок-схема типичной процедуры рассмотрения международной заявки

Обзор процедур международного поиска и международной предварительной экспертизы



Глава 2
Общий обзор стадии международного поиска

Цели

2.01 Данная Глава содержит краткий вступительный обзор стадии международного поиска. Подробное обсуждение процедуры, осуществляемой на стадии международного поиска, содержится в Частях II и IV настоящего Руководства.

Статья 15(2); Правило 33.1(a)

2.02 Целью международного поиска является выявление предшествующего уровня техники, релевантного для определения того, является ли заявленное изобретение, к которому относится международная заявка, новым и, если является, то насколько, а также соответствует ли оно изобретательскому уровню. В отдельных случаях от Международного поискового органа не требуется составлять отчет о поиске в отношении некоторых или всех заявленных объектов, вследствие того, что объем формулы изобретения является неопределенным, либо если в заявку включены объекты, исключенные из поиска (см. Главу 9), а также если заявлено более одного изобретения (см. Главу 10).

Правило 43bis

2.03 Эксперт одновременно с подготовкой отчета о международном поиске составляет письменное сообщение. Основной целью письменного сообщения является составление предварительного и необязывающего заключения о том, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень (являющимся неочевидным) и промышленно применимым. Еще одна цель письменного сообщения состоит в том, чтобы идентифицировать любые недостатки в отношении формы или содержания международной заявки и все самые значительные и актуальные вопросы в отношении ясности формулы изобретения, описания изобретения и чертежей, а также определить, можно ли признать формулу изобретения полностью основанной на описании.

2.04 Важно, чтобы при проведении поиска и составлении письменного сообщения применялись критерии, аналогичные критериям, используемым при проведении международной предварительной экспертизы. Отчет о поиске может также содержать материалы, не являющиеся непосредственно релевантными в отношении новизны и изобретательского уровня, как показано ниже в параграфе 2.10.

Предварительные действия

Получение копии для поиска из Получающего ведомства

Правило 23.1

2.05 Если международная заявка подана на языке, допустимым Международным поисковым органом, Получающее ведомство пересылает копию для поиска в Международный поисковый орган (и регистрационный экземпляр в Международное бюро) незамедлительно после присвоения заявке идентификационного номера, проверки выполнения ряда формальных требований в соответствии со статьями 11 и 14 и уплаты пошлины за поиск.

Правило 12

2.06 Если язык, на котором подается международная заявка, не допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, то заявитель обязан представить в Получающее ведомство перевод международной заявки на язык, отвечающий всем следующим требованиям:

(a) язык допускается Международным поисковым органом,

(b) язык является языком публикации, и

(c) язык допускается Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(a), если только международная заявка не подана на языке публикации.

Однако такой перевод не требуется в отношении заявления. В отношении любой части описания изобретения, содержащей перечень последовательностей, может потребоваться перевод свободного текста, зависящего от языка. Если от заявителя требуется представление перевода, то международный поиск проводится на основе такого перевода.

Правило 23.1(b)

2.07 Если в Получающее ведомство представляется перевод международной заявки в соответствии с правилом 12.3, то один экземпляр перевода и заявления вместе считаются копией для поиска; Получающее ведомство пересылает эту копию для поиска в Международный поисковый орган незамедлительно после получения от заявителя, за исключением случаев неуплаты пошлины за поиск. В последнем случае копия для поиска пересылается незамедлительно после уплаты пошлины за поиск.

Подтверждение и передача по назначению Международным поисковым органом

Правило 25.1

2.08 Международный поисковый орган уведомляет заявителя о получении копии для поиска с использованием бланка по форме PCT/ISA/202 и направляет копию уведомления в Международное бюро и, если только Международный поисковый орган не является одновременно и Получающим ведомством, в Получающее ведомство.

2.09 Проведение международного поиска в возможно более короткие сроки поручается эксперту, способному завершить поиск в установленный срок. Предварительная классификация также проводится в возможно более короткие сроки.

Процедура проведения международного поиска

2.10 Роль Международного поискового органа состоит в том, чтобы (более подробно см. последующие Главы):

(a) осуществить классификацию объекта изобретения, в частности, определить, нужно ли привлекать для проведения надлежащего поиска экспертов, специализирующихся в других областях техники; классификация может быть пересмотрена позднее в результате более тщательного рассмотрения заявки, однако окончательная классификация должна быть проведена ко времени публикации международной заявки (см. Главу 7);

Статья 17(3); Правило 40

(b) установить, удовлетворяет ли заявка требованию единства изобретения и, если не удовлетворяет, следует ли предлагать заявителю уплатить дополнительные пошлины в отношении дополнительных изобретений (см. Главу 10);

Правило 39

(c) определить, относится ли какой-либо заявленный объект или все объекты к объектам, по которым Международный поисковый орган не обязан проводить поиск (см. Главу 9);

Правила 4.12, 16.3, 41

(d) определить, следует ли принимать во внимание результаты предшествующего поиска, упомянутого заявителем в заявлении, для составления отчета о международном поиске и, соответственно, возмещать ли пошлину за поиск;

Правило 13ter

(e) установить, следует ли предлагать заявителю представить перечень последовательностей, если международная заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но не содержит перечень последовательностей, соответствующий стандартам, предусмотренным в Административной инструкции, и на допустимом языке (см. параграфы 15.12 и 15.14A);

Статьи 15, 17(2)

(f) проводить международный поиск для выявления соответствующего предшествующего уровня техники (см. Главу 11), учитывая, что могут быть ситуации, когда Международный поисковый орган не обязан проводить поиск, а именно, если международная заявка относится к объекту, по которому Орган не обязан проводить поиск (см. Главу 9), или если описание изобретения, формула изобретения или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным (см. Главу 9 и параграф 15.33), а также если пункты формулы изобретения относятся к нескольким разным изобретениям и дополнительные пошлины за поиск, которые Международный поисковый орган предлагал заявителю уплатить, не были уплачены (см. Главу 10);

Правила 37, 38

(g) проверить, соответствуют ли реферат и название изобретения установленным требованиям, и в некоторых случаях предложить свои варианты реферата и названия (см. параграфы 16.33 – 16.47);

Правило 43

(h) составить отчет о поиске, отражающий результаты поиска и содержащий некоторую другую информацию (см. Главу 16), или подготовить декларацию о том, что поиск не проводился или что проведение полноценного поиска было невозможным (см. Главу 9);

Правило 43bis

(i) составить письменное сообщение, содержащее мнение в отношении того, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применимым, а также соответствует ли заявка другим требованиям Договора и Инструкции в той мере, в какой они проверяются Международным поисковым органом (см. Главу 17).

2.11 Некоторые из вышеперечисленных вопросов, особенно единство изобретения, могут быть объектом постоянного рассмотрения в зависимости от результатов поиска. Тем не менее, важно рассмотреть эти вопросы на ранней стадии, учитывая ограниченное время для получения исправлений или дополнительных пошлин от заявителя.

2.12 В некоторых ситуациях, связанных с составлением отчета о поиске, Международный поисковый орган может специально предложить представить ответ, например, если международная заявка не соответствует требованию единства изобретения (см. Главу 10), когда может быть необходима уплата дополнительных пошлин за проведение поиска по другим изобретениям, с подачей возражения, содержащего обоснованные доводы, или без подачи возражения. Рассмотрение возражения может облагаться Международным поисковым органом пошлиной за возражение. Другим примером может служить ситуация, когда Получающее ведомство уведомляет Международный поисковый орган о том, что отсутствующая часть или правильный элемент или часть включены в международную заявку путем отсылки,

после того, как ISA начал составлять отчет о международном поиске. В таком случае Орган может предложить заявителю уплатить дополнительные пошлины (см. параграфы 15.11A–15.11C).

Срок для подготовки отчета о международном поиске

Правила 42.1, 43bis.1

2.13 Срок для подготовки Международным поисковым органом отчета о международном поиске (или декларации о том, что Международный поисковый орган не обязан проводить международный поиск или что проведение полноценного поиска является невозможным) и письменного сообщения составляет:

(i) три месяца с даты получения копии для поиска или

(ii) девять месяцев с даты приоритета заявки, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Пересылка отчета о международном поиске, письменного сообщения и других документов

Правило 44.1

2.14 После составления отчета о международном поиске и письменного сообщения Международный поисковый орган в один и тот же день направляет одну копию отчета и одну копию письменного сообщения в Международное бюро и одну копию – заявителю.

Возможности, предоставляемые заявителю

2.15 Как правило, после получения отчета о международном поиске и письменного сообщения от Международного поискового органа у заявителя есть следующие возможности:

(a) направить (неформальные) комментарии к письменному сообщению, подготовленному Международным поисковым органом, в Международное бюро, которое обеспечивает к ним доступ обществу, и в Указанные ведомства (см. параграфы 2.17 и 2.18, ниже);

Правило 46

(b) подать в Международное бюро изменения, внесенные в соответствии со статьей 19(1), сопровождаемые письмом, в котором обращается внимание на различия между пунктами формулы изобретения и указывается основа для внесения изменений в заявку в том виде, как она подана, а также, необязательно, содержащие краткое объяснение изменений;

Правило 45bis

(c) обратиться с просьбой о проведении одного или нескольких дополнительных международных поисков Органами, предлагающими услугу дополнительного международного поиска, которые, однако, не выполняли основной международный поиск;

Статьи 31, 34(2)(b); Правило 53

(d) ходатайствовать о проведении международной предварительной экспертизы, представив доводы и/или изменения, которые должны быть приняты во внимание Органом международной предварительной экспертизы;

(e) изъять заявку в соответствии с правилом 90*bis;* или

(f) не предпринимать никаких дальнейших действий на международной фазе и ждать, пока это необходимо или желательно, рассмотрения заявки в Указанных ведомствах.

Дальнейшие действия в отношении отчета о международном поиске и письменного сообщения

Конфиденциальность

Статья 30; Правило 94.3

2.16 До международной публикации международной заявки все материалы, относящиеся к заявке, являются конфиденциальными и доступ к ним любому лицу или Органу разрешается только в случае, когда имеется просьба или разрешение заявителя, за исключением пересылки информации, предусмотренной Договором и Инструкцией для целей рассмотрения заявки.

Если имеется просьба о более раннем рассмотрении заявки, Указанное или Выбранное ведомство может разрешить доступ к любым содержащимся в его деле документам в той мере, в какой это предусматривает его законодательство при условии, что международная заявка была опубликована.

Публикация отчета о международном поиске и предоставление доступа к письменному сообщению Международного поискового органа

Статья 21(3); Правило 48.2

2.17 Отчет о международном поиске публикуется вместе с международной заявкой, за исключением случаев, когда он еще не готов для публикации вместе международной заявкой. Если отчет поступает позднее, он публикуется отдельно сразу после его поступления. Одновременно Международное бюро предоставляет доступ обществу к письменному сообщению и любым неформальным комментариям заявителя по поводу письменного сообщения.

Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I PCT) (если требование не было подано)

Правило 44bis

2.18 В случае, когда заключение международной предварительной экспертизы не будет подготовлено потому, что заявитель не подал требование на проведение международной предварительной экспертизы, или потому, что такое требование было изъято, Международное Бюро составляет заключение, называемое «международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)», которое имеет то же содержание, что и письменное сообщение. Следует отметить, что даже если заявитель представит какие-либо изменения в соответствии со статьей 19, эти изменения не будут приняты во внимание в международном предварительном заключении о патентоспособности. Кроме того, в определенных случаях, указанных в правиле 44*bis*.3(a) и (d), Международное бюро может осуществлять перевод письменного сообщения или заключения на английский язык. Любое такое заключение и перевод направляются в Указанные ведомства, которые могут разрешить к нему доступ по истечении 30 месяцев с даты приоритета или раньше, если заявитель обратится с просьбой о более раннем рассмотрении своей заявки в соответствии со статьей 23(2). Международное бюро также предоставляет доступ к заключению или переводу по истечении 30 месяцев с даты приоритета.

Копии ссылочных документов, цитированных в отчете о международном поиске

Статья 20(3), Правило 44.3

2.19 В любое время в течение семи лет с даты международной подачи международной заявки заявитель или Указанное ведомство вправе обратиться к Международному поисковому органу с просьбой выслать ему копии документов, цитированных в отчете о международном поиске, при условии оплаты этому Органу, если требуется, стоимости изготовления и пересылки копий по почте (заявители могут получать копии цитированных документов автоматически вместе с отчетом о международном поиске).

Дополнительные международные поиски

Правило 45bis

2.20 Международные поисковые органы могут предлагать проведение дополнительных международных поисков в качестве дополнительной услуги заявителям. Поскольку ни один поиск не может быть полностью исчерпывающим, такие поиски рассматриваются как дополнение к основному международному поиску. Дополнительный поиск имеет особое значение в случаях, когда рабочим языком Органа, который его проводит, не является рабочим языком Органа, который проводит основной международный поиск. Заявитель может обратиться с просьбой о проведении дополнительного международного поиска к Органу, который предлагает такую услугу (кроме Органа, который проводит основной поиск), в любое время до истечения 22 месяцев с даты приоритета. С такими просьбами заявитель может обращаться сразу к нескольким таким Органам.

2.21 Подробности, касающиеся такой услуги, определяются Органом, который будет проводить дополнительный поиск. Объем оказываемых услуг в отношении дополнительного международного поиска определяется приложением к соглашению между Международным бюро и Органом, а подробности публикуются в Приложении SISA Руководства PCT для заявителей. Особенности процедуры проведения дополнительного международного поиска, включая условия, ограничения и сроки, обсуждаются подробно в параграфах 15.76 - 15.97, а также в параграфах 9.42 и 16.03.

Поиски международного типа

Статья 15(5)

2.22 В соответствии со статьей 15(5) Международный поисковый орган может быть уполномочен проводить «поиски международного типа» по национальным заявкам. Такие поиски по сути аналогичны международным поискам, так как при их выполнении применяются те же принципы. Однако проводится только сам поиск; письменное сообщение в отношении таких заявок не составляется, кроме случаев, когда между соответствующими Ведомствами достигнуто специальное соглашение о том, что одновременно будет составляться такое сообщение.

Глава 3
Общий обзор стадии международной предварительной экспертизы

Введение

3.01 Данная Глава содержит краткий вступительный обзор стадии международной предварительной экспертизы. Подробное обсуждение процедуры, осуществляемой на стадии международной предварительной экспертизы, содержится в Частях V и VI настоящего Руководства.

Статья 31

3.02 Международная предварительная экспертиза является необязательной частью рассмотрения международной заявки, осуществляемой в том случае, если заявитель подает «требование». Она разделяет цели и основывается на письменном сообщении, составленном Международным поисковым органом, предоставляя заявителю возможность дать аргументированный ответ Органу международной предварительной экспертизы по поводу ошибочности мнения, изложенного в письменном сообщении, и/или представить изменения с целью преодоления негативных замечаний. Результаты международной предварительной экспертизы излагаются в заключении международной предварительной экспертизы (называемом «Международное предварительное заключение о патентоспособности» (Глава II Договора о патентной кооперации)), копии которого затем направляются заявителю и Международному бюро. Международное бюро направляет это заключение в каждое Выбранное ведомство (т.е. обычно в Ведомства всех Договаривающихся государств).

Статья 31(4); Правило 53.7

3.03 Подача требования означает «выбор» всех государств, которые были указаны при подаче международной заявки, которые не были изъяты и которые связаны положениями Главы II Договора (на момент составления настоящего Руководства таковыми являлись все Договаривающиеся государства). Выбор означает намерение использовать результаты международной предварительной экспертизы в соответствующих государствах, однако, следует помнить, что результаты международной предварительной экспертизы не являются обязывающими для государств.

3.04 Практический результат международной предварительной экспертизы заключается в том, что национальная процедура начинается в гораздо более выгодных условиях как для заявителя, так и для национальных Ведомств, чем это было бы в случае неиспользования PCT. Благодаря наличию письменного сообщения, подготовленного в соответствии с Главой I, заявитель имеет возможность на более раннем этапе оценить весомость оснований в отношении своих шансов на получение охраны. Более того, изменения, внесенные на международной фазе в ответ на письменное сообщение, могут быть отражены в заключении международной предварительной экспертизы, что исключает необходимость их представления в каждое Выбранное государство. Это позволяет Выбранным ведомствам экономить значительную часть времени на экспертизу. Степень экономии зависит от национального законодательства и практики.

3.05 Отношение эксперта имеет большое значение. Он должен стараться всегда быть полезным и конструктивным. Он должен помнить, что согласно требованиям PCT ответственность за составление описания изобретения и формулы изобретения международной заявки лежит на заявителе или его официальном представителе.

3.06 Все международные заявки, независимо от страны их происхождения и языка, на котором они составлены, должны рассматриваться одинаково.

Предварительные действия

Подача требования

Статья 31(6); Правило 54bis

3.07 Заявитель должен подать требование в компетентный Орган международной предварительной экспертизы до истечения того из нижеприведенных сроков, который истекает позднее:

(a) три месяца с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске и декларации, упомянутой в статье 17(2)(a), и письменного сообщения, составленного в соответствии с правилом 43*bis*.1; или

(b) 22 месяца с даты приоритета международной заявки.

3.08 Заявителю следует иметь в виду, что в переходный период он должен подать требование в течение 19 месяцев с даты приоритета, если он желает продлить международную фазу до 30 месяцев в тех государств, которые сделали оговорку в отношении изменений статьи 22(1), вступивших в силу для большинства государств 1 апреля 2002 года. Список государств, уведомивших об оговорке в отношении этих изменений, опубликован в Бюллетене PCT №08/2002 от 21 февраля 2002 года. Последующие изъятия оговорок также опубликованы в Бюллетене PCT. Информацию можно получить на веб-сайте ВОИС: www.wipo.int/pct.

Проверка требования и уведомление о получении

Правила 54bis, 59, 60, 61

3.09 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, является ли он компетентным в проведении экспертизы по конкретной международной заявке, правильность формы и языка требования, а также подано ли требование в сроки, указанные в параграфе 3.07. Если Орган не является компетентным, он пересылает требование в Международное бюро; если требование содержит недостатки, заявителю предлагается их исправить; если требование было подано по истечении сроков, установленных в параграфе 3.07, то считается, что требование не было представлено, и Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя. Если требование не имеет недостатков, Орган проставляет на требовании дату его получения, направляет копию требования в Международное бюро и уведомляет заявителя о дате получении требования. Подробности процедуры приводятся в Главе 18.

Правило 62

3.10 Международное бюро пересылает Органу международной предварительной экспертизы:

(a) копию письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом, если только национальное ведомство или межправительственная организация, которые действовали в качестве Международного поискового органа, не действуют теперь также в качестве Органа международной предварительной экспертизы, и

(b) копию любых изменений в соответствии со статьей 19 и любого объяснения изменений и их влияния на описание изобретения и чертежи, если только этот Орган не сообщил, что он уже получил такую копию.

Правило 62bis.1

3.11 Если письменное сообщение Международного поискового органа составлено не на английском языке или не на языке, допустимом Органом международной предварительной экспертизы, этот Орган может попросить Международное бюро

самому перевести сообщение на английский язык. Перевод подготавливается в течение двух месяцев и его копия одновременно направляется Органу международной предварительной экспертизы и заявителю, который может в письменном виде сделать замечания в отношении правильности перевода и направить их Международному бюро и Органу международной предварительной экспертизы.

Статья 31(7); Правило 61

3.12 После получения требования из Органа международной предварительной экспертизы Международное бюро также уведомляет Выбранные ведомства об их выборе и публикует информацию о требовании в Бюллетене, но не ранее международной публикации международной заявки.

Начало международной предварительной экспертизы

Правило 69.1

3.13 Орган международной предварительной экспертизы обычно начинает международную предварительную экспертизу (см. Главу 19), когда в его распоряжении имеются:

(i) требование;

(ii) надлежащие суммы (полностью) пошлины за обработку и пошлины за проведение международной предварительной экспертизы, включая, когда это применимо, пошлину за просрочку в соответствии с правилом 58*bis*.2; и

(iii) перевод, если от заявителя требовалось предоставление перевода в соответствии с правилом 55.2, и

(iv) отчет о международном поиске или декларация Международного поискового органа в соответствии со статьей 17(2)(a) о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен, и письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 43*bis*.1.

3.14 Имеются следующие исключения из вышесказанного:

Правило 69.1(c)

(a) Если заявление об изменениях содержит информацию о том, что изменения в соответствии со статьей 19 должны быть приняты во внимание (правило 53.9(a)(i)), то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения копии соответствующих изменений.

Правило 69.1(e)

(b) Если заявление об изменениях содержит информацию о том, что изменения в соответствии со статьей 34 подаются вместе с требованием (правило 53.9(c)), но на самом деле такие изменения не представлены, то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения изменений или до истечения срока, установленного в предложении, упомянутом в правиле 60(1)(g) (см. параграф 18.04), в зависимости от того, какое из перечисленных обстоятельств наступит первым.

Правило 69.1(b), (d)

(c) Если национальное ведомство или межправительственная организация являются одновременно Международным поисковым органом и Органом международной предварительной экспертизы, то, по желанию, национального ведомства или межправительственной организации, международная предварительная экспертиза может быть начата одновременно с международным поиском (в зависимости от необходимости предоставления заявителем копии изменений в соответствии со статьей 34, как отмечено в пункте (b), выше), при условии, что заявитель не указал (в соответствии с правилом 53.9(b)) в заявлении об изменениях, что экспертиза должна быть отложена до истечения срока представления изменений в соответствии со статьей 19 (такие изменения можно вносить только после отчета о международном поиске).

(d) Если заявление об изменениях содержит информацию о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено, то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до того, что произойдет раньше:

(i) получения копии изменений, внесенных в соответствии со статьей 19;

(ii) получения сообщения от заявителя о том, что он не собирается вносить изменения в соответствии со статьей 19; или

(iii) истечении срока в соответствии с правилом 46.1 в отношении представления изменений в соответствии со статьей 19.

Правило 69.1(a)

(e) Если заявление об изменениях содержит информацию о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено до истечения срока в соответствии с правилом 54*bis*.1(a) (в частности, до истечения срока для подачи требования), кроме случаев, когда применяется правило 69.1(b), то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до истечения указанного срока.

3.15 Как только экспертиза должна начаться, международная заявка передается эксперту, который отвечает за составление заключения международной предварительной экспертизы. Если Международный поисковый орган, который проводил поиск, и Орган международной предварительной экспертизы являются частью одного и того же национального ведомства, предпочтительно, чтобы международную предварительную экспертизу проводил эксперт, который отвечал за проведение международного поиска.

Проведение международной предварительной экспертизы

Правило 66.1ter

3.16 Орган международной предварительной экспертизы проводит дополняющий поиск обычно в начале процедуры проведения международной предварительной экспертизы. Основной целью дополняющего поиска является обнаружение релевантных документов, упомянутых в правиле 64, которые стали доступны для поиска после даты, на которую был составлен отчет о международном поиске. Дополняющий поиск не проводится, если Орган сочтет, что такой поиск является бесполезным (см. параграф 19.15).

Статья 34(2)

3.17 Заявитель обычно имеет право на получение по меньшей мере одного письменного сообщения, которое касается, в основном, вопросов новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости

заявленного изобретения до составления заключения, если только Орган международной предварительной экспертизы не считает выполненными все нижеследующие условия:

(i) изобретение удовлетворяет критериям, предусмотренным в статье 33(1), т.е. изобретение представляется новым, соответствует изобретательскому уровню и является промышленно применимым, как это определено для целей Договора;

(ii) международная заявка удовлетворяет требованиям Договора и Инструкции в той мере, в какой это проверяется Органом международной предварительной экспертизы (см. правило 70.12 и Главу 17); и

(iii) Орган не намерен вносить каких-либо других допустимых замечаний.

Статья 33(6); Правила 45bis.8(c), 66.1(e); Раздел 420

3.18 Международное бюро направляет копии отчета о международном поиске и любого отчета о дополнительном международном поиске Органу международной предварительной экспертизы. При проведении международной предварительной экспертизы во внимание принимаются все документы, на которые сделана ссылка в отчете о международном поиске и, если применимо, отчете о дополнительном международном поиске, а также любые дополнительные документы, считающиеся имеющими отношение к конкретному случаю. Орган международной предварительной экспертизы не обязан составлять письменное сообщение по пунктам формулы, относящимся к изобретениям, в отношении которых не был подготовлен отчет о международном поиске. Орган может не принимать во внимание отчет о дополнительном международном поиске для целей письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы, если этот Орган получит отчет о дополнительном международном поиске после того, как он начал составлять сообщение или заключение (правило 45*bis*.8(c)).

Правило 66.1bis

3.19 Следует также отметить, что письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43*bis*.1 (см. параграф 2.10(i)), считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы для этих целей. Как исключение из этого правила, Органы международной предварительной экспертизы могут уведомить Международное бюро о том, что письменные сообщения, подготовленные определенными Международными поисковыми органами (кроме тех, что подготовлены данным Органом международной предварительной экспертизы, действующим в качестве Международного поискового органа), не считаются письменными сообщениями для этих целей. Если это применяется в отношении конкретной заявки, то Орган в письменном виде должен уведомить об этом заявителя. Орган должен в любом случае учесть сообщение Международного поискового органа при составлении своего собственного письменного сообщения.

Основа письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы

Правило 66

3.20 Заявитель может представлять изменения в соответствии со статьей 34, которые должны приниматься во внимание при подготовке последующих письменных сообщений и заключения международной предварительной экспертизы, как и любые изменения, внесенные в соответствии со статьей 19, если только они не заменены или не отменены изменениями, внесенными позднее в соответствии со статьей 34, либо в случае несоблюдения заявителем правила 46.5(b)(iii) или правила 66.8(a) при представлении таких изменений (особенно в случае, когда он не может указать основу для внесения изменений в заявку в том виде, в каком она подана). Подробные сведения в отношении допустимых изменений изложены в Главе 20 в параграфе 20.04 и последующих параграфах.

3.21 Письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 43*bis*.1, может содержать уведомление с указанием срока для ответа в случае, если оно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы. Вследствие этого, необходимо представлять изменения или аргументы одновременно с подачей требования, чтобы они могли быть приняты во внимание при проведении международной предварительной экспертизы.

Последующее рассмотрение

Правила 66.2, 66.4, 66.6

3.22 Если Орган международной предварительной экспертизы провел дополняющий поиск и намеревается представить возражения на основании обнаруженных при проведении дополняющего поиска документов, отражающих предшествующий уровень техники, то должно быть подготовлено дополнительное письменное сообщение. В других случаях Орган международной предварительной экспертизы может по своему усмотрению подготовить одно или несколько дополнительных письменных сообщений, при условии, что имеется достаточно времени, чтобы заявитель постарался учесть возражения эксперта, и при условии, что Орган располагает достаточными ресурсами для предоставления подобных услуг. Орган может неофициально связываться по телефону, письменно или путем личных встреч с заявителем.

Характер заключения международной предварительной экспертизы

Статья 35(2); Правило 70

3.23 Заключение, подготовленное Органом, не содержит никаких утверждений о том, является ли или представляется заявленное изобретение патентоспособным или непатентоспособным согласно законодательству какой-либо страны; в нем просто утверждается посредством слов «ДА» или «НЕТ» по каждому пункту формулы изобретения, представляется ли он удовлетворяющим указанным трем критериям, и каждое утверждение сопровождается ссылками и другими пояснениями.

Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы

Правила 69.2; 70.15(b)

3.24 Орган международной предварительной экспертизы должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы, которое носит название «Международное предварительное заключение о патентоспособности «(Глава II Договора о патентной кооперации)» в срок, составляющий в зависимости от того, какой из нижеследующих сроков истекает последним:

(i) 28 месяцев с даты приоритета;

(ii) шесть месяцев с момента, предусмотренного правилом 69.1 для начала международной предварительной экспертизы (см. параграфы 3.13 – 3.14);

(iii) шесть месяцев с даты получения Органом международной предварительной экспертизы перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2 (см. параграфы 18.11 и 18.12).

Пересылка заключения международной предварительной экспертизы и относящихся к нему материалов

Правило 71.1(a)

3.25 Орган международной предварительной экспертизы направляет заключение в Международное бюро и заявителю.

Правило 71.1(b), Раздел 602bis

3.25A Орган международной предварительной экспертизы также направляет ряд других документов, содержащихся в его деле заявки, в Международное бюро. В эти документы входят, среди прочего, любое письменное сообщение Органа, любые изменения и письма, представленные заявителем в соответствии со Статьей 34, и любое письмо, представленное заявителем в соответствии с правилом 66.3.

Дальнейшие действия в отношении заключения международной предварительной экспертизы

Конфиденциальность

Статья 38; Правило 94.2

3.26 Пока заключение международной предварительной экспертизы не будет подготовлено, материалы международной предварительной экспертизы носят конфиденциальный характер. Международное бюро или Орган международной предварительной экспертизы без просьбы или согласия заявителя не разрешают доступ к делам международной предварительной экспертизы. Орган международной предварительной экспертизы предоставляет доступ к документам любому Выбранному ведомству по его просьбе после составления заключения международной предварительной экспертизы. При условии возмещения стоимости услуг авторизованные копии соответствующих документов по просьбе заявителя или любого уполномоченного им лица могут быть предоставлены третьим лицам.

Предоставление широкого доступа к заключению международной предварительной экспертизы и относящимся к нему соответствующим материалам

Правило 94.1(c)

3.27 После рассылки заключения в Выбранные ведомства по истечении 30 месяцев с даты приоритета Международное бюро предоставляет обществу широкий доступ к заключению и другим документам, полученным в соответствии с правилом 71.1(b), от имени тех Выбранных ведомств, которые уведомили Международное бюро о том, что они желают, чтобы оно оказывало такую услугу, вместе с переводом и замечаниями заявителя в отношении перевода.

Рассылка заключения международной предварительной экспертизы в Выбранные ведомства

Правила 73.2, 93bis.1

3.28 Международное бюро осуществляет рассылку заключения международной предварительной экспертизы и других документов, полученных в соответствии с правилом 71.1(b), в Выбранные ведомства по истечении 30 месяцев с даты приоритета или ранее этого срока в случае обращения заявителя со специальной просьбой о более раннем национальном рассмотрении международной заявки в соответствии со статьей 40(2). Рассылка в Выбранные ведомства осуществляется Международным бюро только по требованию соответствующего Ведомства и в назначенное этим Ведомством время.

Перевод заключения международной предварительной экспертизы

Правило 72

3.29 Если заключение международной предварительной экспертизы составлено не на английском языке, Международное бюро осуществляет перевод заключения на английский язык и рассылает перевод в Выбранные ведомства, которые запросили такой перевод, а также пересылает его заявителю. Заявитель имеет право в письменном виде сделать замечания в отношении правильности перевода и выслать копии этих замечаний Международному бюро и каждому заинтересованному Выбранному ведомству.

Копии ссылочных документов, цитированных в заключении международной предварительной экспертизы

Статья 36(4); Правило 71.2

3.30 В любое время в течение семи лет с даты международной подачи международной заявки заявитель или Выбранное ведомство имеют право запросить у Органа международной предварительной экспертизы копии любого документа, на который делается ссылка в заключении международной предварительной экспертизы и на который не делалась ссылка в отчете о международном поиске, при условии оплаты этому Органу стоимости изготовления и пересылки копий по почте (заявители могут получать копии цитированных документов автоматически вместе с заключением международной предварительной экспертизы).

ЧАСТЬ II
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА

Глава 4
Содержание международной заявки (кроме формулы изобретения)

Общие положения

Статья 3(2)

4.01 Содержание международной заявки приводится в статье 3(2). Заявка должна содержать:

(i) заявление (см. *Руководство для получающего ведомства PCT*);

(ii) описание изобретения (см. параграфы 4.02 - 4.27);

(iii) один или несколько пунктов формулы изобретения (см. Главу 5);

(iv) один или несколько чертежей (если это необходимо) (см. параграф 4.28);

и

(v) реферат (см. Главу 16).

В данной Главе подпункты (ii) и (iv) обсуждаются лишь постольку, поскольку это касается Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы.

Описание изобретения

Статья 5

4.02 Международная заявка должна «раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области техники». Значение выражения «специалист в данной области техники» обсуждается в параграфе 13.11. Это требование раскрытия должно удовлетворяться описанием изобретения с помощью чертежей, если таковые имеются. Положения, касающиеся содержания описания изобретения, излагаются в правиле 5. Цель этих положений состоит в том, чтобы:

(i) гарантировать, что международная заявка содержит всю техническую информацию, необходимую специалисту для осуществления изобретения, и

(ii) дать возможность читателю определить вклад изобретателя в уровень техники.

Правило 5.1

4.03 Описание изобретения должно начинаться с приведенного в заявлении названия изобретения (бланк PCT/RU/101). Описание должно содержать подзаголовки, соответствующие тем, что указаны в разделе 204 Административной инструкции («Область техники», «Предшествующий уровень техники», «Раскрытие изобретения», «Краткое описание чертежей», «Лучший(е) вариант(ы) осуществления изобретения» и «Промышленная применимость». Использование таких подзаголовков настоятельно рекомендуется, чтобы обеспечить единообразие публикации и облегчить доступ к информации, содержащейся в международной заявке. Некоторые из рекомендуемых подзаголовков обсуждаются в следующих параграфах.

Область техники

Правило 5.1(a)(i)

4.04 В заявке должна быть точно определена область техники, к которой относится изобретение.

Предшествующий уровень техники

Правила 5.1(a)(ii), 6.3(b)(i)

4.05 Описание изобретения должно содержать раскрытие предшествующего уровня техники, который в той степени, в какой это известно заявителю, может считаться полезным для понимания изобретения и его взаимосвязи с предшествующим уровнем техники; при этом, предпочтительно, чтобы содержались ссылки на документы, отражающие этот уровень техники, особенно на содержание патентных описаний. Что касается дополнительной информации в отношении ссылок на предшествующий уровень техники, см. приложение к данной Главе. Это применимо, в частности, к предшествующему уровню техники, соответствующему тем техническим признакам изобретения, которые необходимы для определения заявленного объекта, но которые в совокупности являются частью предшествующего уровня техники (см. правило 6.3(b)(i) и параграф 5.05).

Раскрытие изобретения

Правила 5.1(a)(iii), 9.1(iii)

4.06 Описание изобретения должно раскрывать заявленное изобретение таким образом, чтобы можно было понять оценить имеющуюся техническую проблему или проблемы, с которыми имеет дело данное изобретение, и понять их решение. Для выполнения этого требования должны включаться только те подробности, которые необходимы для разъяснения изобретения. Если изобретение заключается в решении очевидной проблемы (см. Главу 13) и если средства решения этой проблемы являются очевидными, подробности, касающиеся решения проблемы могут быть минимальными.

4.07 Если есть сомнения относительно того, нужны ли некоторые подробности, эксперт не должен требовать их исключения. Более того, изобретение не обязательно должно быть представлено в виде проблемы и ее решения. Любые преимущества, которые, по мнению заявителя, присущи изобретению по сравнению с предшествующим уровнем техники, должны быть отмечены в заявке, но это не должно быть сделано в пренебрежительной форме по отношению к каким-либо предшествующим продуктам или процессам. Ни известный уровень техники, ни заявленное изобретение не должны упоминаться так, чтобы они могли ввести в заблуждение. Это может иметь место, например, когда двусмысленное изложение создает впечатление, что ранее проблема была решена в меньшем объеме, чем в действительности. Справедливые замечания, указанные в параграфе 4.30, допускаются. Относительно изменений или дополнений, касающихся изложения проблемы, см. параграф 20.18.

Краткое описание чертежей

4.08 Если заявка включает чертежи, в описании изобретения должны быть кратко описаны фигуры чертежей, например, следующим образом: «Фиг. 1 – вид сверху кожуха трансформатора; Фиг. 2 – вид кожуха сбоку; Фиг. 3 - вид с торца в направлении стрелки ‘X’ на Фиг.2; Фиг.4 – поперечное сечение по линии AA Фиг.1». Если в описании изобретения приводятся ссылки на элементы на чертежах, то они указываются путем названия элемента и его позиции, т.е. ссылка не может иметь вид «3 соединяется с 5

через 4», а должна быть такой: «резистор 3 соединяется с конденсатором 5 через переключатель 4».

4.09 Описание изобретения и чертежи должны согласовываться друг с другом, особенно в том, что касается номеров позиций и других обозначений (см. параграф 4.28). Однако, если в результате внесения изменений в описание изымаются целые фрагменты, удаление всех ненужных ссылок на чертежах может быть утомительным; в таком случае эксперт не должен строго соблюдать требования в отношении соответствия между ссылочными обозначениями в описании и на чертежах. Обратная ситуация не допустима, т.е. все ссылочные номера или обозначения, используемые в описании или в формуле изобретения, должны быть обязательно проставлены на чертежах.

Лучший вариант осуществления изобретения

Правило 5.1(a)(v)

4.10 В международной заявке раскрывается, по крайней мере, лучший из предполагаемых заявителем вариантов осуществления заявленного изобретения; это делается в виде примеров, если это необходимо, и со ссылками на чертежи, если таковые имеются. Заявителю не нужно указывать, какой из вариантов осуществления или примеров он считает лучшим. Соответствие требованию лучшего варианта осуществления следует оценивать с двух сторон. Во-первых, следует определить, предполагал ли заявитель на момент подачи заявки лучший вариант осуществления изобретения. Это субъективная оценка хода мыслей заявителя на момент подачи заявки. Во-вторых, если заявитель в действительности предполагал лучший вариант осуществления изобретения, следует установить, раскрывает ли письменное описание лучший вариант так, что он может быть осуществлен специалистом в данной области техники. Это объективная оценка, основывающаяся на объеме заявленного изобретения и уровне компетентности в данной области техники. Эксперт должен исходить из того, что лучший вариант в заявке раскрыт, если только нет доказательств обратного. Поэтому возражения по международным заявкам, основывающиеся на отсутствии лучшего варианта, очень редки. В настоящее время существуют большие расхождения в практике Международных органов и Указанных ведомств в отношении требования изложения в заявке лучшего варианта осуществления изобретения. Если национальное законодательство Указанного государства не требует описания лучшего варианта, а удовлетворяется описанием любого варианта (независимо от того, является он лучшим или нет), то отсутствие раскрытия лучшего варианта не имеет последствий в этом государстве.

Структура и функции

4.11 Для полного соответствия требованиям статьи 5 и правила 5.1(a)(iii) и (v) необходимо, чтобы изобретение было описано не только с точки зрения его структуры, но и с точки зрения его функций, если только функции его составных частей не очевидны. В некоторых областях техники (например, вычислительной техники) ясное описание функций может быть намного важнее подробного описания структуры.

Достаточность

4.12 Заявитель обязан при подаче международной заявки представить достаточно полное раскрытие изобретения, то есть такое, которое удовлетворяет требованиям статьи 5 в отношении изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения (см. параграфы 5.43 – 5.53). Если раскрытие является недостаточным, то этот недостаток впоследствии не может быть исправлен путем дополнительных примеров или признаков без нарушения статьи 34(2)(b), согласно которой объем заявки не должен выходить за рамки того, что раскрыто в

первоначально поданной международной заявке (см. параграфы 20.02, 20.10 и последующие). В случаях, когда раскрытие является недостаточным для того, чтобы заявленное изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области, то и формула изобретения может оказаться слишком широкой для того, чтобы быть подкрепленной описанием изобретения и чертежами. Поэтому в данном случае может быть несоответствие как требованию в отношении достаточности согласно данному параграфу, так и требованию в отношении подкрепления формулы изобретения (см. параграфы 5.54 – 5.58).

4.13 Иногда подаются международные заявки, существенным недостатком которых является то, что изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области; в таком случае имеет место невыполнение требований статьи 5, что практически неисправимо. Два примера тому заслуживают особого упоминания:

(a) Первый – когда успешное осуществление изобретения зависит от случая. Это означает, что специалист в данной области техники, следуя рекомендациям по реализации изобретения, обнаруживает, что приписываемые изобретению результаты не воспроизводимы или успешное получение этих результатов достигается совершенно ненадежным путем. Примером могут служить микробиологические процессы, связанные с мутациями. Такие случаи следует отличать от случаев, когда обеспечивается многократная успешная реализация изобретения, даже если это сопровождается рядом неудач, например, как при изготовлении небольших магнитных сердечников или электронных компонентов; последний случай, учитывая, что годные детали могут быть легко отсортированы методом неразрушающего контроля, возражений в отношении статьи 5 не вызывает.

(b) Второй – когда успешное осуществление изобретения заведомо невозможно, потому что это противоречит хорошо известным законам физики. Это касается, например, вечного двигателя (см. параграф 14.06).

Промышленная применимость

Статья 33(1), (4); Правило 5.1(a)(vi)

4.14 Что касается обсуждения промышленной применимости изобретения, см. Главу 14.

Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот

Правило 5.2; Раздел 208; Приложение C Административной инструкции

4.15 Если международная заявка содержит раскрытие любой последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, имеющей десять или более конкретно определенных нуклеотидов или четыре или более конкретно определенных аминокислот, то описание изобретения должно содержать перечень этих последовательностей, представленный как отдельная часть описания в соответствии со стандартом, соответствующим требованиям Приложения C Административной инструкции. Что касается рассмотрения перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, см. параграфы 9.39, 15.12 и 15.14A (стадия поиска) и параграфы 18.17 и 18.18 (стадия экспертизы).

Депонирование биологического материала

Правило 13bis

4.16 Термин «биологический материал» означает материал, содержащий генетическую информацию и способный на самовоспроизводство или воспроизводство в биологической системе. Если заявка относится к биологическому материалу, который для того, чтобы удовлетворить требованиям достаточности раскрытия согласно

статье 5, не может быть иным образом описан в заявке, то при определении соответствия этим требованиям принимается во внимание депонирование такого материала.

4.17 Депонирование считается частью описания изобретения, если требования в отношении достаточности раскрытия в соответствии со статьей 5 иначе не могут быть соблюдены; таким образом, депонирование принимается во внимание при определении соответствия этим требованиям. Поэтому простой ссылки на депонированный материал в заявке может быть недостаточно для замены подробного раскрытия такого материала в заявке в целях соблюдения требований достаточности раскрытия. Следует отметить, однако, что ссылка на депонирование в заявке не предполагает, что депонирование является обязательным или требуется для того, чтобы соответствовать этим требованиям.

4.18 В соответствии с параграфами 4.16 и 4.17 депонирование биологического материала принимается во внимание при определении соответствия требованиям достаточности раскрытия в соответствии со статьей 5. Некоторые Органы также принимают во внимание депонирование биологического материала при определении соответствия требованию статьи 6 в отношении подкрепления формулы описанием изобретения.

Ссылки на депонированные микроорганизмы или другой биологический материал как часть описания изобретения

Правило 13bis.7

4.19 Национальное законодательство некоторых государств требует, чтобы ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал, представленный в соответствии с правилом 13*bis*.3(a), были включены в описание изобретения (см. *Руководство PCT для заявителя*, Приложение L). Если такое государство является Указанным государством и сведения представляются на отдельном листе, например, на бланке PCT/RO/134 (который может быть подготовлен с использованием программного обеспечения PCT-EASY), этот лист должен быть пронумерован как лист описания изобретения, но этот вопрос не рассматривается Международным органом.

Требования к языку листов, содержащих ссылки на депонированные микроорганизмы или другой биологический материал

Статьи 11(1)(ii), 14(4); Правила 29.3, 30

4.20 Листы, содержащие ссылки на депонированные микроорганизмы или другой биологический материал, если они являются частью описания изобретения, должны быть на том же языке, что и описание. Это требование для установления даты международной подачи (статья 11(1)(ii), см. параграф 41 Руководства PCT для Получающего ведомства). Если Международный поисковый орган менее чем через четыре месяца с даты международной подачи обнаружит, что несмотря на то, что дата международной подачи была установлена, эти листы составлены не на том же языке, что и описание изобретения, он уведомляет об этом Получающее ведомство путем использования бланка PCT/ISA/209, и отмечает, что Получающее ведомство должно вынести решение о том, что международная заявка считается изъятой в соответствии со статьей 14(4). Если Получающее ведомство не выносит такое решение в течение четырех месяцев с даты международной подачи, международная заявка не считается изъятой и данный недостаток просто отмечается в письменном сообщении (см. параграф 17.49). Заявитель может затем представить соответствующее исправление

или изменение (если подается требование на проведение международной предварительной экспертизы).

Общие положения

Правило 5.1(b); Раздел 204

4.21 Способ и порядок изложения различных частей описания изобретения должны быть такими, как определено в правиле 5.1(a) и разделе 204 (см. параграф 4.03), за исключением случаев, когда «из-за характера изобретения иной способ или порядок изложения будет способствовать лучшему пониманию и более краткому изложению». Так как ответственность за ясность и полноту описания изобретения лежит на заявителе, эксперт должен исходить из собственного усмотрения в отношении того, нужно ли возражать против предложенного изложения. Некоторое отступление от соблюдения требований правила 5.1(a) допускается, при условии, что описание изобретения ясное и составлено правильно, и что присутствует вся необходимая информация. Например, требования правила 5.1(a)(iii) (см. параграф 4.06) можно не принимать во внимание, если изобретение основано на случайном открытии, практическое применение которого признано полезным, или если изобретение открывает совершенно новую область. Также некоторые технически простые изобретения могут быть вполне понятны при минимальном описании и незначительной ссылке на предшествующий уровень техники.

Правило 10.2

4.22 Описание изобретения должно быть простым и ясным, без чрезмерного употребления технического жаргона. Вообще следует использовать только такие технические термины, обозначения и символы, которые общепринятыв данной области техники. Допускается употребление малоизвестных или специально сформулированных технических терминов при условии их четкого определения и отсутствия общепризнанного эквивалента. Это также может касаться применения иностранных терминов, в отношении которых отсутствует эквивалент на языке международной заявки. Термины с общепринятым значением не должны употребляться в каком-либо другом смысле, чтобы не допустить путаницы. Могут быть обстоятельства, при которых термин может быть вполне законным образом заимствован из аналогичной области техники. Терминология и обозначения должны быть единообразными по всему тексту международной заявки.

4.23 В особых случаях, касающихся изобретений в области вычислительной техники, листинги программ на языках программирования, не могут считаться единственным раскрытием изобретения. Описание изобретения, как и в других областях техники, должно быть в значительной степени составлено на нормальном языке и, если возможно, для лучшего понимания сопровождаться блок-схемами или другими материалами с тем, чтобы изобретение могло быть понято специалистами в данной области техники. Краткие выдержки из программ, написанные на общепринятых языках программирования, могут приниматься, если они служат иллюстрацией к варианту осуществления изобретения.

Правило 10.1(a), (b), (d), (e)

4.24 В том случае, когда упоминаются свойства материала, должны использоваться соответствующие единицы, если имеют место количественные показатели. Если приводится ссылка на опубликованный стандарт (например, стандарт размеров ячеек сит) и такой стандарт приведен как набор начальных букв или аналогичных сокращений, он должен быть адекватно идентифицирован в описании изобретения. Единицы мер и весов должны выражаться в единицах метрической системы, либо, если они представлены в единицах другой системы, дополнительно переводиться в единицы метрической системы. Аналогично температура должна выражаться в градусах по

Цельсию или переводиться также в градусы по Цельсию, если она выражена иным образом. Другие физические величины (т.е. помимо тех, которые прямо выражают длину, массу, время и температуру) должны быть выражены в единицах, признанных в международной практике; например, для электрических единиц должна использоваться система MKSA (метр, килограмм, секунда, ампер) или системы SI (*Système International*). Должны использоваться широко распространенные химические и математические символы, атомные веса и молекулярные формулы, а технические термины, обозначения и символы должны быть «общепринятыми в данной области». В частности, если в области техники, о которой идет речь, существуют какие-либо согласованные международные стандарты, их следует по возможности использовать.

4.25 Использование имен собственных или подобных слов при ссылке на материалы или изделия нежелательно, поскольку такие слова просто указывают на происхождение или на то, относятся ли они к ряду различной продукции. Если такое слово используется, то для соблюдения требований статьи 5, продукция должна в достаточной степени идентифицироваться независимо от использованных слов, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области. Однако, если такие слова стали общепринятыми в международной практике в качестве стандартных описательных терминов и имеют конкретное значение (например, кабель Боудена, пружина Бельвилля), их использование может разрешаться без дополнительной идентификации продукции, к которой они относятся.

4.26 Ссылки на другие документы в международных заявках могут относиться или к предшествующему уровню техники или к части раскрытия изобретения. Если ссылка относится к предшествующему уровню техники, она может содержаться в заявке в том виде, в каком она была подана, или может быть внесена в текст позднее (см. параграф 20.18). Если ссылка относится непосредственно к раскрытию изобретения (например, касается сведений об одном из компонентов заявленного устройства), то если она учитывается в соответствии со статьей 5, она должна содержаться в материалах заявки в том виде, в каком заявка была подана, и ясно идентифицировать документ, о котором идет речь, так, чтобы его можно было легко обнаружить. Если содержание текста документа, о котором идет речь, имеет существенное значение для соблюдения требований статьи 5, этот текст должен быть включен в описание изобретения, поскольку патентное описание должно быть самодостаточным в том, что касается существенных признаков изобретения, т.е. оно должно быть понятно без отсылки к какому-либо другому документу.

4.27 Ссылка в описании изобретения на ранее поданную заявку, которая не была опубликована (т.е. не была опубликована до даты международной подачи), не должна считаться частью раскрытия, если только эта заявка не стала общедоступной на дату или до даты публикации международной заявки. Ссылка на такую заявку, ставшую общедоступной на дату или до даты публикации международной заявки, может быть заменена реальным текстом, на который делается ссылка, и принята во внимание экспертом. Аналогично ссылки на учебники и периодические издания разрешаются при тех же обстоятельствах, если можно доказать, что их содержание было опубликовано до даты международной подачи. В случае, когда какой-либо документ станет общедоступным после даты публикации международной заявки или если он вообще не будет опубликован (например, заявка, изъятая до публикации), эксперт не должен принимать во внимание ссылку на такой документ для целей международной предварительной экспертизы. Однако следует отметить, что такая практика относится только к международной фазе и не препятствует Указанному или Выбранному ведомству применять соответствующее национальное законодательство в отношении содержания раскрытия международной заявки в том виде, в каком она была подана.

Чертежи

Правило 11

4.28 Формальные требования к чертежам изложены в правилах 11.10 - 11.13. Единственный вопрос, который может вызывать трудности, заключается в том, являются ли текстовые надписи на чертежах совершенно необходимыми. В случае электрических схем, блок-схем, схемных диаграмм и технологических схем, идентифицирующие названия для функциональных составляющих сложной системы (например, «память на магнитном сердечнике», «интегратор скорости») могут рассматриваться как необходимые с практической точки зрения, если они нужны для быстрого и четкого толкования схемы. Однако такие элементы часто могут обозначаться одной цифрой или буквой с объяснением ее значения в описании изобретения.

Выражения, не подлежащие употреблению

Правило 9.1(i), (ii)

4.29 Есть четыре категории выражений, которые не должны содержаться в международной заявке. Эти категории определены в правиле 9.1. Примерами выражений, которые входят в первую и вторую категории (противоречащие морали или общественному порядку), являются следующие: подстрекательство к беспорядкам или бунтам; подстрекательство к преступным действиям; пропаганда расовой, религиозной и прочей дискриминации; вульгарные непристойные выражения. Целью правила 9 является запрещение выражений, побуждающих к общественным беспорядкам или бунту или ведущих к преступному или оскорбительному поведению. Это правило используется экспертом крайне редко.

Правило 9.1(iii)

4.30 Среди выражений третьей категории (пренебрежительные высказывания) необходимо различать клеветнические или аналогичные пренебрежительные высказывания, которые недопустимы, и добросовестный отзыв, например, в отношении очевидных или общепризнанных недостатков, а также недостатков, обнаруженных заявителем, который допускается, если он имеет отношение к делу.

Правило 9.1(iv)

4.31 Четвертая категория касается сведений, явно не относящихся к делу. Однако следует отметить, что такие сведения запрещено использовать в соответствии с данным правилом только в том случае, если они «не имеют явного отношения или не вызваны необходимостью», например, если они не имеют отношения к предмету изобретения или к соответствующему уровню техники (см. также параграф A4.05[2] в приложении к данной Главе). Сведения, которые должны быть убраны, могут быть явно не относящимися к делу или не являющимися обязательными уже в первоначальном описании изобретения. Однако это могут быть сведения, которые стали явно не относящимися к делу или не являющимися обязательными только в ходе экспертизы, например, в связи с ограничением числа пунктов формулы изобретения одним из нескольких исходных вариантов.

4.32 Обычно со сведениями, подпадающими под действие правила 9.1, имеют дело Получающее ведомство (см. Руководство PCT для получающего ведомства), Международный поисковый орган (см. параграф 15.35), Орган, назначенный для проведения дополнительного международного поиска (см. параграф 15.88A), или Международное бюро. Заявитель должен быть проинформирован о применяемой категории, в соответствии с которой запрещенные сведения будут убраны.

Приложение к Главе 4

Предшествующий уровень техники

A4.05 В Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении того, нужно ли предлагать заявителю включить в международную заявку ссылки на предшествующий уровень техники. Эти Органы могут руководствоваться изложенными ниже принципами в той мере, в какой они считают это для себя уместным.

A4.05[1] Включение в описание предшествующего уровня техники ссылок на документы, выявленные впоследствии, например, в отчете о поиске, может быть целесообразным при условии, что изменения не выходят за рамки того, что было раскрыто в первоначально поданной международной заявке. Например, если первоначально поданное описание предшествующего уровня техники может создать впечатление, что изобретатель разработал изобретение исходя из каких-то определенных представлений, то из процитированных документов может выясниться, что отдельные этапы или аспекты его разработок уже были известны. Эксперт может предложить включить ссылки на такие документы вместе с кратким изложением соответствующего содержания. Такое включение не должно противоречить статье 34(2)(b) (см. параграфы 20.10-20.19).

A4.05[2] Поскольку предполагается, что читатель обладает специальными техническими знаниями в соответствующей области техники, и поскольку не разрешается вносить изменения, выходящие за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке, эксперт не должен предлагать заявителю вносить в описание что-либо в форме трактата или исследовательского отчета или пояснительного материала, полученное из учебников или других хорошо известных источников. Эксперт также не должен предлагать заявителю представить подробное описание содержания процитированных документов. Достаточно указания причины включения ссылки на документ, если только более подробное описание не является необходимым для полного понимания заявленного изобретения. Не нужно указывать несколько ссылочных документов, относящихся к одному и тому же признаку или аспекту предшествующего уровня техники; следует привести только наиболее целесообразные. С другой стороны, эксперт не должен предлагать заявителю исключить какой-либо необязательный материал, за исключением случаев, когда он чересчур пространный.

Глава 5
Формула изобретения

Общие положения

Статья 3(2)

5.01 Международная заявка должна содержать «один или несколько пунктов формулы изобретения».

Статья 6

5.02 Формула изобретения должна:

(i) «определять объект, на который испрашивается охрана»;

(ii) «быть ясной и краткой»; и

(iii) «полностью подкрепляться описанием изобретения».

5.03 В этой Главе изложены требования к форме и содержанию формулы изобретения, а также то, как следует толковать формулу изобретения для целей оценки новизны и изобретательского уровня изобретений, определяемых пунктами формулы, и для проведения поиска с целью определения уровня техники, релевантного для такой оценки.

Форма и содержание формулы изобретения

Правило 6.3(a)

5.04 Формула изобретения должна характеризоваться «техническими признаками изобретения». Это означает, что формула изобретения не должна содержать выражений, например, коммерческого характера или выражений, отражающих иные, не технические аспекты, но допускается указание цели, если этим облегчается понимание сути изобретения. Необязательно каждый признак должен характеризоваться конструктивными терминами. Поскольку это определяется национальным законодательством, эксперт, как правило, не должен возражать против включения в формулу изобретения функциональных признаков, при условии, что специалисту в данной области легко представить себе средства для выполнения такой функции без изобретательского творчества, или же такие средства полностью раскрыты в данной заявке. Функциональный признак следует рассматривать и оценивать таким же образом, как и любой другой признак, включенный в формулу изобретения, с точки зрения того, что он фактически дает специалисту в данной области в том контексте, в котором он используется. Допускаются пункты формулы на использование изобретения в смысле его технического применения (см. параграф 5.21).

Правило 6.3(b)(ii), (c); Раздел 205

5.05 В соответствии с правилом 6.3(b) пункт формулы изобретения должен состоять из двух частей, «когда это уместно». В первой части указывается назначение объекта изобретения, т.е. общий технический класс устройства, способа и т.д., к которому относится заявленное изобретение, далее излагаются те технические признаки изобретения, «которые необходимы для определения заявленного объекта, но которые в совокупности являются частью предшествующего уровня техники». Из этой формулировки следует, что нужно указывать только те известные из предшествующего уровня техники признаки, которые являются релевантными для изобретения. Например, если изобретение относится к фотоаппарату, а заявленный изобретательский уровень относится только к затвору, в первой части пункта формулы будет достаточно указать: «Фотоаппарат, включающий затвор в фокальной плоскости, содержащий…» (здесь

приводится известная совокупность признаков) и нет необходимости упоминать также другие известные признаки фотоаппарата, такие как линзы и видоискатель. Вторая или «отличительная часть» должна содержать технические признаки, на которые в сочетании с признаками, приведенными в первой части (правило 6.3(b)(i)), испрашивается охрана, т.е. признаки, которыми изобретение дополняет предшествующий уровень техники. Если результаты отчета о поиске или другие дополнительные документы, считающиеся релевантными в соответствии со статьей 33(6), показывают, что какой-либо признак второй части пункта формулы изобретения в совокупности со всеми признаками первой части пункта формулы уже был известен и в этой совокупности имеется тот же эффект, что и совокупность всех признаков заявленного изобретения, эксперт может предложить заявителю перенести такой признак или признаки в первую часть. Однако, если пункт формулы относится к новой совокупности и если разделение признаков этого пункта формулы между ограничительной и отличительной частями может быть сделано несколькими путями без какой-либо неточности, и если разделение признаков, выбранное заявителем, не является некорректным, эксперт не должен предпринимать никаких действий. Если эксперт в первом письменном сообщении предлагает заявителю иное разделение признаков, а заявитель не соглашается с этим предложением, эксперт не должен настаивать на таком разделении, так как способ составления формулы изобретения определяется национальным законодательством Указанных или Выбранных ведомств.

5.06 Заявителю может быть предложено составить формулу изобретения так, как показано выше, в случае, если, например, ясно, что его изобретение состоит в явном усовершенствовании старой совокупности частей или этапов. Однако, как предусмотрено правилом 6, такая форма составления формулы изобретения применяется только в тех случаях, когда это уместно. Характер изобретения может быть таким, что подобная форма формулы окажется неприемлемой, например, потому, что она дает искаженное или вводящее в заблуждение представление об изобретении или предшествующем уровне техники. Примером такого вида изобретений, требующих иной формы представления, являются:

(i) совокупность известных элементов или этапов равной значимости, при этом изобретательский уровень заключается исключительно в самой совокупности;

(ii) модификация известного химического процесса (в отличие от добавления к нему), например, путем исключения из него одного вещества или замены одного вещества другим, и

(iii) комплексная система функционально взаимосвязанных частей, при этом изобретательский уровень заключается в изменении некоторых таких частей или их взаимосвязей.

5.07 В примерах (i) и (ii) формула изобретения, составленная из двух частей в соответствии с правилом 6.3(b), может оказаться искусственной и неуместной, тогда как в примере (iii) такая форма может привести к чрезмерно длинному и запутанному пункту формулы. Другим примером, когда формула изобретения, состоящая из двух частей, как это предусмотрено правилом 6.3(b), может иногда быть нецелесообразной, является изобретение, представляющее собой новое химическое соединение или группу соединений, которые не подпадают под известный класс. Возможно, могут иметь место и другие случаи, когда следует излагать пункт формулы изобретения по-другому.

5.08 При определении того, следует ли заявителю предлагать представить формулу изобретения в виде двух частей в соответствии с правилом 6.3(b), важно оценить, является ли такая форма «уместной». В связи с этим следует иметь в виду, что целью такого составления пунктов формулы является предоставление пользователю

возможности четко видеть, какие признаки, необходимые для определения заявленного объекта, являются в совокупности частью предшествующего уровня техники. Если это ясно из предшествующего уровня техники, приведенного в описании изобретения, как того требует правило 5.1(a)(ii), то вполне уместно представить пункт формулы изобретения в форме, иной, чем та, которая предусмотрена правилом 6.3(b).

Правило 11.10(a), (b), (c)

5.09 Формула изобретения, а также описание, «могут содержать химические или математические формулы», но не чертежи. «Любая формула изобретения может содержать таблицы лишь в том случае, когда целесообразность их пользования вытекает из ее существа». Принимая во внимание использование слова «целесообразность», эксперт не должен возражать против использования таблиц в формуле изобретения, если такая форма удобна.

Правило 6.2(a)

5.10 Пункты формулы изобретения не должны содержать отсылок на описание и чертежи в отношении технических признаков изобретения, «за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо». В частности, они не должны содержать отсылок типа «как описано в части……описания изобретения» или «как показано на Фиг. 2 чертежей». Следует отметить четкую формулировку оговорки, касающейся исключения. В определенных случаях заявителю нужно предложить показать, что отсылки на описание изобретения или чертежи являются «абсолютно необходимыми». Примером исключения является объект изобретения, который в том виде, как он заявлен, имеет несколько специфическую форму, которая показана на чертежах, но которая не может быть выражена словами или простыми математическими формулами. Другим особым случаем является изобретение, относящееся к химическим продуктам, признаки которых могут быть охарактеризованы только посредством графиков или диаграмм.

Правило 6.2(b)

5.11 Если международная заявка содержит чертежи, предпочтительно, чтобы технические признаки, упомянутые в формуле изобретения, сопровождались относящимися к этим признакам ссылочными обозначениями. В случае использования ссылочных обозначений они, предпочтительно, заключаются в скобки после указания признаков в формуле. Это должно быть сделано в обеих частях формулы, имеющей предпочтительную форму согласно правилу 6.3(b). Такие ссылочные обозначения не ограничивают объем охраны, обеспечиваемый формулой изобретения, а служат только для облегчения понимания заявляемого объекта изобретения.

Виды пунктов формулы изобретения

Категории

Правило 13; Раздел 206; Приложение B Административной инструкции

5.12 Существуют два основных вида формул изобретения, а именно: формулы, относящиеся к физической сущности (продукт, устройство), и формулы, относящиеся к деятельности (способ, применение). Первый основной вид формул («на продукт») включает вещество или композицию (например, химическое соединение или смесь соединений), а также любую физическую сущность (например, предмет, изделие, устройство, машину или систему взаимодействующих устройств), которые производятся человеком с использованием техники. Примерами являются «управляющий механизм со встроенной цепью обратной связи…», «тканая одежда, содержащая…», «инсектицид, состоящий из X, Y, Z» или «система связи, включающая несколько принимающих и передающих станций». Второй основной вид формул («на способ»)

применим ко всем видам деятельности, в которых подразумевается использование какого-либо материального продукта для реализации осуществляемого процесса; деятельность может распространяться на материальные продукты, энергию, другие способы (как в способе контроля) или живые существа (см. параграфы 9.04 - 9.15, которые относятся к объектам, которые могут исключаться из международного поиска или международной предварительной экспертизы).

5.13 Следует отметить, что пункты формулы изобретения, сформулированные иначе, могут в действительности подпадать под ту же категорию и иметь тот же объем притязаний. Например, пункт формулы, относящийся к «системе», и пункт формулы, относящийся к «устройству», могут оба подпадать под категорию «устройство». Также необходимо отметить, что разрешается включать в одну и ту же международную заявку пункты формулы, относящиеся к указанным разным категориям, при условии, что они удовлетворяют требованию правила 13.1 (см. Главу 10). Эксперт должен иметь в виду, что наличие таких разных пунктов может помочь заявителю получить в дальнейшем полную охрану своего изобретения во всех Указанных/Выбранных государствах, так как вопросы нарушения патента рассматриваются в соответствии с национальным законодательством. Следовательно, хотя эксперт и должен обращать внимание на ненужное увеличение числа независимых пунктов формулы изобретения (см. параграф 5.42), он не должен придерживаться слишком теоретического или строгого подхода к наличию нескольких пунктов формулы, сформулированных по-разному, но имеющих схожий эффект.

5.14 Согласно правилу 13.3 «определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте». Это означает, что, хотя эксперт должен возражать против ненужного увеличения числа независимых пунктов формулы изобретения, он не должен выдвигать возражений против двух или более независимых пунктов формулы одной и той же категории при условии, что достигается общий изобретательский замысел и что пункты формулы в целом удовлетворяют требованию статьи 6 в том, что они должны быть «краткими» (см. параграф 5.42). Применяя этот принцип, эксперт должен обращать внимание на замечания, сделанные в параграфе 5.13, в отношении пунктов формулы со схожим объемом притязаний. Есть, однако, ситуации, в которых бывает невозможно охватить объект изобретения одним независимым пунктом формулы определенной категории, например, (1) если изобретение относится к усовершенствованию двух отдельных, но взаимосвязанных изделий, которые могут продаваться по отдельности, таких как электрическая розетка и вилка или передатчик и приемник; (2) если изобретение касается электрических цепей мостиковых выпрямителей, может возникнуть необходимость включить отдельные независимые пункты формулы для однофазных или многофазных устройств с такими цепями, так как число цепей, необходимых для одной фазы, различно в этих устройствах; (3) если изобретение касается группы новых химических соединений и существует несколько способов получения таких соединений.

Независимые и зависимые пункты формулы изобретения

Правило 13.4

5.15 Все международные заявки содержат один или несколько независимых пунктов формулы изобретения, характеризующих существенные признаки изобретения. Любой такой пункт может сопровождаться одним или более пунктами, касающимися частных случаев данного изобретения. Очевидно, что любой пункт формулы, относящийся к частному случаю изобретения, также должен включать существенные признаки изобретения и, следовательно, все признаки по меньшей мере одного независимого пункта формулы изобретения. Частные случаи следует толковать широко, как означающие любое более специфическое определение или варианты осуществления изобретения, особо отличающиеся от тех, которые изложены в основном пункте или пунктах формулы. Следует отметить, что с учетом положений правила 13.1 разрешается включать разумное количество зависимых пунктов формулы, раскрывающих частные случаи изобретения, заявленного в независимом пункте формулы изобретения, даже если признаки любого зависимого пункта формулы могут сами по себе рассматриваться в качестве самостоятельного изобретения.

Правила 6.4(a), (b), 66.2(a)

5.16 Любой зависимый пункт формулы изобретения должен включать ссылку на тот пункт, на который он ссылается, и должен истолковываться как включающий все признаки, содержащиеся в том пункте, к которому он относится. Пункт формулы изобретения, содержащий множественную зависимость, включает все признаки, содержащиеся в конкретном пункте, в отношении которого он рассматривается. Дальнейшие указания в отношении пунктов, содержащих множественную зависимость, см. в приложении к данной Главе и в параграфе 9.41.

Правило 6.4(c)

5.17 Все зависимые пункты формулы изобретения, ссылающиеся на предшествующие пункты, должны группироваться вместе, насколько это возможно и наиболее целесообразным образом. Они должны располагаться так, чтобы можно было легко определить связь между имеющими отношение друг к другу пунктами и легко истолковать их значение. Эксперт должен предложить заявителю представить соответствующие изменения, если расположение пунктов формулы таково, что создается неясность в определении объекта, охрана которого испрашивается.

5.18 Пункт формулы изобретения, будь то независимый или зависимый, может содержать альтернативы при условии, что эти альтернативы носят схожий характер и являются взаимозаменяемыми, а также что количество и представление альтернатив в одном пункте не делает этот пункт неясным или трудным для толкования (см. также параграфы 10.09 и 10.17).

5.19 Пункт формулы изобретения может содержать ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым, как определено в правиле 6.4. Одним из примеров этого является пункт, ссылающийся на пункт другой категории (например, «Устройство для осуществления способа по пункту 1…» или «Способ получения продукта по пункту 1…»). Подобным образом, в случае примера с вилкой и розеткой, пункт, относящийся к одной части, ссылающейся на другую взаимодействующую часть, например, «вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1…», не является зависимым пунктом, так как он не содержит признаков предшествующего пункта, от которого он зависит, скорее, он имеет только функциональную связь с этим предшествующим пунктом.

Толкование пунктов формулы изобретения

Статья 6

5.20 Пункты формулы изобретения должны толковаться одинаково как для целей поиска, так и для целей экспертизы. При чтении каждого пункта формулы изобретения словам должно придаваться то предметное содержание и отнесенность, которые являются обычными для специалиста в данной области техники, за исключением отдельных случаев, когда в описании изобретения этим словам придается иное особое значение посредством точного определения или иным способом. Что касается дальнейших разъяснений в отношении толкования формулы, см. приложение к данной Главе.

Формула на «применение»

5.21 Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который *на первый взгляд* является таким же, как вещество или композиция, заявленная в пункте формулы изобретения, но которая существует в форме, не пригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он в действительности является пригодным для заявленного применения, хотя никогда и не был описан с точки зрения такого применения, то он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и/или диагностических методах, например, представленный как «вещество или композиция X» с последующим указанием применения, например, «…для использования в качестве лекарства», «…в качестве антибактериального агента» или «…для лечения заболевания Y», будет считаться ограниченным веществом или композицией при представлении на применение (см. также параграф 5.22). Что касается подробностей в отношении формулы на применение и случаев, когда Орган может считать пункт формулы на «применение» эквивалентом пункта на «способ», см. приложение к данной Главе.

Преамбула

5.22 Влияние преамбулы на оценку признаков пункта формулы изобретения для целей поиска и экспертизы должно определяться в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. В ходе поиска и экспертизы утверждения в преамбуле, излагающие цель или назначение заявленного изобретения, должны оцениваться для того, чтобы определить, приводит ли указанная цель или назначение к конструктивным различиям (или, в случае формулы на способ, к различиям в этапах способа) между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники. Если это так, вышеуказанные утверждения служат для ограничения притязаний. В формуле изобретения, состоящей из двух частей согласно правилу 6.3 (b), преамбула считается ограничением объема притязаний.

5.23 Если пункт формулы изобретения начинается со слов «Устройство для осуществления способа и т.д. ….», он должен толковаться как означающий просто устройство, пригодное для осуществления способа. Устройство же, которое обладает всеми признаками, приведенными в пункте формулы изобретения, но которое не пригодно для заявленной цели или которое требует модификации для того, чтобы его можно было использовать именно таким образом, обычно не должно считаться входящим в объем притязаний. Например, пункт формулы относится к машине для резки мяса и содержит признаки устройства. Формулировка «машина для резки мяса» характеризует только функцию устройства (а именно – для резки мяса) без каких-либо позитивных конструктивных признаков. Такой формулировке не должно придаваться

значение при оценке новизны и изобретательского уровня, если известная из предшествующего уровня техники машина для резки могла быть использована для резки мяса. В этом случае слова «для резки мяса» должны трактоваться просто как признак машины, пригодной для резки мяса. Нужно определить предшествующий уровень техники для того чтобы знать, является ли машина для резки по своей сути пригодной для резки мяса, указано ли в описании машины, известной из предшествующего уровня техники, какие материалы подвергаются резке. Аналогичным образом рассматривается и пункт формулы на продукт для конкретного применения. Например, если пункт формулы относится к «форме для жидкой стали», это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не входит в объем притязаний. Подобным образом пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен трактоваться как означающий вещество или композицию, фактически пригодную для заявленного применения; известный продукт, который *сам по себе* такой же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы изобретения, но который существует в форме, которая делает его непригодным для заявленного использования, не лишает этот пункт новизны.

Формула изобретения открытого и закрытого типа

5.24 При оценке новизны и изобретательского уровня эксперт должен учитывать, какой тип переходного словосочетания – «состоящий из», «содержащий», «отличающийся тем, что» или «состоящий в основном из» - использован в пунктах формулы изобретения. Объект поиска зависит от типа используемого переходного словосочетания.

(a) Если пункт формулы изобретения составлен с использованием «закрытого» типа переходного словосочетания, он не может считаться включающим продукты или способы, которые содержат конструктивные элементы или операции способа иные, чем приведенные в пункте формулы. Например, если в пункте формулы указан «продукт, состоящий только из A, B и C», он не может толковаться как охватывающий предшествующий уровень техники, раскрывающий продукт, имеющий A, B, C и D или другие дополнительные признаки или элементы, и являющийся новым по сравнению с предшествующим уровнем техники. Словосочетание «состоящий из» может толковаться некоторыми Органами как «закрытый» тип переходного словосочетания, однако другие Органы считают это выражение эквивалентом словосочетания «состоящий в основном из» (см. пункт (c), ниже).

(b) Если пункт формулы изобретения составлен с использованием «открытого» типа переходного словосочетания, он может толковаться как охватывающий продукты или способы, которые содержат не приведенные элементы или операции, соответственно. Например, если в пункте формулы указан «продукт, содержащий A, B и C», он может толковаться как включающий в себя предшествующий уровень техники, в котором раскрыт продукт, имеющий A, B, C и D или любой другой дополнительный признак или элемент, и не являющийся новым по сравнению с предшествующим уровнем техники.

(c) Если пункт формулы изобретения составлен с использованием выражения «состоящий в основном из» в качестве переходного словосочетания, то этот пункт формулы занимает промежуточное положение между формулой закрытого типа, написанной в закрытом формате, и формулой полностью открытого типа. Переходное словосочетание «состоящий в основном из» ограничивает объем притязаний конкретными материалами или операциями «и теми, которые существенно не влияют

на основные и новые свойства» заявленного изобретения. Для целей поиска и экспертизы при отсутствии ясного указания в описании или формуле изобретения на то, что в действительности составляет основные и новые свойства, словосочетание «состоящий в основном из» должно толковаться как эквивалент выражения открытого типа (например, «содержащий»).

Формула на «средство плюс функция»

5.25 Если признак в пункте формулы изобретения определяет средства или операцию в терминах их функции или свойств без конкретизации конструкции, материала или действия, такой признак должен толковаться как определяющий любую конструкцию, материал или действие, способные осуществить эту функцию или имеющие эти свойства, если только эти средства не конкретизированы дополнительно в формуле изобретения. Если средства конкретизированы, пункт формулы должен толковаться как включающий эти дополнительные конкретные признаки. Например, если представлен пункт формулы на клапан для ограничения потока жидкости, он должен толковаться экспертом как включающий приведенные далее конкретные признаки клапана, а не как любые средства для ограничения потока жидкости. Другим примером является пункт формулы, направленный на «строительный материал, включающий слой, который изолирует тепло». Данный пункт должен толковаться как строительный материал, включающий в себя любой «продукт», являющийся «слоем, который изолирует тепло». Следует отметить, что вопросы о том, является ли формула на средство плюс функция ясной и краткой и является ли раскрытие изобретения достаточным для специалиста в данной области, должны рассматриваться отдельно.

Формула на «продукт, полученный способом»

5.26 Если пункт формулы изобретения определяет продукт исходя из способа, с помощью которого данный продукт получают, формула в целом направлена на продукт. Такой пункт формулы не удовлетворяет требованию новизны, если продукт, известный из предшествующего уровня техники, даже если он получен нераскрытым способом, представляется по существу таким же или неотличимым от заявленного изобретения. Что касается подробностей в отношении формулы на продукт, полученный способом, см. приложение к данной Главе.

5.27 Если продукт может быть определен только через операции способа, с помощью которого его получают, или если способ изготовления может придать конечному продукту какие-либо отличия, эксперт должен при определении предмета поиска и при оценке патентоспособности учитывать операции способа. Например, в формуле изобретения приведена «панель с двухслойной структурой, изготавливаемая путем сварки железной и никелевой субпанелей». В этом случае процесс «сварки» должен быть учтен экспертом при определении предмета поиска и при оценке патентоспособности, поскольку процесс сварки придает конечному продукту физические свойства, отличные от тех, которые придаются иными, чем сварка, способами, т.е. продукт может быть определен только операциями способа. Новизна такого пункта формулы не ставится под сомнение, если только идентичная панель с двухслойной структурой, изготовленная путем сварки, не обнаружена в предшествующем уровне техники.

Признаки продукта и устройства в формуле на способ

5.28 Признаки продукта и устройства в формуле на способ должны приниматься во внимание для целей поиска и экспертизы. О влиянии преамбулы на толкование формулы изобретения см. параграф 5.22.

Несоответствие между пунктами формулы изобретения и описанием изобретения

5.29 Если существует серьезное несоответствие между пунктами формулы и описанием изобретения, заявителю следует предложить внести изменения для исправления недостатка. Например, в описании изобретения может быть указано или может подразумеваться, что определенный технический признак, не упомянутый в формуле изобретения, является существенным для реализации изобретения. В этом случае эксперт должен предложить заявителю изменить формулу, включив этот признак. Однако, если заявитель в своем ответе сможет представить убедительные аргументы, что специалисту в данной области должно быть ясно, что в описании неправильно указано на существенность данного признака, то вместо этого заявителю следует предложить изменить описание изобретения. Другая форма несоответствия касается ситуации, когда описание и чертежи включают один или несколько вариантов осуществления изобретения, которые представляются выходящими за рамки сущности изобретения, изложенной в формуле (например, в формуле изобретения описывается электрическая схема с использованием электронных ламп, а в одном из вариантов осуществления в качестве альтернативы используются полупроводники). В таком случае заявителю следует предложить внести изменения в формулу или описание изобретения и чертежи, чтобы устранить несоответствие и избежать возможной неопределенности, которая может возникнуть позднее в отношении толкования формулы. Однако несоответствия, не вызывающие сомнений в отношении смысла пунктов формулы изобретения, могут не приниматься во внимание.

5.30 Утверждения общего характера в описании изобретения, которые подразумевают, что объем охраны может быть неясным и нечетко определенным образом расширен, должны рассматриваться как не соответствующие статье 6. В частности, следует возражать против любого утверждения, относящегося к расширению объема охраны за счет охвата «сущности» изобретения. Если пункты формулы направлены только на совокупность признаков, любое утверждение в описании изобретения, подразумевающее, что охрана испрашивается не только на совокупность в целом, но и на отдельные признаки или их отдельные комбинации, также должно вызывать возражения.

Ясность

Статья 6

5.31 Требование ясности применяется как к отдельным пунктам формулы изобретения, так и к формуле в целом. Ясность пунктов формулы имеет большое значение для составления мнения о том, является ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применимым, с учетом их функции в определении объекта, на который испрашивается охрана. Поэтому значение терминов, используемых в каждом пункте формулы изобретения, должно быть, насколько это возможно, ясно специалисту в данной области из формулировки самого пункта формулы (см. также параграф 5.20).

5.32 Каждый пункт формулы должен определять объем изобретения, на который испрашивается охрана, с разумной степенью ясности. Ясность изложения формулы должна анализироваться в свете конкретного раскрытия сущности заявки, предшествующего уровня техники и толкования формулы изобретения специалистом в данной области на момент создания изобретения. Если специалист в данной области может определить границы заявленного изобретения с разумной степенью ясности, то формула изобретения соответствует требованию ясности. Широта пункта формулы не должна отождествляться с отсутствием ясности. Если объем притязаний, охватываемый формулой, ясен, и если заявитель иным образом не показал, что он

хочет, чтобы объем изобретения отличался от того, что определено в формуле, то формула изобретения соответствует требованию ясности.

5.33 В независимом пункте формулы должны быть ясно раскрыты все существенные признаки, необходимые для определения изобретения, за исключением случаев, когда такие признаки выражены родовыми терминами, например в пункте формулы на «велосипед» не требуется упоминания о наличии колес. Если пункт формулы относится к способу получения продукта по данному изобретению, то заявленный способ должен быть таким, что осуществляя его так, как представляется разумным специалисту в данной области, в итоге будет получен именно этот конкретный продукт; в противном случае будет иметь место внутреннее противоречие и, следовательно, отсутствие ясности в формуле изобретения. В случае формулы на продукт, если продукт хорошо известен и изобретение заключается в некотором изменении продукта, то будет достаточно, если в пункте формулы продукт будет ясно определен и будет указано, что было изменено и каким образом. Такой же подход применяется к пунктам формулы на устройство.

Ясность относительных терминов

5.34 Пункт формулы изобретения, содержащий неопределенные или двусмысленные формулировки, которые оставляют сомнения относительно объема признака, должен быть отклонен из-за отсутствия ясности. В пункте формулы не должны использоваться относительные или им подобные термины, такие, как «тонкий», «широкий» или «сильный», если только такой термин не имеет общепризнанного значения в данной области техники, например, «высокочастотный» в отношении усилителя, и именно это значение подразумевалось. Если в пункте формулы содержится термин степени, эксперт должен определить, может ли специалист в данной области техники быть осведомлен о значении этого термина либо из раскрытия стандарта для измерения этой степени в описании изобретения, либо с учетом предшествующего и существующего уровня техники. Может оказаться целесообразным предложить заявителю уточнить или исключить термин, если это можно сделать, не выходя за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке, и нарушения статьи 19(2) или 34(2)(b). Заявитель не может использовать неясный термин как признак, отличающий заявленное изобретение от предшествующего уровня техники.

5.35 Область, определяемая формулой, должна быть настолько точной, насколько позволяет изобретение. Как правило, пункты формулы изобретения, направленные на определение изобретения или какого-либо его признака по результату, который будет достигнут, должны отклоняться как неясные. Следует также выдвигать возражение в связи с отсутствием подкрепления описанием изобретения, если заявленный объем шире, чем это следует из описания. Однако не должно возникать возражений, если изобретение может быть описано только такими терминами или если результат может достигаться без чрезмерного экспериментирования (см. параграф 5.46), например, путем непосредственного и положительного подтверждения результатами испытаний или методами, адекватно раскрытыми в описании и не предусматривающими ничего иного, кроме метода проб и ошибок. Например, изобретение может относиться к пепельнице, в которой дымящийся окурок гасится автоматически благодаря форме и относительным размерам пепельницы. При этом форма и размеры могут настолько различаться, что это трудно определить, но при этом обеспечивается получение желательного эффекта. Если в пункте формулы изобретения конструкция и форма пепельницы описаны настолько ясно, насколько это возможно, указанные в нем относительные размеры могут определяться путем отсылки на достигаемый результат и не вызывать возражения в связи с отсутствием ясности, при условии, что в описании изобретения приведены надлежащие сведения, позволяющие определить необходимые размеры путем стандартных испытаний.

5.36 Если изобретение относится к продукту, оно может определяться в пункте формулы различным способом, например, посредством химической формулы, или как продукт, полученный способом, или его параметрами. Определение продукта исключительно его параметрами может быть целесообразным в тех случаях, когда изобретение не может быть надлежащим образом охарактеризовано иначе, при условии, что эти параметры можно четко и достоверно установить с помощью указаний в описании изобретения, или посредством общепризнанных в данной области техники объективных методик. Такой же подход применяется и к определяемому параметрами признаку, относящемуся к способу. Такая ситуация может возникнуть в случае макромолекулярных цепочек. Ситуации, когда применяются неизвестные из уровня техники параметры, либо когда для измерения параметров применяется недоступное устройство, могут отклоняться на основании отсутствия ясности. Эксперт должен иметь в виду, что заявители могут использовать необычные параметры, чтобы скрыть отсутствие новизны (см. параграф 12.04).

5.37 Если в пункте формулы на устройство или продукт делается попытка определить изобретение ссылкой на признаки использования, для которого устройство или продукт предназначены, то это может приводить к отсутствию ясности. В частности, такая ситуация имеет место в случае, когда пункт формулы определяет не только сам продукт, но и раскрывает его взаимосвязь со вторым продуктом, который не является частью заявленного изобретения (например, головка цилиндра двигателя, если головка цилиндра определяется признаками присоединения к двигателю). Такой пункт формулы должен либо содержать ясное определение отдельного заявляемого продукта путем надлежащей формулировки этого пункта (например, путем замены слова «соединяемый» на «соединенный»), либо характеризовать комбинацию первого и второго продуктов (например, «двигатель с головкой цилиндра» или «двигатель, содержащий головку цилиндра»). Может также допускаться определение размеров и/или формы первого продукта в независимом пункте формулы изобретения общей ссылкой на размеры и/или соответствующую форму второго продукта, не являющегося частью заявленного первого продукта, но связанного с ним посредством использования (например, в случае крепежного кронштейна для номерного знака транспортного средства, если определены рамка и фиксирующие элементы в отношении внешнего размера номерного знака).

5.38 Особое внимание требуется при использовании термина «около» или схожих терминов, таких как «приблизительно». Такой термин может применяться, например, для какой-либо конкретной величины (например, «около 200°C») или для диапазона (например, «от примерно X до примерно Y»). В каждом таком случае эксперт должен оценить, является ли значение достаточно ясным, исходя из текста заявки в целом. Более того, если такие слова, как «около», препятствуют установлению однозначного различия между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники, эксперт может выдвигать возражение в связи с отсутствием новизны или изобретательского уровня.

Ясность других терминов

5.39 Товарные знаки и сходные выражения характеризуют коммерческое происхождение товаров, а не их свойства (которые могут изменяться время от времени), относящиеся к изобретению. Поэтому эксперт должен предложить заявителю убрать товарные знаки и подобные выражения из формулы изобретения, за исключением случаев, когда без них нельзя обойтись; они могут быть оставлены в порядке исключения, если они общепризнаны как имеющие точное значение (см. также параграф 5.34).

5.40 Следует осторожно относиться к выражениям типа «предпочтительно», «например», «такой, как» или «в особенности», так как они могут внести неопределенность. Эксперт должен рассматривать такие выражения как не влияющие на объем притязаний; т.е. признак, следующий за таким выражением, считается необязательным.

5.41 Как правило, объект охраны характеризуется позитивными признаками. Однако объем испрашиваемой охраны может быть ограничен посредством дискламации (указания неохраняемых элементов) и негативного ограничения (негативных признаков), другими словами, элемент, ясно определенный техническими признаками, может быть исключен из испрашиваемой охраны, например, для того, чтобы обеспечить соответствие требованию новизны. Формула изобретения может также включать негативное ограничение или формулировку, которая определяет объект, отсутствующий в заявленном изобретении (например, «в котором композиция не содержит воды»). В негативном ограничении как таковом нет ничего двусмысленного или неясного. Негативное ограничение делает пункт формулы неясным, если имеет место попытка заявить изобретение путем исключения того, что заявитель не изобрел, вместо того, чтобы ясно и кратко указать на то, что он изобрел. Пункт формулы изобретения, содержащий ограничение «указанный гомополимер, не содержащий белков, смол и сахаров, присутствующих в натуральной резине из гевеи», приведенное для того, чтобы исключить признаки продукта, известного из предшествующего уровня техники, считается ясным, если ясным является каждый перечисленный признак. Негативное ограничение «неспособный к образованию красителя с указанным окисленным проявляющим веществом» ясен, поскольку ясны границы испрашиваемой патентной охраны. Если альтернативные признаки позитивно перечислены в описании изобретения, они могут быть явно исключены из формулы. Простое отсутствие позитивного перечисления не является основой для исключения.

Краткость, количество пунктов формулы изобретения

Правило 6.1(а)

5.42 Требование краткости формулы изобретения относится как к формуле в целом, так и к отдельным пунктам. Например, излишнее повторение слов или излишнее число тривиальных пунктов формулы может считаться несоответствующим этому требованию. Дальнейшие разъяснения, касающиеся определения «краткости» формулы изобретения, см. в приложении к данной Главе.

Подкрепление описанием изобретения

Статья 6

5.43 Пункты формулы изобретения «должны полностью подкрепляться описанием изобретения». Это означает, что в описании должна быть основа для объекта каждого из пунктов формулы и что объем притязаний не должен быть шире объема, обоснованного в описании и чертежах.

5.44 Как правило, пункт формулы изобретения считается подкрепленным описанием, если нет достаточно обоснованных причин, что бывает в исключительных случаях, для того, чтобы предположить, что специалист в данной области не сможет на основе информации, приведенной в первоначально поданной заявке, расширить конкретную концепцию, приведенную в описании изобретения, на всю заявленную область путем стандартных методов экспериментальной проверки или анализа. Подкрепление описанием должно, однако, относиться к признакам заявленного изобретения; утверждения или заявления в неопределенной форме, не имеющие технического или иного относящегося к делу содержания, не обеспечивают необходимой основы.

Эксперту следует выдвигать возражение в связи с отсутствием подкрепления описанием изобретения только в том случае, если у него есть на то достаточно обоснованные причины. Если возражение выдвинуто, причины, если это возможно, должны быть конкретно подкреплены опубликованным документом.

Ясное и полное раскрытие заявленного изобретения

Статья 5

5.45 Объект каждого пункта формулы изобретения должен подкрепляться описанием изобретения и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области». Раскрытие заявленного изобретения считается достаточно ясным и полным, если оно предоставляет информацию, достаточную для того, чтобы специалист в данной области на дату международной подачи мог осуществить изобретение без необходимости проведения излишних экспериментов.

5.46 Раскрытие ориентировано на специалиста в данной области техники (см. параграф 13.11). Считается что этот специалист, если это необходимо, использует имеющиеся у него общие знания для того, чтобы пополнить информацию, содержащуюся в заявке. Раскрытие должно быть достаточным для реализации изобретения на основе знаний специалиста в данной области на дату международной подачи, а не на дату проведения поиска и экспертизы. Хотя допустимо разумное число проб и ошибок, специалист в данной области должен быть способен на основе раскрытия заявленного изобретения и общих знаний осуществить изобретение без необходимости «излишних экспериментов». Особенно это применимо в отношении неисследованной области техники.

5.47 Факторы, которые следует учитывать при определении необходимости излишних экспериментов для осуществления заявленного изобретения, включают:

(i) объем охраны, обеспечиваемой формулой изобретения;

(ii) сущность изобретения;

(iii) общие знания специалиста в данной области техники;

(iv) уровень предсказуемости в данной области техники;

(v) количество разъяснений, представленных в заявке, включая ссылки на предшествующий уровень техники; и

(vi) количество экспериментов, требуемых для осуществления заявленного изобретения на основе раскрытия.

5.48 Объем охраны, обеспечиваемой формулой изобретения, является важным для определения необходимости излишних экспериментов, поскольку специалист в данной области должен быть способен осуществить весь объем заявленного изобретения. Например, заявитель не имеет права притязать на весь объем изобретения, если заявка раскрывает осуществление только части заявленного изобретения. Однако даже в непредсказуемых областях техники нет необходимости представлять примеры, охватывающие каждый возможный вариант, входящий в объем притязаний. Если специалист в данной области может осуществить заявленное изобретение без необходимости излишних экспериментов, то достаточно наличия типичных примеров с разъяснениями того, как они могут применяться в отношении объема притязаний в целом.

5.49 Объект, к которому относится заявленное изобретение, является важным для определения уровня общих знаний специалиста в данной области техники и соответствующего уровня техники. Например, если выбор значений каких-либо параметров является стандартной практикой для специалиста в данной области техники, такой выбор не должен считаться требующим проведения излишних экспериментов.

5.50 «Количество разъяснений, представленных в заявке», относится к информации, которая в явной или неявной форме содержится в описании изобретения, формуле изобретения и чертежах, включая рабочие примеры и ссылки на другие заявки или документы. Чем больше специалисту в данной области известно из предшествующего уровня техники о сущности изобретения и чем более предсказуемой является данная область, тем меньше информации, необходимой для осуществления заявленного изобретения, требуется включать в саму заявку. Например, данная область является предсказуемой, если специалист в данной области может предвидеть эффект от какого-либо признака заявленного изобретения.

5.51 Кроме времени и затрат, необходимых для осуществления экспериментов, следует также учитывать характер экспериментов, например, представляют ли они собой стандартную процедуру или выходят за рамки установившейся практики.

Достаточность, соответствующая формуле изобретения

5.52 Большинство пунктов формулы изобретения представляют собой обобщение одного или нескольких конкретных примеров. Степень допустимого обобщения является вопросом, который эксперт должен решать в каждом конкретном случае с учетом соответствующего предшествующего уровня техники. Допустимым пунктом формулы является пункт, который не настолько широк, чтобы выходить за рамки изобретения, и не настолько узок, чтобы лишать заявителя заслуженного вознаграждения за раскрытие изобретения. Очевидные модификации и применения эквивалентов того, что описано заявителем, не должно вызывать вопросов. В частности, если есть основания считать, что все варианты, охватываемые пунктами формулы изобретения, обладают такими свойствами или могут применяться так, как заявитель указывает в описании изобретения, то можно полагать, что формула изобретения составлена заявителем соответствующим образом.

5.53 Пункт формулы в обобщенной (родовой) форме, т.е. относящийся к целому классу, например, материалов или машин, может допускаться даже в широком объеме, если он хорошо подкреплен описанием изобретения и нет оснований считать, что изобретение невозможно осуществить в отношении всей заявленной области. Если представленная информация является недостаточной для того, чтобы специалист в данной области техники мог расширить концепцию, изложенную в описании изобретения, на части заявленной области, которые явным образом не охарактеризованы с помощью стандартных методов эксперимента или анализа, эксперт должен предложить заявителю в соответствующем ответе доказать, что изобретение действительно может быть осуществлено на основе представленной информации относительно всей заявленной области, либо ограничить пункт формулы в соответствии с описанием изобретения. Примером этого может быть пункт формулы на определенный способ обработки «формованного изделия из синтетической смолы» для получения определенных изменений физических характеристик. Если все описанные примеры относятся к термопластичным смолам и указанный способ таков, что представляется неприемлемым для термореактивных смол, то может потребоваться ограничение формулы изобретения термопластичными смолами для выполнения требования достаточности.

Связь формулы изобретения с раскрытием

5.54 Заявленное изобретение должно полностью подкрепляться описанием изобретения и чертежами, показывая таким образом, что заявитель притязает только на тот объект, который он разработал и описал на дату международной подачи.

5.55 Пункты формулы не соответствуют описанию изобретения и чертежам, если после ознакомления с заявкой заявленное изобретение все еще не находится в распоряжении специалиста в данной области из-за отсутствия в пункте формулы признака, существенного для функционирования изобретения. Например, рассмотрим пункт формулы, относящийся к усовершенствованным композициям жидкого топлива, имеющим заданное свойство. Описанием подкреплен один способ получения жидкого топлива, обладающего таким свойством за счет присутствия определенного количества некой присадки. Никакие другие способы получения жидкого топлива с нужным свойством не раскрываются. Если в пункте формулы присадка не упоминается, такой пункт формулы не полностью подкрепляется описанием изобретения. Другой пример относится к пункту формулы, который не согласуется с раскрытием, например, из-за несоответствия между признаками, приведенными в формуле и описании изобретения. Еще один пример касается ситуации, когда, с учетом описания и чертежей объем формулы охватывает область, которая не разрабатывалась заявителем, например, когда имеют место теоретические предположения о возможностях, которые еще не исследовались.

5.56 Пункт формулы изобретения может широко определять признак с точки зрения его функции, даже если в описании приведен только один пример этого признака, при условии, что специалист в данной области имеет достаточное представление о том, что для этой функции могут быть использованы другие средства. Например, заявленные в пункте формулы «средства для определения конечного положения» могут быть подкреплены единственным примером, предусматривающим концевой переключатель, при этом специалисту в данной области очевидно, что вместо него можно использовать, например, фотоэлемент или тензодатчик. В целом, если из всего содержания заявки создается впечатление, что функция реализуется определенным образом и нет указания на то, что допустимы альтернативные средства, и пункт формулы изобретения сформулирован таким образом, что охватывает другие или все средства осуществления данной функции, то такой пункт формулы не соответствует требованию подкрепления описанием. Кроме того, может быть недостаточным лишь неопределенное указание в описании на то, что можно использовать и другие средства, если при этом недостаточно ясно, какие это могут быть средства и как они могут быть использованы.

5.57 Характеристика химического соединения исключительно его параметрами может быть допустима в некоторых случаях (см. параграф 5.36). Характеристика химического соединения его параметрами полностью подкрепляется описанием изобретения только в том случае, если изобретение охарактеризовано достаточными соответствующими идентифицирующими признаками, свидетельствующими о том, что заявитель разработал и описал заявленное изобретение на момент подачи, например, такими, как описание частичной структуры, физические и/или химические свойства, функциональные характеристики при наличии известной или раскрытой связи между структурой и функцией, или совокупность этих признаков.

5.58 Соответствие требованию достаточности согласно статье 5 и соответствие требованию подкрепления формулы описанием изобретения согласно статье 6 определяются независимо друг от друга. В некоторых случаях, если пункт формулы слишком широкий для того, чтобы быть подкрепленным описанием и чертежами, раскрытие может быть недостаточным для того, чтобы специалист в данной области

мог осуществить заявленное изобретение. В этом случае может быть несоответствие как требованию, касающемуся связи формулы изобретения с раскрытием, так и требованию достаточности (см. параграф 4.12).

Приложение к Главе 5

Пункты формулы изобретения, содержащие множественную зависимость

A5.16 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении рассмотрения пунктов формулы изобретения, содержащих множественную зависимость. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают это для себя уместным.

A5.16[1] Зависимый пункт, который содержит ссылку более чем на один другой пункт, должен ссылаться на такие пункты только в виде альтернативы. Пункты формулы изобретения, содержащие множественную зависимость, не должны служить основанием для других пунктов формулы, также содержащих множественную зависимость.

A5.16[2] Зависимый пункт, который содержит ссылку более чем на один другой пункт, может ссылаться на такие пункты как в виде альтернативы, так и в совокупности. Пункты формулы изобретения, содержащие множественную зависимость, могут служить основанием для других пунктов формулы, также содержащих множественную зависимость.

Толкование пунктов формулы изобретения

A5.20 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении того, могут ли в описании содержаться особые определения терминов, которые используются в формуле изобретения. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают это для себя уместным.

A5.20[1] Если в описании изобретения особое значение придается, например, определению термина, включенного в формулу изобретения, то это определение должно использоваться для толкования формулы изобретения. Значение формулы изобретения не должно ограничиваться только тем, что явным образом раскрыто в описании и чертежах. Пункты формулы изобретения не должны ограничиваться рамками примеров заявленного изобретения, приведенных в описании. Кроме того, если формулировка пунктов формулы изобретения требует толкования, следует учитывать описание и чертежи, а также общие знания специалиста в данной области техники на дату подачи заявки.

A5.20[2] Если в описании изобретения терминам, содержащимся в пункте формулы изобретения, придается особое значение, эксперт должен, насколько это возможно, предложить заявителю изменить формулу изобретения так, чтобы значение термина было ясно из самого пункта формулы. Пункт формулы изобретения должен читаться так, чтобы можно было понять его технический смысл. При толковании пункта формулы может иметь место отклонение от строго точного значения используемых в формуле терминов.

Формула на «применение»

A5.21 Некоторые Международные поисковые органы и Органы международной предварительной экспертизы, для целей международного поиска и экспертизы, пункт формулы на «применение», излагаемый в виде «применение вещества X в качестве инсектицида» или «вещество X при его применении в качестве инсектицида», должны рассматривать как эквивалент пункту на «способ», излагаемый в виде «способ уничтожения насекомых путем применения вещества X». (Однако следует иметь в виду, что в некоторых Указанных/Выбранных государствах пункты с формулировкой «при его применении» считаются с точки зрения национального законодательства неправомерными притязаниями, которые не ясны и представляют собой исключенный из рассмотрения объект). В таких Органах пункт формулы изобретения указанного вида не должен истолковываться как направленный на вещество X, которое можно распознать (например, за счет дополнительных добавок) как предназначенное для применения в качестве инсектицида. Аналогичным образом пункт формулы на «использование транзистора в усилительной цепи» будет эквивалентен пункту на способ усиления, использующий цепь, содержащую транзистор, и не должен истолковываться как направленный на «усилительную цепь, в которой используется транзистор», либо на «способ использования транзистора при создании такой цепи».

Формула на «продукт, полученный способом»

A5.26 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики по проведению поиска и экспертизы в отношении формулы изобретения на продукт, полученный способом. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают это для себя уместным.

A5.26[1] Если пункт формулы изобретения определяет продукт, исходя из способа его получения, такой пункт должен толковаться как пункт на продукт как таковой, который обладает характеристиками, полученными в результате способа его изготовления, заявленного в данном пункте. Поэтому патентоспособность продукта, характеризуемого пунктом формулы на продукт, полученный способом, не зависит от способа его изготовления. Продукт не становится новым только потому, что он производится новым способом. Если продукт в таком пункте формуле является аналогичным продукту, описанному в каком-либо документе, характеризующем предшествующий уровень техники, либо очевидным из такого документа, то изобретение по такому пункту формулы является непатентоспособным, даже если описанный в предшествующем уровне техники продукт получен другим способом.

A5.26[2] Если пункт формулы изобретения определяет продукт исходя из способа, которым его получают, такой пункт формулы относится только к продукту, в действительности полученному этим способом.

Краткость

A5.42 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении определения краткости пунктов формулы изобретения, как каждого в отдельности, так и в совокупности. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают это для себя уместным.

A5.42[1] Пункты формулы изобретения могут быть отклонены как не соответствующие требованию краткости, если их количество чрезмерно увеличено, либо они дублируют друг друга. Излишнее количество пунктов формулы имеет место, когда с учетом сущности и объема изобретения представлено необоснованное число пунктов формулы, в том числе и повторяющихся, что в конечном результате приводит к

путанице, а не разъяснению. Пункты формулы не должны быть необоснованно многочисленными с тем, чтобы затруднить определение объема заявленного изобретения. Однако, если пункты формулы отличаются друг от друга и определение объема охраны не представляет трудностей, возражения на этой основе не должны выдвигаться. Кроме того, пункты формулы должны отличаться друг от друга. Если в одной заявке представлены пункты формулы изобретения, идентичные друг другу или настолько близкие по содержанию, что они охватывают один и тот же предмет охраны, то несмотря на небольшую разницу в формулировке, допустимо их отклонение на основании отсутствия краткости. Однако такое отклонение недопустимо, если изменение формулировки приводит пусть даже к небольшому, но различию в объемах охраны между двумя пунктами. Отдельные пункты формулы могут быть отклонены как не удовлетворяющие требованию краткости только в том случае, если они содержат такие длинные перечисления или столь незначительные детали, что объем заявленного изобретения становится из-за этого неопределенным.

A5.42[2] Количество пунктов формулы изобретения должно рассматриваться во взаимосвязи с сущностью изобретения, на которое заявитель испрашивает охрану. Неоправданное повторение слов или излишнее количество незначительных пунктов формулы, чрезмерно затрудняющих определение объекта, охрана которого испрашивается, могут рассматриваться как несоответствующие требованию краткости. Разумное количество пунктов формулы зависит от фактов и обстоятельств в каждой конкретной ситуации. Следует также иметь в виду соответствующие интересы общества. Представление пунктов формулы изобретения не должно затруднять понимание объекта, охрана которого испрашивается. Более того, количество альтернатив, представленных в одном пункте формулы изобретения, не должно чрезмерно затруднять определение объекта, охрана которого испрашивается.

Глава 6
Приоритет

Право на приоритет

Статьи 11, 14; Правило 20

6.01 В качестве даты международной подачи международной заявки устанавливается дата, на которую выполнены все требования статьи 11. Эта дата остается неизменной, за исключением особых случаев более позднего представления чертежей, как указано в статье 14(2), и/или более позднего представления частей описания изобретения, формулы изобретения и чертежей, которые отсутствовали в первоначальной заявке на дату ее подачи (см. правило 20.5(c)) или более позднего представления правильных элементов или частей взамен поданных ошибочно (см. правило 20.5*bis*(c)), при условии возможности включения путем отсылки с сохранением первоначальной даты подачи в соответствии с правилом 20.6. Дата международной подачи является единственной действительной датой международной заявки. Она важна для установления истечения определенных сроков и определения соответствующего уровня техники для целей международного поиска и экспертизы.

Статья 2(xi)

6.02 Во многих случаях международная заявка может содержать заявление об установлении приоритета по дате подачи предшествующей заявки. В этом случае именно дата приоритета (то есть дата подачи предшествующей заявки) используется для исчисления определенных сроков. Кроме того, именно дата приоритета становится действительной датой для целей международной экспертизы, то есть письменного сообщения (Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы) и заключения международной предварительной экспертизы. Следует отметить, что соответствующей датой для целей международного поиска всегда является дата международной подачи. В параграфе 11.03 содержится определение «соответствующая дата» для целей международного поиска, а в параграфах 11.04 и 11.05 – «соответствующая дата» для целей письменного сообщения (подготовленного Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы) и заключения международной предварительной экспертизы (см. также параграфы 17.29 и 18.16). В параграфе 15.01 определяется «соответствующий предшествующий уровень техники» для целей международного поиска, а в параграфе 11.01 приводится общее определение предшествующего уровня техники.

Статья 8(1); Правила 2.4, 4.10, 26bis.2

6.03 Для того, чтобы притязание на приоритет было действительным, должен быть соблюден ряд условий. Во-первых, предшествующая заявка, приоритет которой испрашивается, должна быть подана заявителем или его правопредшественником. Далее, предшествующая заявка должна быть «подана либо в одном или в отношении одного из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, либо в одном или в отношении одного из государств-членов Всемирной торговой организации, которое не является членом Конвенции». Слова «в одном или в отношении одного» из государств-участниц или государств-членов означают, что предшествующая заявка, приоритет которой испрашивается, может быть предшествующей национальной, региональной или международной заявкой. Как правило, международная заявка должна быть подана в течение 12 месяцев с даты подачи предшествующей заявки («приоритетный период»). Однако притязание на приоритет не будет считаться недействительным только вследствие того, что дата международной подачи является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный период, если дата международной подачи находится в пределах двух

месяцев, считая с этой даты (правило 26*bis*.2), например, если заявитель воспользуется возможностью восстановления права на приоритет, предоставляемой Получающим ведомством на международной фазе (правило 26*bis*.3), либо ведомствами Указанных государств (правило 49*ter*.2). Предшествующая заявка может быть заявкой на патент или на регистрацию полезной модели, либо заявкой на авторское свидетельство. Если содержание предшествующей заявки является достаточным для установления даты подачи, то эта дата может быть использована для установления даты приоритета, какова бы не была дальнейшая судьба этой заявки, например, заявка в дальнейшем может быть изъята или считаться изъятой. Другие условия, которые должны быть соблюдены в отношении действительности притязания на приоритет, приводятся в параграфах 6.04 и 6.11 - 6.17.

Статья 8(2)(a)

6.04 Обычно заявка, по дате подачи которой испрашивается приоритет, должна быть первой заявкой на изобретение, которая была подана. Однако последующая заявка на тот же объект, что и предыдущая первая заявка, поданная в том же государстве или в отношении того же государства, будет считаться первой заявкой для целей приоритета, если на момент подачи этой последующей заявки первая заявка была изъята, оставлена без движения или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, и при условии, что в отношении неё не продолжали существовать какие-либо права и она еще не послужила основанием для притязаний на приоритет. Эксперт обычно не рассматривает этот вопрос, если только есть явное доказательство существования предшествующей заявки как, например, в случае с продолжающей заявкой в США. Если очевидно, что предшествующая заявка на тот же объект существует, и, если право приоритета важно из-за мешающего предшествующего уровня техники (см. параграф 6.06), эксперт должен предложить заявителю представить ему доказательства того, что в предшествующей заявке не продолжают существовать права в отношении объекта рассматриваемой заявки.

Статья 8(1)

6.05 Международная заявка может претендовать на право приоритета в отношении более, чем одной предшествующей заявки («множественный приоритет»), даже если они поданы в разных странах. В отношении элемента международной заявки устанавливается дата приоритета самой ранней предшествующей приоритетной заявки, которая его раскрывает. Например, если в международной заявке раскрываются и заявляются два варианта осуществления изобретения (A и B), причем вариант A раскрыт во французской заявке, а вариант B - в немецкой заявке, то в отношении соответствующих частей международной заявки могут испрашиваться приоритеты как французской, так и немецкой заявок: вариант A будет иметь дату приоритета французской заявки, а вариант B дату приоритета немецкой заявки. Если международная заявка основана на одной предшествующей заявке, раскрывающей признак C, и на другой предшествующей заявке, раскрывающей признак D, причем ни одна из них не раскрывает совокупность признаков C и D, то притязания на такую совокупность будут правомочны только на дату подачи самой международной заявки. Другими словами, не допускается создание мозаики из приоритетных документов. Исключением может быть ситуация, когда в одном приоритетном документе содержится ссылка на другой приоритетный документ и явное указание на то, что признаки обоих документов могут быть объединены определенным образом.

Определение дат приоритета

6.06 Как правило, эксперт при подготовке письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы не должен проверять обоснованность права на приоритет, и в таком случае Графа II («Приоритет») в сообщение или заключение обычно не заполняется (см. параграф 17.28). Однако право на приоритет

приобретает важное значение, если объект, релевантный в отношении определения новизны или изобретательского уровня (неочевидности) заявленного изобретения:

(i) был опубликован в смысле правила 64.1 на дату испрашиваемого приоритета или после нее, но до даты международной подачи;

(ii) составляет часть содержания неписьменного раскрытия в смысле правила 64.2, т.е. неписьменного раскрытия, которое имело место до даты приоритета, и на которое было указано в письменном раскрытии в период между датой приоритета и датой международной подачи, включая эти даты; или

(iii) составляет часть содержания заявки или патента в смысле правила 64.3, т.е. заявки или патента, которые были опубликованы на эту дату или после нее, но были поданы раньше даты международной подачи, или по ним испрашивается приоритет предшествующей заявки, поданной до даты международной подачи.

В таких случаях (т.е. в случаях, когда уровень техники будет релевантным, если будет иметь более раннюю дату) эксперт должен удостовериться, что дата(ы) испрашиваемого приоритета может быть установлена в отношении соответствующих частей международной заявки, экспертизу которой он проводит, и, если необходимо, рассмотреть также действительность любой даты приоритета, испрашиваемой в отношении заявки или патента в смысле правила 64.3 (см. также правило 70.10, последнее предложение).

6.07 Если эксперту необходимо рассмотреть вопрос о дате приоритета, он должен учесть все факторы, упомянутые в параграфах 6.03 - 6.05. Ему также следует иметь в виду, что для установления даты приоритета не требуется, чтобы все элементы изобретения, приоритет которого испрашивается, присутствовали в формуле изобретения предыдущей заявки. Достаточно, чтобы документы предыдущей заявки, взятые в целом, конкретно раскрывали эти элементы. Поэтому при решении этого вопроса описание изобретения и любые пункты формулы или чертежи предыдущей заявки должны рассматриваться в целом, за исключением случаев, когда не следует принимать во внимание объект, включенный только в часть описания, относящуюся к предшествующему уровню техники, или явно исключенный.

6.08 Требование конкретности раскрытия означает, что недостаточно только намекать или упоминать рассматриваемые элементы в широких и общих выражениях. Пункт формулы изобретения на подробный вариант реализации конкретного признака не имеет права на приоритет на основании только общего упоминания этого признака в приоритетном документе. Однако точного соответствия тоже не требуется. Достаточно, чтобы обоснованная оценка показала наличие по сути раскрытия совокупности всех важных элементов этого пункта формулы.

6.09 Основная проверка по определению того, имеет ли право пункт формулы изобретения на дату приоритетного документа, аналогична проверке соответствия изменений, внесенных в заявку, требованию статьи 34(2)(b). То есть, чтобы установление даты приоритета было возможно, объект этого пункта формулы должен быть явно или по сути раскрыт в приоритетном документе, включая любые признаки, являющиеся для специалиста подразумеваемыми. Примером подразумеваемого раскрытия может служить пункт формулы на устройство, включающее «разъемные крепления», который будет иметь приоритетную дату раскрытия того устройства, в котором соответствующим креплением являлись гайка и болт или пружинный затвор, или задвижка с шарнирным рычагом, при условии, что общая концепция «разъемного крепления» подразумевалась в раскрытии такого крепления.

6.10 Если результаты проверки, предусмотренной в параграфах 6.07 - 6.09, окажутся неудовлетворительными в отношении конкретной предшествующей заявки, то

соответствующей датой приоритета пункта формулы изобретения будет дата приоритета самой ранней предшествующей заявки, которая удовлетворяет результатам проверки, а также содержит требуемое раскрытие, либо, при отсутствии таковой, международная дата подачи самой международной заявки.

Притязание на приоритет

Статья 11; Правило 4.10

6.11 Заявитель, желающий воспользоваться правом приоритета, должен указать на это в заявлении (бланк PCT/RO/101), предоставив сведения о предыдущей подаче, предусмотренные в соответствии с правилом 4.10 (см. параграф 6.13), при этом допускается последующее исправление притязания на приоритет, включая дополнение или изъятие всех притязаний на приоритет, в соответствии с правилом 26*bis* в сроки, которые оговорены в параграфе 6.16.

Правило 17.1

6.12 Заявляя притязание на приоритет, заявитель в дополнение к сведениям о предыдущей подаче обязан либо:

(i) представить приоритетный документ в Международное бюро или Получающее ведомство в течение 16 месяцев с даты приоритета, если только он уже не был подан в Получающее ведомство вместе с международной заявкой;

(ii) если приоритетный документ выдан Получающим ведомством, попросить Получающее ведомство подготовить и направить приоритетный документ в Международное бюро; либо

(iii) обратиться в Международное бюро до даты международной публикации с просьбой получить приоритетный документ из цифровой библиотеки, если приоритетный документ, в соответствии с Административной инструкцией, доступен Международному бюро из цифровой библиотеки.

Любой представленный заявителем приоритетный документ, который получен Международным бюро после истечения этого 16-месячного срока, тем не менее, считается полученным Международным бюро в последний день 16-месячного срока, если оно получит этот документ до даты международной публикации международной заявки. Если приоритетный документ выдан Получающим ведомством, то заявитель вместо представления приоритетного документа может попросить Получающее ведомство направить приоритетный документ в Международное бюро. В этом случае срок для представления приоритетного документа считается соблюденным, если заявитель подал просьбу до истечения 16-месячного срока, независимо от того, когда приоритетный документ поступит в Международное бюро.

6.13 Эксперту следует иметь в виду, что форма заявления (см. параграф 6.11) о притязании на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок в соответствии со статьей 8(1) предписана правилом 4.10(a). Предписанная форма заявления включает представление следующих сведений:

(i) дату, на которую предшествующая заявка была подана;

(ii) номер предшествующей заявки;

(iii) если предшествующая заявка является национальной заявкой, название страны-участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности или государства-члена Всемирной торговой организации, которое не является участником Конвенции, в котором предшествующая заявка была подана;

(iv) если предшествующая заявка является региональной заявкой, название органа, на который в соответствии с применимым региональным патентным договором возложена выдача региональных патентов;

(v) если предшествующая заявка является международной заявкой, название Получающего ведомства, в которое была подана заявка.

6.14 Если предшествующая заявка является региональной или международной заявкой, заявитель может также назвать в притязании на приоритет одну или несколько стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в отношении которых была подана предшествующая заявка.

6.15 Если предшествующая заявка является региональной заявкой и по меньшей мере одна из стран-участниц регионального патентного договора не является ни участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ни членом Всемирной торговой организации, то в притязании на приоритет называется, по меньшей мере, одна страна-участница Конвенции или государство-член Всемирной торговой организации, в отношении которого эта предшествующая заявка была подана.

Правило 26bis

6.16 Из положений правила 26*bis* видно, что сведения, касающиеся притязания на приоритет, если они не приведены в заявлении (бланк PCT/RO/101), должны быть представлены заявителем в Международное бюро или Получающее ведомство в течение 16 месяцев с даты приоритета или, если исправление или дополнение притязания на приоритет может стать причиной изменения даты приоритета, то в течение 16 месяцев с такой измененной даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих 16-месячных периодов истекает первым, при условии, что уведомление об исправлении или дополнении притязания на приоритет в любом случае должно быть представлено до истечения четырех месяцев с даты международной подачи. Исправление притязания на приоритет может включать исправление или дополнение любых сведений, упомянутых в правиле 4.10.

Правила 66.7(a), (b), 17.1(c), (d)

6.17 Если эксперту нужна копия приоритетного документа (см. параграф 6.06), но Международное Бюро ещё не получило приоритетный документ, то Бюро предоставляет эту копию после направления запроса (см. параграф 6.12). Если приоритетный документ составлен на языке, который не является языком или одним из языков (если их несколько) соответствующего Органа, то эксперт, используя бланк PCT/IPEA/414, может попросить заявителя представить перевод приоритетного документа в течение двух месяцев с даты запроса. В то же время составление письменного сообщения, если есть еще время для представления приоритетного документа или его перевода, может выполняться так, как будто приоритет испрашивается обоснованно (см. также параграфы 11.05, 17.26 и 18.16); однако, если необходимый приоритетный документ или его перевод не представлены в срок, то любое последующее письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено без учета испрашиваемого приоритета. Ни одно из Указанных ведомств не может не принять во внимание притязание на приоритет, предварительно не предоставив заявителю возможность представить приоритетный документ в срок, разумный при сложившихся обстоятельствах. Более того, ни одно Указанное ведомство не может не принять во внимание притязание на приоритет, если приоритетный документ доступен из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией.

Глава 7
Классификация международных заявок

Определение

Правило 43.3

7.01 Классификация означает присвоение конкретной международной заявке одного или нескольких классификационных индексов, посредством которых идентифицируется технический объект изобретения этой заявки. Каждая международная заявка должна классифицироваться Международным поисковым органом в соответствии с системой Международной патентной классификации (МПК), и в данной Главе рассматривается только такая классификация.

Окончательная классификация международной заявки

7.02 Классификация международной заявки осуществляется Международным поисковым органом. Классификационные индексы присваиваются каждой заявке в соответствии с действующими правилами МПК. С Руководством к МПК можно ознакомиться на веб-сайте ВОИС www.wipo.int.

Множественная классификация

7.03 Если для международной заявки требуется более одного классификационного индекса, то ей присваиваются все такие индексы в соответствии с Руководством к МПК.

Классификация раскрытия сущности заявки в том виде, в каком она была подана

7.04 Классификация определяется без учета возможного содержания международной заявки после ее какого-либо изменения, поскольку эта классификация должна относиться к раскрытию сущности в опубликованной международной заявке, т.е. в заявке в том виде, *в каком она была подана.* Однако, если понимание экспертом изобретения или содержания заявки в том виде, *в каком она была подана,* в результате поиска значительно меняется (например, в результате обнаружения предшествующего уровня или вследствие разъяснения очевидных неясностей), классификация должна быть соответствующим образом изменена.

Измененная классификация в случае более поздней публикации отчета о международном поиске

7.05 В том случае, когда отчет о международном поиске отсутствует на момент публикации международной заявки и поэтому публикуется отдельно, и эксперт считает необходимым изменить первоначальную классификацию по причинам, указанным в параграфе 7.04, то он включает измененную классификацию в отчет о международном поиске, отмечая при этом, путем добавления слова «измененная», что она заменяет классификацию, указанную при публикации международной заявки. Не следует изменять классификацию, если эксперт не уверен в необходимости этого.

Классификация при неясном объеме притязаний

7.06 Если объем изобретения не ясен, то классификация должна проводиться на основании представления об изобретении, насколько его можно понимать. Позднее может возникнуть необходимость изменить классификацию, если в результате поиска будут устранены неясности, как указано в параграфе 7.04.

Отсутствие единства изобретения

7.07 Полная классификация должна проводиться в отношении всех заявленных изобретений, независимо от того, соблюдено единство изобретения или нет, поскольку все они раскрыты в опубликованной международной заявке. Каждое заявленное изобретение классифицируется, как это указано в параграфах 7.02 - 7.06.

Классификация международных заявок, исключенных из международного поиска

7.08 Если Международный поисковый орган обнаружит, что международная заявка относится к объекту, по которому он не обязан проводить поиск, или что проведение полноценного поиска является невозможным (см. Главу 9), то классификация тем не менее проводится в той мере, в какой это возможно, и направляется в Международное бюро для целей международной публикации международной заявки.

Глава 8
Правило 91 – Исправление очевидных ошибок в документах

Правило 91.1(a)–(e), Правило 91.2

8.01 Ошибки, являющиеся следствием того, что написано не то, что явно подразумевалось в международной заявке или в документах, представленных позднее (например, лингвистические и орфографические ошибки), могут быть исправлены, если просьба об исправлении ошибки подана в течение 26 месяцев с даты приоритета и удовлетворены требуемые критерии. Ошибка должна быть «очевидной» в том смысле, что для компетентного Органа ясно, что:

(i) в виду имелось нечто иное, чем то, что содержится в соответствующем документе; и

(ii) не могло подразумеваться ничего другого, кроме предложенного исправления.

8.02 Для компетентного Органа должно быть очевидно, что допущена ошибка. Правило 91 не содержит каких-либо специальных предписаний, которым должно отвечать лицо в компетентном Органе, которое оценивает, является ли предполагаемая ошибка очевидной и может ли она быть исправлена. Каждый Орган решает, исходя из своей практики, должен ли, например, гипотетический читатель во всех случаях быть средним специалистом, не обладающим специальными знаниями, либо, особенно в случае ошибок в описании, формуле изобретения или чертежах, «специалистом в данной области техники». Исправление ошибки осуществляется с разрешения «компетентного Органа».

8.03 В контексте правила 91 компетентным Органом в зависимости от обстоятельств, изложенных в этом правиле, может быть Получающее ведомство, Международное бюро, Международный поисковый орган или Орган международной предварительной экспертизы (см. параграф 8.12).

Правило 91.1(c)

8.04 Двухэтапная проверка на исправление очевидной ошибки включает:

(i) признание того, что действительно была допущена ошибка; и

(ii) оценку того, было ли предложенное исправление единственным значением того, что подразумевалось.

Другими словами, сначала должно быть очевидно, что ошибка совершена. Затем должно быть ясно, что не могло подразумеваться ничего иного, кроме предполагаемого исправления.

Правило 91.1(d)

8.05 Примерами очевидных ошибок, которые представляются поддающимися исправлению, являются лингвистические ошибки, орфографические ошибки и грамматические ошибки, при условии, что значение раскрытия не изменяется в результате исправления. Очевидные ошибки не ограничиваются только этого вида ошибками, но для исправления описания изобретения, формулы изобретения или чертежей заключение компетентного Органа в отношении того, является ли предполагаемая ошибка очевидной, должно основываться только на описании, формуле изобретения или чертежах, а не на сторонних-документах. Следует не принимать во внимание содержание приоритетных документов для целей оценки, являются ли ошибки в описании изобретения, формуле изобретения или чертежах очевидными и подлежащими исправлению. Как правило, ошибки в химических и

математических формулах не могут быть исправлены, за исключением случаев, когда правильная формула является общеизвестной.

Правило 91.1(e)

8.06 В случае, когда ошибка содержится:

(i) в заявлении к международной заявке или его исправлении; или

(ii) в документе ином, чем описание изобретения, формула изобретения или чертежи и их исправление, либо в изменении в соответствии со статьей 19 или 34,

в заключении компетентного Органа принимается во внимание только содержание самой международной заявки и, когда это применимо, соответствующего исправления или документа, равно как и любого другого документа, представленного, в зависимости от конкретного случая, вместе с заявлением, исправлением или документом, любого приоритетного документа в отношении международной заявки, который имеется у этого Органа в соответствии с Административной инструкцией, и любого другого документа, содержащегося в деле международной заявки, имеющегося у компетентного Органа на применимую дату в соответствии с параграфом 8.07.

Правило 91.1(f)

8.07 Применимой датой, на которую должно быть принято решение о том, удовлетворить просьбу об исправлении очевидной ошибки или нет, является:

(i) в случае, когда предполагаемая ошибка содержится в какой-либо части международной заявки в том виде, в каком она была подана (включая заявление – см. статью 3(2)), - дата международной подачи;

(ii) в случае, когда предполагаемая ошибка содержится в ином документе, чем международная заявка в том виде, в каком она была подана, включая ошибку в исправлении или изменении международной заявки, - дата, на которую был представлен документ, содержащий предполагаемую ошибку.

В случае, когда предполагаемая ошибка содержится в какой-либо части международной заявки в том виде, в каком она была подана, двухэтапная проверка, указанная в параграфе 8.04, должна проводиться на дату международной подачи. Знания, ставшие доступными после международной даты подачи, не могут использоваться для исправления ошибки. Если предполагаемая ошибка содержится в ином документе, двухэтапная проверка должна проводиться на дату, на которую был представлен документ. Знания, ставшие доступными после этой даты, не принимаются во внимание.

Ошибки, не подлежащие исправлению в соответствии с правилом 91

8.08 Ошибка не подлежит исправлению в соответствии с правилом 91.1(g), если:

Правило 91.1(g)(i)

(i) ошибка заключается в пропуске одного или нескольких полных элементов международной заявки, упомянутых в статье 3(2) (заявление, описание изобретения, формула изобретения, чертежи или реферат), или одного или нескольких полных листов международной заявки;

Правило 91.1(g)(ii)

(ii) ошибка содержится в реферате;

Правило 91.1(g)(iii)

(iii) ошибка содержится в изменении в соответствии со статьей 19, если только Орган международной предварительной экспертизы не наделен компетенцией

разрешать исправление такой ошибки, так как было подано и не отозвано требование на проведение международной предварительной экспертизы и дата, на которую должна начаться международная предварительная экспертиза в соответствии с правилом 69.1, пропущена; или

Правило 91.1(g)(iv)

(iv) ошибка содержится в притязании на приоритет или в уведомлении об исправлении или добавлении притязания на приоритет в соответствии с правилом 26*bis*.1(a), если исправление ошибки приведет к изменению даты приоритета.

Отсутствующие элементы или листы

8.09 Следует отметить, что положения, касающиеся представления в Получающее ведомство отсутствующего элемента или листа, изложены в правилах 20.3 - 20.8. Заявитель может в соответствии с правилом 38.3 предложить изменения реферата, подготовленного Международным поисковым органом. В соответствии с правилом 91 или 26*bis*.1(a) можно вносить изменения в притязание на приоритет, за исключением изменения даты приоритета.

Исправление притязаний на приоритет

Правило 26bis.2(e)

8.10 Исправления или дополнения притязания на приоритет, приводящие к изменению даты приоритета, могут вноситься только в соответствии правилом 26*bis*. Однако, если заявитель желает исправить или дополнить притязание на приоритет, но срок, предусмотренный правилом 26*bis*.1, истек, то заявитель может обратиться с просьбой к Международному бюро опубликовать информацию, касающуюся данного вопроса. Такая просьба может быть подана до истечения периода в 30 месяцев, считая с даты приоритета, и при условии уплаты специальной пошлины.

Пересылка просьбы об исправлении в другой компетентный Орган

Правило 91.1(b)

8.11 Следующие Органы являются компетентными разрешать исправления в международной заявке и связанных с ней документах:

(i) в случае, когда ошибка содержится в заявлении к международной заявке или в его исправлении, - Получающее ведомство;

(ii) в случае, когда ошибка содержится в описании изобретения, формуле изобретения или чертежах или в их исправлении, - Международный поисковый орган, если только в соответствии с пунктом (iii) такой компетенцией не наделен Орган международной предварительной экспертизы;

(iii) в случае, когда ошибка содержится в описании изобретения, формуле изобретения или чертежах или в их исправлении или изменении в соответствии со статьей 19 или 34, если было подано и не отозвано требование на проведение международной предварительной экспертизы и дата, на которую должна начаться международная предварительная экспертиза в соответствии с правилом 69.1, пропущена, - Орган международной предварительной экспертизы;

(iv) в случае, когда ошибка содержится в документе, не упомянутом в пунктах (i) - (iii) и представленном в Получающее ведомство, Международный поисковый орган, Орган международной предварительной экспертизы или Международное бюро, за исключением ошибки, которая содержится в реферате или изменении в соответствии со статьей 19, - это Ведомство, Орган или Бюро, в зависимости от конкретного случая.

8.12 Если Международный орган получает просьбу об исправлении очевидной ошибки в заявлении (если этот Международный орган не является также Получающим

ведомством) или другом документе, в отношении которого он не наделен компетенцией разрешать исправление такой ошибки, то он пересылает эту просьбу вместе с предлагаемыми заменяющими листами в соответствующий Орган, указанный выше, и соответственно информирует об этом заявителя. Он может вместо пересылки просьбы информировать заявителя о том, что просьбу следует направить в Орган, наделенный компетенцией исправлять ошибки. В отношении языка(ов), на котором(ых) вносится любое исправление очевидной ошибки, см. правило 12.2(b).

Предложение заявителю представить просьбу об исправлении

Правило 91.1(h)

8.13 Если Международный орган обнаруживает в международной заявке или другом документе, представленном заявителем, ошибку, которая представляется очевидной, он может предложить заявителю (при необходимости, если применимо, посредством бланка PCT/ISA/216 или PCT/IPEA/411) обратиться с просьбой об исправлении в Орган, наделенный компетенцией разрешать такое исправление (правило 91.1(b) и (h)). Хотя правило 91.1(h) позволяет заявителю обращаться к Международным органам с просьбой об исправлении, это не означает, что такая просьба будет подана, поскольку ошибки, которые могут быть исправлены в соответствии с правилом 91, не препятствуют составлению отчета о поиске и не влияют на содержание письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы.

Подача и рассмотрение просьбы об исправлении

Правило 91.2

8.14 Просьба об исправлении должна быть подана в компетентный Орган в течение 26 месяцев с даты приоритета. В просьбе об исправлении должна называться ошибка, подлежащая исправлению, и предлагаемое исправление и может содержаться, по желанию заявителя, краткое пояснение.

Правило 91.3; Раздел 511

8.15 В случае, когда просьба об исправлении подана в Международный поисковый орган и этот Орган наделен компетенцией разрешать такое исправление, он устанавливает, разрешено ли исправление ошибки в соответствии с правилом 91.1, маркирует документы в соответствии с разделом 511 и заполняет бланк PCT/ISA/217. Международный поисковый орган пересылает просьбу об исправлении и бланк PCT/ISA/217 в Получающее ведомство, в Международное бюро и заявителю.

Правило 91.1

8.16 В ходе международной предварительной экспертизы просьба об исправлении очевидной ошибки в международной заявке может подаваться заявителем по своему желанию. Кроме этого, эксперт при экспертизе международной заявки (кроме заявления) и других документов, представленных заявителем, может также отмечать очевидные ошибки.

Правило 91.3; Раздел 607

8.17 Если решение о том, разрешить или отказать в разрешении исправить очевидную ошибку, принимается Органом международной предварительной экспертизы, этот Орган незамедлительно уведомляет заявителя о таком разрешении или отказе с использованием бланка PCT/IPEA/412, а в случае отказа – о его причинах. Орган международной предварительной экспертизы маркирует просьбу об исправлении в соответствии с разделом 607 и пересылает копию просьбы и бланк PCT/IPEA/412 в Международное бюро и заявителю.

Разрешение и последствия исправлений

Правило 43.6bis

8.18 Международный поисковый орган не должен не принимать во внимание для целей международного поиска (включая составление отчета о международном поиске и письменного сообщения Международного поискового органа) исправление очевидной ошибки, которое разрешено в соответствии с правилом 91.1, если этот Орган разрешил такое исправление или был уведомлен о нем после того, как он приступил к составлению отчета о международном поиске. В этом случае об этом сообщается в отчете о международном поиске, за исключением, указанным в параграфе 8.19.

Правило 43.6bis(b); Раздел 413

8.19 В отчете о международном поиске, по возможности, сообщается, что исправление очевидной ошибки принято во внимание в ситуации, когда рассмотрение или экспертиза международной заявки уже началась до даты, на которую этот Орган уведомлен в соответствии с правилом 91.3(a) о разрешении компетентного Органа внести исправление. Если в отчете о международном поиске не сообщается о том, было ли исправление очевидной ошибки принято во внимание, Международный поисковый орган соответственно уведомляет Международное бюро об этом, а Международное бюро действует, как это предусмотрено Административной инструкцией.

Правила 48.2(a)(vii), 91.3(d)

8.20 Если компетентный Орган отказывает во внесении исправления в соответствии с правилом 91.1, то Международное бюро, по просьбе заявителя, публикует просьбу об исправлении, причины отказа компетентного Органа и любые дополнительные краткие комментарии, которые могут быть представлены заявителем, по возможности, вместе с международной заявкой (если Международное бюро получило просьбу о публикации до завершения технической подготовки к международной публикации). Заявитель должен направить такую просьбу в Международное бюро в течение двух месяцев с даты отказа, при условии уплаты специальной пошлины.

Правило 48.2(k)

8.21 Если Международное бюро получило просьбу о публикации в соответствии с правилом 91.3(d) после завершения технической подготовки к международной публикации, то просьба об исправлении, любые причины и любые комментарии публикуются незамедлительно после получения такой просьбы о публикации. Кроме того, титульная страница публикуется повторно.

8.22 Если разрешение исправить очевидную ошибку получено или поступило в Международное бюро до завершения технической подготовки к международной публикации, международная публикация включает это исправление.

Правило 48.2(i)

8.23 Если разрешение исправить очевидную ошибку получено или, когда это применимо, дано Международным бюро после завершения технической подготовки к международной публикации, то заявление, отражающее все исправления, публикуется вместе с листами, содержащими исправления, или заменяющими листами и письмом, представленным в соответствии с правилом 91.2. Кроме того, титульная страница публикуется повторно.

Дата вступления в силу исправлений

Правило 91.3 (c)

8.24 Если исправление очевидной ошибки разрешено, то оно вступает в силу:

(i) в случае, когда ошибка содержится в международной заявке, в том виде, в каком она была подана, - с даты международной подачи;

(ii) в случае, когда ошибка содержится в документе ином, чем международная заявка в том виде, в каком она была подана, включая ошибку в исправлении или изменении международной заявки, - с даты, на которую был представлен документ.

Таким образом, исправление очевидной ошибки в международной заявке в том виде, в каком она была подана, вступает в силу с даты международной подачи (то есть, не с даты, на которую исправление представлено), а исправление ошибки в другом документе действует с даты, на которую соответствующий документ был представлен (то есть, с даты, на которую исправление было представлено).

ЧАСТЬ III
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА И ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 9
Исключения из международного поиска и международной предварительной экспертизы и их ограничения

Введение

Статьи 17(2), 34(4)

9.01 Целью Международных поисковых органов и Органов международной предварительной экспертизы является составление как можно более полных отчетов о международном поиске и международных предварительных заключений о патентоспособности. Однако есть ряд ситуаций, в которых отчет о поиске не подготавливается, либо в которых отчет, письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы охватывают только часть того объекта, на который они обычно распространяются. Это может быть вызвано тем, что международная заявка относится к объекту, который Орган не обязан рассматривать (см. параграфы 9.02 – 9.18, ниже), или тем, что описание изобретения, формула изобретения или чертежи не удовлетворяют какому-либо требованию, например, требованию ясности или подкрепления формулы описанием изобретения настолько, что проведение полноценного поиска по всем или некоторым пунктам формулы изобретения (см. параграфы 9.19 - 9.39, ниже) является невозможным. Термин «полноценный поиск» в статье 17(2)(a)(ii) подразумевает поиск, который в разумных пределах является достаточно полным для того, чтобы определить, соответствует ли заявленное изобретение материально-правовым условиям патентоспособности, то есть новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости и/или требованиям достаточности раскрытия, подкрепления описанием изобретения и ясности согласно статьям 5 и 6. Соответственно, невозможность проведения полноценного поиска должна ограничиваться исключительными ситуациями, когда по конкретному пункту формулы изобретения вообще невозможно проведение поиска, например, когда описание изобретения, формула изобретения или чертежи являются совершенно неясными. Если и в той мере, в какой это возможно, описание, формула изобретения или чертежи являются достаточно понятными, даже если части заявки не соответствуют установленным требованиям, то поиск проводится с учетом того, что такое несоответствие будет принято во внимание при определении объема поиска. Подробное обсуждение и примеры по данному вопросу содержатся в параграфах 9.19 – 9.30.

Исключаемые объекты

Статьи 17(2)(a)(i), 34(4)(a)(i); Правила 39, 67

9.02 Правило 39 определяет объекты заявки, по которым Международный поисковый орган не обязан проводить поиск. В правиле 67 приводится аналогичный список объектов заявки, по которым Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу (а также, в соответствии с правилом 43*bis*.1(b), по которым Международный поисковый орган не обязан составлять письменное сообщение, касающееся новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости). Хотя объекты в соответствии с данными правилами и могут быть исключены из поиска или экспертизы, требования, касающиеся их исключения, не приводятся. В зависимости от политики Органа по таким объектам

может проводиться поиск или экспертиза в случаях, когда Орган, проводящий поиск или экспертизу в соответствии с национальным законодательством, является Ведомством, действующий в качестве Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы. Это может иметь место также в тех случаях, когда объект заявки не считается патентоспособным в силу соответствующего национального законодательства. Любой такой объект, по которому конкретный Орган готов проводить поиск или экспертизу, указывается в соглашении между этим Органом и Международным бюро. Соответственно, объекты, исключаемые из международного поиска или международной предварительной экспертизы, могут быть разными в разных международных Органах.

9.03 Любое такое ограничение международного поиска или международной предварительной экспертизы должно сопровождаться обоснованным разъяснением в составляемом Органом письменном сообщении или заключении международной предварительной экспертизы. Если поиск проводиться не будет, эксперт должен заполнить бланк PCT/ISA/203 (Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен). Как правило, поиск или экспертиза должны проводиться всегда, когда это осуществимо практически, включая случаи, когда соответствующим Органом принято решение проводить поиск или экспертизу в отношении любого объекта, указанного в правиле 39 или 67, хотя такой объект и не считается Ведомством, действующим в качестве Органа, патентоспособным в соответствии с национальным законодательством.

9.04 Последующие параграфы относятся к объектам заявки, которые могут быть исключены из международного поиска или международной предварительной экспертизы в соответствии с правилами 39 и 67. В отношении исключений практики разных Органов отличаются друг от друга. Некоторые Органы применяют подход, предполагающий «практическое применение», в то время как другие применяют подход, предполагающий «технический характер». Каждый Орган может применять тот подход, который соответствует его собственной практике. В параграфах 9.05, 9.07 и 9.11 - 9.15 используются оба выражения, чтобы учесть эти альтернативные практики. Для целей этих параграфов выражение «практическое применение» следует понимать как означающее то, что заявленное изобретение, рассматриваемое в целом, имеет практическое применение, обеспечивающее получение полезного, конкретного и ощутимого результата. Выражение «технический характер» следует понимать как означающее то, что заявленное изобретение должно относиться к технической области, решать техническую проблему и иметь технические признаки, посредством которых объект, на который испрашивается охрана, может быть определен в формуле изобретения. Однако следует отметить, что параграфы 9.06 и 9.08 - 9.10, приведенные ниже, касаются исключений, не затрагиваемых этими альтернативными практиками.

Научные и математические теории

Правила 39.1(i), 67.1(i)

9.05 Простое наличие научных или математических теорий в пунктах формулы изобретения не означает, что такие пункты подлежат немедленному исключению из поиска или предварительной экспертизы. При рассмотрении формулы изобретения в целом, в случае если теории применяются или реализуются для практического использования или имеют технический характер, поиск и предварительную экспертизу необходимо проводить, поскольку получаемый результат не будет чисто абстрактным или интеллектуальным. Научные теории представляют собой более обобщенную форму открытий. Например, физическая теория полупроводников подлежит исключению, в то время как новые полупроводниковые устройства и способы их изготовления требуют проведения поиска и предварительной экспертизы. Математические теории являются частным примером принципа, в соответствии с

которым чисто абстрактные или интеллектуальные методы исключаются. Например, ускоренный метод деления будет исключен, но вычислительное устройство, предназначенное для этой операции, потребует проведения поиска и предварительной экспертизы.

Сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов

Правила 39.1(ii), 67.1(ii)

9.06 В то время, как сорта растений и породы животных могут быть исключены из поиска, трансгенные растения и генетически модифицированные нечеловекоподобные животные, так же как и способы их получения, подлежат поиску и экспертизе. Вопрос, является ли способ «чисто биологическим», зависит от степени технического вмешательства человека; если такое вмешательство играет значительную роль в определении или контроле результата, который желательно получить, то такой способ не будет исключен. Например, способ селекционного выведения лошадей, включающий просто отбор для размножения и сведения вместе животных, обладающих определенными признаками, будет чисто биологическим. Однако способ обработки растения, характеризующийся применением стимулирующего рост вещества или облучения, не будет чисто биологическим, так как хотя он и связан с биологическим процессом, сущность заявленного изобретения является технической. Аналогично способы клонирования или генетической обработки нечеловекоподобных животных не являются чисто биологическими способами и по ним должны проводиться поиск и экспертиза. Обработка почвы с помощью технических средств для подавления или стимулирования роста растений также не исключается. Вышеупомянутое исключение не применяется к микробиологическим способам или их продуктам. Термин «микробиологический способ» следует понимать, как означающий не только промышленный способ производства с использованием микроорганизмов, но и как способ для получения микроорганизмов, например, генетическую инженерию. Продукт микробиологического способа может быть также предметом поиска и предварительной экспертизы (пункт формулы на продукт). Размножение продукта самого микробиологического способа следует рассматривать как микробиологический способ для целей правил 39 и 67; следовательно, продукт может охраняться как таковой, так как он является продуктом, полученным микробиологическим способом. Термин «продукт микробиологического способа» охватывает также плазмиды и вирусы.

Схемы, правила или методы хозяйственной деятельности, выполнения чисто умственных действий или проведения игр

Правила 39.1(iii), 67.1 (iii)

9.07 Схемы, правила или методы хозяйственной деятельности, выполнения чисто умственных действий или проведения игр являются дополнительными примерами объектов абстрактного или интеллектуального характера. Следует отметить, что определяющим фактором исключения является не область техники и не классификация заявленного изобретения, а наличие абстрактного характера заявленного изобретения. Конкретные разъяснения для различающихся практик приведены в приложении к данной Главе.

Хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики людей и животных

Правила 39.1(iv), 67.1(iv)

9.08 Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных, а также способы диагностики людей и животных, относятся к объектам, по которым Орган не обязан проводить международный поиск или международную предварительную экспертизу. Однако поиск и предварительная экспертиза должны проводиться в отношении хирургических, терапевтических или диагностических инструментов или устройств, которые предназначены для использования в таких методах. Поиск и предварительная экспертиза должны также проводиться в отношении новых продуктов, в частности, в отношении веществ или композиций, предназначенных для использования в методах лечения или диагностики.

9.09 Следует отметить, что правила 39.1(iv) и 67.1(iv) исключают только определенное лечение – хирургическое или терапевтическое, или определенные способы диагностики. Следовательно, другие методы лечения людей или животных (например, воздействие на овцу для стимуляции роста, улучшения качества мяса или увеличения выхода шерсти), либо другие способы измерения или регистрации характеристик человека или животных подлежат проведению по ним поиска и предварительной экспертизы, при условии (если бы был вероятен такой случай), что такие методы не носят чисто биологический характер (см. параграф 9.06). Например, по заявке, содержащей пункты формулы изобретения, направленные на косметическое лечение человека путем применения химического продукта, должны быть проведены поиск и экспертиза. Однако поиск и предварительная экспертиза в отношении косметического лечения, включающего хирургические методы, не проводится (см. последнее предложение параграфа 9.10).

9.10 Исключаемые способы лечения или методы диагностики должны ограничиваться только живыми людьми и животными. Поэтому лечебные или диагностические способы и методы, практикуемые на трупах человека или животных, не исключаются из международного поиска и международной предварительной экспертизы в силу правил 39(1)(iv) и 67.1(iv). Обработка тканей организма или биологических жидкостей после того, как они удалены из организма человека или животного, или диагностические методы, применяемые к ним, не исключаются из поиска или предварительной экспертизы, поскольку эти ткани или жидкости не возвращаются обратно в организм. Так, обработка крови для хранения в банке крови для переливания или диагностическое тестирование образцов крови не исключается, в то время как обработка крови диализом с последующим возвращением крови в тот же организм могут быть исключены. Диагностические методы включают изучение в медицинских целях состояния человека или животного, так что способы измерения кровяного давления или способы получения информации о внутреннем состоянии организма путем пропускания через тело рентгеновского излучения могут быть исключены из международного поиска и предварительной экспертизы. Терапевтическое лечение подразумевает лечение болезни или дисфункции организма; профилактические методы, например, иммунизация, считаются терапевтическими и поэтому могут быть исключены. Хирургия не ограничивается лечением, а указывает в большей мере на характер лечения; таким образом, методы косметической хирургии могут быть исключены из поиска или предварительной экспертизы.

Простое изложение информации

Правила 39.1(v), 67.1(v)

9.11 Любое представление информации, которое характеризуется только её содержанием, исключается согласно правилам 39 и 67. Это применяется и в случае, если формула направлена на представление информации как таковой (например, путем акустических сигналов, произносимых слов, визуальных изображений), и если формула направлена на информацию, записанную на носителе (например, книги, охарактеризованные их содержанием, граммофонные записи, охарактеризованные записанными музыкальными произведениями, дорожные знаки, охарактеризованные содержащимися на них предупреждениями, магнитные компьютерные носители, охарактеризованные записанными на них данными или программами), или на способы и устройства для представления информации (например, индикаторы или записывающие устройства, охарактеризованные только указанной или записанной информацией). Если, тем не менее, представление закодированной информации носит технический характер или имеет структурную и функциональную связь с носителем информации, способом или устройством, экспертиза должна быть проведена, поскольку объект относится к носителю информации или к устройству для представления информации. Примерами этого являются измерительное устройство с маркировкой по объему, имеющее структурную и функциональную связь с измерительным приемником, обеспечивающую повторную калибровку устройства в зависимости от желаемых величин; грампластинка, характеризующаяся конкретной формой дорожки для стереозаписи; или диапозитив со звуковой дорожкой, проходящей по его краю.

9.12 Простое расположение или компиляция данных обычно относятся к исключаемым объектам, если только расположение или способ представления не имеют технического характера или практического применения. Например, сам по себе листинг программы не может быть выполнен и представляет собой скорее выражение лежащей в его основе идеи, а не применение этой идеи, и поэтому подпадает под исключение. Структура несистематизированных данных, не имеющая взаимодействия с лежащей в основе программой, не требует проведения международного поиска и экспертизы, в то время как структура данных, воплощенная на материальном носителе, имеющая технический характер или практическое применение, должна быть подвергнута проведению международного поиска и экспертизы. Дополнительные примеры, в которых могут присутствовать технический характер или практическое применение, следующие: телеграфный аппарат или система связи, характеризуемые использованием конкретного кода для представления символов (например, импульсная кодовая модуляция) и измерительный инструмент, предназначенный для создания особой формы графика, предназначенного для представления измеренной информации. Компьютерная система для поиска последовательностей генов в специальной библиотеке генетических данных (поисковая функция выходит за рамки простого представления информации) имеет технический характер или практическое применение, так же как и компьютерная программа, способная отображать трехмерные координаты полипептида и атомные координаты полипептида Q. Однако машиночитаемый носитель, на котором закодированы атомные координаты полипептида, не будет иметь технического характера или практического применения, даже если структура данных воплощена на материальном носителе. Приведенные ниже примеры иллюстрируют случаи исключенных и неисключенных объектов применительно к расположению или компиляции данных в области биоинформатики.

9.13 *Пример 1: Трехмерные структурные данные белка как таковые.*

Пункт 1. Компьютерная модель белка P с атомными координатами, перечисленными на Фиг.1.

Пункт 2. Массив данных, содержащий атомные координаты белка P, как показано на Фиг.1, который при реализации алгоритма моделирования белка создает изображение трехмерной структуры белка P.

Проведение международного поиска и экспертизы в отношении пунктов 1 и 2 не требуется. Оба пункта формулы касаются структуры несистематизированных данных, не имеющей взаимодействия с лежащей в основе программой.

9.14 *Пример 2: Способ скрининга специфического белка in silico.*

Пункт 1. Способ идентификации соединений, способных связываться с белком P, включающий следующие этапы:

применение алгоритма трехмерного молекулярного моделирования к атомным координатам белка P, показанным на Фиг.1, для определения пространственных координат связывающего кармана белка P, и

электронный скрининг пространственных координат ряда соединений-кандидатов для сравнения с пространственными координатами связывающего кармана белка P с целью идентификации соединений, способных связываться с белком P.

Пункт 2. База данных, содержащая закодированные названия и структуры соединений, идентифицированных способом по п.1.

Пункт 1 касается способа, имеющего технический характер или практическое применение. Соответственно, требуется проведение международного поиска и международной экспертизы.

Пункт 2 касается структуры несистематизированных данных, не имеющей взаимодействия с лежащей в основе программой. Проведение международного поиска и экспертизы не требуется.

Компьютерные программы в случае, если Орган не оснащен для проведения поиска или предварительной экспертизы в отношении таких программ

Правила 39.1(vi), 67.1(vi)

9.15 Компьютерные программы относятся к исключаемым объектам, если Орган не оснащен для проведения поиска или предварительной экспертизы в отношении таких программ. Прежде всего следует отметить, что компьютерные программы могут иметь разные формы выражения. Обычно формула изобретения, в которой просто приведен код программы, является исключаемым объектом. Однако, если в описание изобретения и в формулу изобретения включено описание любой выполняемой компьютером программы на естественном языке или в виде самодокументированного кода, то Орган считается «оснащенным» для проведения поиска и предварительной экспертизы на основании такого описания, за исключением соответствующих положений в отношении условий исключения. В Органах существуют различные практики в отношении исключений применительно к компьютерным программам.

Разъяснения в отношении отличающихся практик приводятся в приложении к данной Главе.

Общие подходы к оценке сущности объекта

Форма пунктов формулы изобретения

9.16 При определении того, подпадает ли объект под правила 39 или 67, эксперту следует иметь в виду два основных момента. Во-первых, он не должен обращать внимание на форму или тип пункта формулы изобретения, а должен сконцентрировать свое внимание на его содержании для того, чтобы идентифицировать объект. Это отражено в примерах, приведенных в параграфе 9.15, где показаны различные способы изложения формулы на компьютерные программы. Во-вторых, любые исключения применяются только в том случае, когда международная заявка относится к исключаемому объекту. Примером этого является, например, грампластинка, отличающаяся только записанной на ней музыкой, но если бы форма дорожки была изменена таким образом, что пластинка при использовании соответствующего звукоснимателя функционировала бы по-новому (как в случае с первой стереозаписью), то по заявленному объекту могли быть проведены международный поиск и международную предварительную экспертизу. Что касается правил 39 и 67, эксперт не должен применять соответствующие критерии более жестко, чем в отношении национальных заявок.

Исключаемый объект только в некоторых пунктах формулы изобретения

Статьи 17(2)(b), 34(4)(b)

9.17 Если объекты только некоторых пунктов формулы относятся к объектам, исключенным из поиска и предварительной экспертизы, это отмечается в отчете о международном поиске, письменном сообщении и заключении международной предварительной экспертизы. В отношении остальных пунктов формулы проводится поиск и предварительная экспертиза.

Случаи, когда есть сомнения

9.18 В случаях, когда есть сомнения в отношении того, подлежит ли заявленный объект исключению, Орган проводит поиск или предварительную экспертизу в той мере, в какой это является возможным при использовании имеющихся в его распоряжении документации.

Объем поиска и предварительной экспертизы в некоторых ситуациях

9.19 Могут иметь место исключительные случаи, когда описание изобретения, формула изобретения или чертежи настолько не соответствуют установленным требованиям, что проведение полноценного поиска не является возможным, то есть, когда в отношении конкретного пункта формулы поиск вообще не может быть проведен (см. параграф 9.01). Однако в некоторых ситуациях, когда описание, формула изобретения или чертежи в достаточной степени понятны, даже если часть или части заявки не соответствуют установленным требованиям, поиск проводится, а несоответствие учитывается при определении объема поиска. В таких случаях в отчете о международном поиске и письменном сообщении указывается, в чем состоит несоответствие описания, формулы изобретения или чертежей установленным требованиям (см. параграфы 16.28, 16.29 и 17.34). При таком указании Международный поисковый орган также отмечает, насколько такое несоответствие конкретным установленным требованиям было учтено для целей определения объема поиска, и этот объем указывается настолько точно, насколько

это возможно. Как правило, поиск должен быть настолько обширным, насколько это практически осуществимо.

Примеры ситуаций, в которых возможно проведение поиска или предварительной экспертизы, с соответствующим замечанием в письменном сообщении

9.20 *Пример 1*

Пункт 1. «Дистиллят дизельного топлива, кипящий в диапазоне температур от 120°C до 500°C, содержащий по меньшей мере 0,3 вес.% парафина при температуре на 10°C ниже, чем температура начала кристаллизации парафина, причем средний размер частиц кристаллов парафина при такой температуре составляет менее 4000 нанометров».

Описание изобретения не раскрывает никаких других способов получения желаемого размера кристаллов, кроме внесения некоторых добавок в дизельное топливо, и специалист в данной области не обладает общедоступными сведениями в отношении получения такого дизельного топлива.

Сначала следует провести поиск в отношении добавок и дизельного топлива, содержащего определенное количество раскрытых добавок. Затем область поиска должна быть расширена так, чтобы охватить все возможные области, имеющие отношение к заявленному объекту, а именно, поиск должен быть проведен в отношении общей концепции составов дизельного топлива, обладающих желаемым свойством. Однако поиск не должен распространяться на области, в отношении которых может быть обоснованно установлено, что возможность нахождения подходящей ссылки мала. Если общая концепция наличия кристаллов как можно меньшего размера известна из уровня техники, в письменном сообщении следует указать, что формула изобретения не соответствует требованиям новизны и/или изобретательского уровня. Письменное сообщение должно также включать в себя любые замечания, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники (то есть, касающиеся требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описанием изобретения, а также промышленной применимости). В этом примере данная формула будет отклонена в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники: (1) она не подкреплена описанием изобретения и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области техники» (см. параграф 5.45); и/или (2) она не достаточно полно подкреплена описанием изобретения и чертежами, что говорит о том, что заявитель заявляет лишь объект, который он разработал и описал на дату международной подачи (см. параграфы 5.54 и 5.58). В отчете о международном поиске должны быть указаны области поиска, наиболее релевантные ссылки для целей предшествующего уровня техники, и, если возможно, наиболее релевантные ссылки для целей, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники (см. параграф 16.72) (в котором указано, что индекс «Т» используется для указания документов, которые приведены для того, чтобы показать, что обоснования или факты, лежащие в основе изобретения, неверны), и параграф 15.66 (касающийся индекса категории, используемого для объектов, которые могут быть исключены из международного поиска)), - в данном примере это отсутствие подкрепления описанием изобретения. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, добавки и дизельное топливо с определенным

количеством раскрытых добавок и/или общая концепция составов дизельного топлива, обладающих желаемым свойством.

9.21 *Пример 2: Пункт формулы изобретения, охарактеризованного исключительно достигаемым результатом*

Пункт 1: «Способ протекания реакции исходных веществ с получением таблетки пролонгированного действия, имеющей улучшенные свойства».

В описании изобретения раскрыт пример протекания реакции конкретных веществ конкретным образом для получения таблетки пролонгированного действия, имеющей определенную скорость высвобождения определенного биоактивного вещества.

Сначала следует провести поиск в отношении конкретных веществ, вступающих в реакцию конкретным образом. Если конкретный раскрытый пример не обнаружен, поиск должен быть расширен. Например, поиск может охватывать таблетки пролонгированного действия, содержащие конкретное биоактивное вещество. Однако поиск не следует распространять на области, в отношении которых заведомо известно, что возможность нахождения подходящей ссылки мала. Кроме мнения в отношении новизны или изобретательского уровня, в письменном сообщении должны быть приведены любые замечания, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники (то есть, касающиеся требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описанием изобретения, а также промышленной применимости). В этом примере указанный пункт формулы изобретения будет отклонен в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники: (1) этот пункт не соответствует требованию ясности, поскольку (a) в нем не приведены стадии способа, так что объем изобретения нельзя установить с достаточной степенью ясности и детальности (параграф 5.32), и (b) выражение «улучшенные свойства» - это относительный термин (параграф 5.34); и (2) этот пункт характеризует изобретение исключительно достигаемым результатом (параграф 5.35). В отчете о международном поиске должны быть указаны также области поиска, наиболее релевантные ссылки для целей предшествующему уровня техники, и, если возможно, наиболее релевантные ссылки для целей, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, конкретные вещества, вступившие в реакцию конкретным образом.

9.22 *Пример 3: Пункт формулы изобретения, охарактеризованного исключительно необычными параметрами*

Пункт 1: «Жир, имеющий показатель тошноты менее или около 1.0»

В описании изобретения раскрыт ряд жиров, предположительно имеющих показатель тошноты менее 1.0, и ряд жиров, имеющих показатель тошноты более 1.0. Примерами жиров, имеющих показатель тошноты менее 1.0, являются различные смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Примерами жиров, имеющих показатель более 1.0, также являются различные смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Никакие другие показатели, например,

температура плавления этих смесей жиров, не раскрыты. Описание изобретения раскрывает определение показателя тошноты путем взбивания жира с определенной скоростью и при определенной температуре и измерение вязкости взбитой смеси при комнатной температуре.

Сначала следует провести поиск в отношении примеров, которые раскрыты в описании изобретения, где показатель тошноты составляет менее 1.0. Если один из таких примеров обнаружится в предшествующем уровне техники, то следует указать на то, что данный пункт не обладает новизной, поскольку такой же материал, имеющий те же свойства, известен из предшествующего уровня техники. Кроме мнения в отношении новизны или изобретательского уровня, в письменном сообщении должны быть приведены любые замечания, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники (то есть, касающиеся требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описанием изобретения, а также промышленной применимости). В этом примере данный пункт формулы изобретения будет отклонен в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники: (1) заявленный объект не подкреплен описанием изобретения и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области» в отношении всего объема формулы изобретения (см. параграф 5.45); и/или (2) заявленное изобретение недостаточно полно подкреплено описанием изобретения и чертежами, что говорит о том, что заявитель заявляет лишь объект, который он разработал и описал на дату международной подачи (см. параграфы 5.54 и 5.58); и (3) заявленное изобретение не соответствует требованию ясности, поскольку эти параметры невозможно ясно и точно определить с помощью приведенных в описании изобретения сведений или объективных процедур, признанных в данной области (параграф 5.36). Если ни один из таких примеров не будет обнаружен, поиск не следует ограничивать только примерами, поскольку заявитель для характеристики изобретения использовал впервые описанный/обнаруженный параметр. Поиск может быть осуществлен с использованием других известных параметров или химических или физических свойств, могущих привести к заключению, что впервые описанный/обнаруженный параметр обязательно присутствует, т.е. является неотъемлемым. Например, что касается данного примера, возможно следует провести поиск с использованием такого параметра, как степень насыщения. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, примеры, раскрытые в описании изобретения, и/или другие известные параметры или химические или физические свойства, которые предположительно свидетельствуют о существовании нового параметра.

9.23 *Пример 4: Формула Маркуша для химических соединений, охватывающая множество вариантов осуществления изобретения*

В данном примере формула изобретения охватывает огромное количество возможных вариантов осуществления изобретения, в то время как в описании изобретения раскрыта и подкреплена лишь относительно небольшая часть этих вариантов (см. параграф 5.48).

В таких случаях поиск может быть ограничен только теми конкретно заявленными вариантами осуществления, которые относятся к конкретно раскрытым соединениям, полученным или испытанным веществам или их структурному обобщению. Письменное

сообщение должно также включать замечания в соответствии со статьями 5 и 6 (достаточность и подкрепление описанием изобретения), ясно показывающие, что лишь относительно небольшая часть заявленных вариантов осуществления изобретения подкреплена описанием. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, реально раскрытые соединения, полученные или испытанные вещества или их структурное обобщение.

9.24 *Пример 5: Формула Маркуша для химических соединений, охватывающая много альтернативных вариантов, переменных и т.п.*

В данном примере формула изобретения охватывает так много альтернативных вариантов, переменных, возможных комбинаций и/или ограничений, которые делают формулу настолько неясной и/или неточной, что она не соответствует требованиям статьи 6 и правила 6 (см. параграф 5.42).

В таких случаях поиск следует проводить в отношении тех частей формулы изобретения, которые являются ясными и точными, либо в объеме, позволяющем понять заявленное изобретение. Например, поиск может быть ограничен только теми заявленными вариантами осуществления изобретения, которые относятся к ясно раскрытым соединениям, ясно полученным или испытанным соединениям или их структурному обобщению. Письменное сообщение должно также включать замечания в соответствии со статьей 6 (ясность и/или точность), явно показывающие, что формула изобретения не соответствует требованию ясности и/или точности. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, реально раскрытые соединения, реально полученные или испытанные композиции или их структурное обобщение.

9.25 *Пример 6: Формула изобретения, содержащая огромное количество пунктов*

Заявка содержит 480 пунктов формулы изобретения, из которых 38 являются независимыми. Между независимыми пунктами нет четкого разграничения из-за перекрывающегося объема. Пунктов формулы слишком много, и они составлены таким образом, что не соответствуют статье 6 и правилу 6. Однако в описании изобретения есть разумная основа, например, в конкретном фрагменте, ясно показывающем, какой именно объект предположительно мог быть заявлен.

Поиск должен быть основан на том объекте, который предположительно мог быть заявлен. В письменном сообщении формула изобретения должна быть отклонена на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, а именно на основании несоответствия статье 6 и правилу 6. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, заключающихся в несоответствии требованиям статьи 6 и правила 6, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, путем краткого описания объекта, в отношении которого проводился поиск, по возможности, со ссылкой на конкретный фрагмент описания изобретения.

Примеры исключительных ситуаций, когда проведение поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы изобретения невозможно

9.26 Приводимые примеры относятся к исключительным ситуациям, когда вследствие несоответствия заявки установленным требованиям проведение полноценного поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы изобретения является вообще невозможным. Это означает, что в тех случаях, когда проведение полноценного поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы все же возможно, например, в случае принятия во внимание возможных изменений, направленных на устранение несоответствия, поиск проводится в соответствии с процедурой, предусмотренной параграфом 9.19, и примерами, приведенными в параграфах 9.20 - 9.25.

9.27 Если проведение полноценного поиска является вообще невозможным в отношении всех пунктов формулы изобретения, поскольку невозможно определить изменения, внесение которых могло бы устранить несоответствие, Международный поисковый орган отмечает это в декларации в соответствии со статьей 17(2)(a)(ii). Если проведение полноценного поиска становится невозможным в отношении только некоторых пунктов формулы, то в соответствии со статьей 17(2)(b) соответствующее замечание в отношении таких пунктов приводится в отчете о международном поиске, в то время как по другим пунктам формулы поиск проводится как обычно.

9.28 *Пример 1*

Пункт 1: «Мое изобретение стоит миллион долларов».

Пункт 1 является единственным пунктом формулы изобретения в данной заявке. В описании изобретения нет информации, достаточной для установления объекта, который предположительно мог бы быть заявлен после изменения формулы изобретения.

Проведение поиска вообще невозможно. Следует составить декларацию в соответствии со статьей 17(2)(a)(ii). В письменном сообщении формула изобретения должна быть отклонена на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, а именно на основании несоответствия требованиям статьи 6 и правила 6. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, заключающихся в несоответствии требованиям статьи 6 и правила 6, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось для целей установления того, что проведение поиска вообще невозможно.

9.29 *Пример 2*

Пункт 1: «Вещество, содержащее криптонит».

В описании изобретения приведен термин «криптонит». Однако в описании изобретения предполагаемое вещество не охарактеризовано номером элемента Периодической системы элементов. В описании также не указаны физические свойства предполагаемого вещества, такие как плотность, температура плавления и т.д. Проведение поиска в отношении пункта 1 вообще невозможно.

Проведение поиска в отношении пункта 1 вообще невозможно.

9.30 *Пример 3: формула изобретения, содержащая множество пунктов*

В заявке содержится 480 пунктов формулы изобретения, из них 38 являются независимыми. Между независимыми пунктами нет четкого разграничения из-за перекрывающегося объема. Пунктов формулы слишком много, и они составлены таким образом, что не соответствуют статье 6 и правилу 6. Как в описании изобретения, так и где-либо еще, например, в конкретном отрывке описания изобретения, нет указания на то, какой именно объект предположительно может быть заявлен.

Поиск вообще невозможен.

Вопросы, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники

9.31 Более подробно объем поиска рассматривается в Главе 5. Что касается поисков в отношении вопросов, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, см. параграфы 15.02 и 15.53.

9.32 Более подробное обсуждение вопросов, не имеющих отношения к предшествующему уровню техники, включая ясность пунктов формулы изобретения, краткость и количество пунктов, подкрепление описанием изобретения, ясное и полное раскрытие заявленного изобретения, достаточность, соответствующая формуле изобретения, взаимосвязь между формулой и раскрытием, приведено в параграфах 5.31 - 5.58. Что касается более подробного обсуждения новых вопросов, см. параграфы 20.20 и 20.21.

Промышленная применимость

9.33 Если в отношении промышленной применимости сделан отрицательный вывод, то в отчете о поиске должны быть приведены сведения о предшествующему уровне техники, на основании которого вывод сделан, а в письменном сообщении должно быть приведено соответствующее обоснование. Кроме того, если это применимо, следует привести замечания в отношении новизны и изобретательского уровня (см. параграф 17.42).

Неформальные разъяснения

Статьи 17(2)(a)(ii), (b), 34(4)(a)(ii), (b)

9.34 В случае, если описание изобретения, формула изобретения или чертежи не соответствуют таким требованиям, как ясность или подкрепление формулы описанием изобретения, настолько, что проведение полноценного поиска не является возможным, Международный поисковый орган может, при необходимости, неформально предложить заявителю представить разъяснения перед тем, как подготовить декларацию о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен. Эксперт должен иметь в виду, что без поиска и письменного сообщения Международного поискового органа в отношении всего или части заявленного объекта, соответствующим образом может быть ограничена и международная предварительная экспертиза, поэтому международный поиск и письменное сообщение Международного поискового органа должны быть полезными, насколько это возможно, в случае, когда требование на проведение международной предварительной экспертизы не подается. Аналогичным образом эксперт может неформально попросить заявителя представить разъяснения в случае, если на дату составления первого письменного сообщения Международного поискового органа или письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы невозможно составить заключение по вопросу новизны, изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости в отношении всего или части заявленного объекта. Однако это не означает, что заявителю может быть предложено или разрешено представить изменения в Международный поисковый орган. Заключение относительно новизны,

изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости в отношении всего или части заявленного объекта может быть невозможно, потому что описание или формула изобретения международной заявки настолько не соответствуют требованиям статей 5 и 6, что проведение экспертизы заявленного объекта относительно новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости не представляется возможным. В таком случае эксперт проводит экспертизу объекта в том объеме, в котором это возможно, и подготавливает письменное сообщение, в котором должна быть отмечена недостаточность подкрепления описанием или другие недостатки в отношении всего или части заявленного объекта (см. параграф 17.35). Тем не менее, в письменном сообщении эксперт приводит любые замечания по вопросам, не имеющим отношения к предшествующему уровню техники, даже после неформальных разъяснений заявителя, поскольку заявленный объект был и остается неясным в отсутствие таких разъяснений.

9.35 Необходимость в разъяснении, упомянутом в параграфе 9.34, может возникнуть в случае, когда формула изобретения содержит недостатки, создающие трудности при определении объема притязаний, например, при наличии неясных, противоречивых, нечетких или двусмысленных выражений. К такого типа недостаткам относятся недостатки, делающие формулировку формулы изобретения неясной даже с учётом описания изобретения и чертежей (если таковые имеются).

Неясные притязания

9.36 Если заявленный объект, взятый в целом, включает альтернативные решения, причем для некоторых из них реализация ясна, а для других - нет, то эксперт проводит поиск в отношении решения, для которого реализация ясна. В отношении других решений изобретения, для которых реализация не ясна, эксперт определяет объект поиска на основании объекта, который предположительно может быть заявлен после внесения изменений с учетом содержания описания изобретения, чертежей и общих знаний в данной области техники, и проводит поиск, основываясь на определенном объекте. Письменное сообщение и заключение международной предварительной экспертизы содержат мнение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости формулы изобретения в том объеме, в каком это возможно, и разъяснения причин, по которым не представлялось возможным должным образом оценить остальные части.

9.37 Например, если изобретение относится к комбинации A+B+C+D, в которой B неясен, поиск следует проводить в той мере, в какой эксперт может определить объект поиска, как указано в параграфе 9.36. Однако, если B является абсолютно неясным и невозможно определить объект, который предположительно может быть заявлен, то поиск не проводится. Другим примером является изобретение, относящееся к комбинации (A1 или A2) + (B1 или B2), в которой A2 является неясным, но может быть определен экспертом, как указано в параграфе 9.36; тогда поиск проводится в отношении всех пунктов формулы изобретения, включая все альтернативные комбинации. Однако, если A2 является абсолютно неясным и невозможно определить объект, который предположительно может быть заявлен, поиск, тем не менее, может быть проведен в отношении альтернативных комбинаций (A1+B1) и (A1+B2), а поиск в отношении альтернативных комбинаций (A2+B1) и (A2+B2) проводить не нужно.

Вечный двигатель

Статья 17(2)(a)

9.38 Когда международная заявка относится к вечному двигателю (*perpetuum mobile*), она не обязательно исключается из поиска. Международному поисковому органу следует попытаться провести поиск по такой заявке, если только она настолько неясна, что применяется статья 17(2)(a).

Перечни последовательностей

Правило 13ter.1(a), Раздел 208; Приложение C Административной инструкции

9.39 Другая ситуация, когда полноценный поиск или предварительная экспертиза невозможны, может возникнуть в случае, если международная заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, которые должны быть включены в перечень последовательностей, но Международный поисковый орган не имеет доступной копии перечня последовательностей, соответствующего стандарту, предусмотренному в Приложении С Административные инструкции, и на допустимом языке. Международный поисковый орган предлагает представить такой перечень последовательностей в возможно короткий срок до подготовки отчета о поиске и письменного сообщения (см. параграфы 15.12 и 15.14A). Однако, если перечень последовательностей не представлен или представлен в форме, не соответствующей стандарту, или не на допустимом языке, Орган проводит полноценные поиск или предварительную экспертизу в том объеме, в каком это возможно. Например, если заявлен белок с названием, поиск в отношении такого белка вероятнее проводится по его названию, а не по его последовательности. Обратите внимание, что последовательности, имеющий менее десяти конкретно определенных нуклеотидов или менее четырех конкретно определенных аминокислот, не требуется включать в перечень последовательностей (см. параграф 4.15).

Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен

Статья 17(2)(a)

9.40 Если объекты всех пунктов формулы являются объектами, по которым поиск не проводится (см. параграфы 9.02 - 9.18), либо если в отношении всех заявленных объектов невозможно провести полноценный поиск (см. параграфы 9.01 и 9.26 - 9.39), в соответствии со статьей 17(2)(a) на бланке PCT/ISA/203 составляется декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен с указанием соответствующих замечаний. Письменное сообщение, тем не менее, составляется, хотя, в отсутствие поиска, оно не может касаться вопросов новизны и изобретательского уровня, а также промышленной применимости. Подробные обоснования, касающиеся причин, по которым эти вопросы не были рассмотрены, могут быть отмечены в письменном сообщении путем отсылки к полному разъяснению в декларации.

Пункты формулы изобретения, содержащие множественную зависимость

Статьи 17(2)(b), 34(4)(b); Правило 6.4(a)

9.41 Согласно правилу 6.4(a) любой зависимый пункт формулы, который содержит ссылку более чем на один другой пункт («пункт формулы, содержащий множественную зависимость»), должен ссылаться на такие пункты только в виде альтернативы, и пункты формулы, содержащие множественную зависимость, не должны служить основанием для других пунктов формулы, также содержащих множественную зависимость. Если международная заявка содержит пункты формулы изобретения с множественной зависимостью, составленные иначе, и если национальное законодательство национального ведомства, действующего в качестве Международного поискового органа, не допускает, чтобы пункты формулы, содержащие множественную зависимость, составлялись иначе, то Международный поисковый орган может сделать замечание в соответствии со статьей 17(2)(b). Такое замечание, однако, может быть сделано, если, и только если, проведение полноценного поиска невозможно. Это

отмечается также в письменном сообщении, и, разумеется, составление письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы в отношении новизны и изобретательского уровня возможно лишь в той мере, в какой поиск действительно был проведен.

9.41A Следует отметить, что независимый пункт формулы изобретения может также содержать ссылку на другой пункт (см. параграф 5.19). Если независимый пункт содержит ссылку на несколько других пунктов и служит основанием для пункта формулы, содержащего множественную зависимость, Международный поисковый орган также может сделать замечание в соответствии со статьей 17(2)(b), если национальное законодательство этого Ведомства не допускает, чтобы пункты, содержащие множественную зависимость, составлялись иначе. Такое замечание, однако, может быть сделано, если, и только если, проведение полноценного поиска невозможно. В таком случае это также отмечается в письменном сообщении.

9.41B При решении, содержит пункт формулы изобретения множественную зависимость или нет, эксперт должен учитывать не только форму самого этого пункта, но также пункты, на которые этот пункт ссылается. Любой зависимый пункт, который содержит ссылку на пункт с множественной зависимостью или на независимый пункт, содержащий ссылку на несколько других пунктов, должен рассматриваться как пункт, содержащий множественную зависимость, и, как таковой, не может служить основой для любого другого пункта, содержащего множественную зависимость.

Дополнительный международный поиск

9.42 Вопросы, рассматриваемые в данной Главе, в общем касаются и дополнительных международных поисков, проводимых согласно параграфам 15.76 – 15.97 в соответствии с правилом 45*bis*. Дополнительные ограничения, применяемые Органами, рассматриваются в параграфах 15.87 и 15.88.

Приложение к Главе 9

Исключаемые объекты, касающиеся схем, правил или методов хозяйственной деятельности, выполнения чисто умственных действий или проведения игр

A9.07 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении исключения объектов, касающиеся схем, правил или методов хозяйственной деятельности, выполнения чисто умственных действий или проведения игр. Международные органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными рекомендациями в той мере, в какой они считают это для себя уместным.

A9.07[1] Для того, чтобы определить, относится ли изобретение к исключенным из охраны изобретениям, необходимо решить вопрос о том, носит ли заявленное изобретение, взятое в целом, абстрактный характер и в силу этого может ли оно обеспечить практическое применение, дающее полезный конкретный материальный результат. Например, теория или метод хозяйственной деятельности или относящаяся к хозяйственной деятельности функция, заявленная отдельно, без какого-либо практического применения, могут быть исключены из поиска и экспертизы, в то время как способ, основой которого является программное обеспечение, или устройство для выполнения функции, связанной с хозяйственной деятельностью, с практическим применением, подлежат поиску и предварительной экспертизе. Кроме того, игра как абстрактная сущность, определяемая её правилами, может исключаться. Однако новое

устройство для проведения игры требует проведения международного поиска и экспертизы.

A9.07[2] Эти пункты касаются, в основном, объектов абстрактного или интеллектуального характера. В частности, схема изучения языка, способ решения кроссвордов, игра (как абстрактная сущность, определяемая ее правилами) или схема организации коммерческой операции будут исключаться из поиска и экспертизы. Однако, если заявленный объект характеризует устройство или технический способ для осуществления, по меньшей мере, части схемы, то такая схема и устройство или способ должны являться предметом поиска и экспертизы как единое целое. В определенных случаях, когда формула изобретения характеризует компьютеры, компьютерные сети или иные известные программируемые устройства, либо компьютерные программы для этого, с целью осуществления по меньшей мере некоторых этапов схемы, экспертиза по ней должна проводиться как в отношении «изобретения, касающегося компьютеров» (см. параграф 9.15).

Исключаемые объекты, относящиеся к компьютерным программам

A9.[15] В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении исключения объектов, касающихся компьютерных программ. Международные органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают это для себя уместным.

A9.15[1] Основной подход в данном случае практически совпадает с подходами, применяемыми в отношении других исключений, приведенных в правиле 67, то есть, следует установить, имеет ли заявленная программа практическое применение, обеспечивающее полезный конкретный материальный результат. Простой листинг программы, описывающий выполняемый код, не имеющий материального воплощения в виде записи на машиночитаемом носителе, будет относиться к исключаемым объектам и по нему не будет проводиться международный поиск и экспертиза. Аналогично, выполняемая программа, воспроизводящая только выражение идеи (такой, как математическая теория), даже в случае ее материального воплощения, также подпадает под исключение. Однако программа, содержащая выполняемый код, материально воплощённый на машиночитаемом носителе, которая при исполнении имеет практическое применение, не должна исключаться, и по ней должен проводиться поиск и экспертиза. Кроме того, обработка данных может быть осуществлена либо с помощью компьютерной программы, либо с помощью специальных микросхем, при этом выбор того или иного не связан с изобретательской идеей, а определяется лишь соображениями экономии или практичности. Технология, применяемая для обработки данных, не должна влиять на решение вопроса об исключении. С учетом этого, поиск и экспертиза в данной области должны проводиться в отношении любой вычислительной программы, материально воплощенной на машиночитаемом носителе и имеющей практическое применение (например, формула на компьютерный программный продукт). Не должно быть отказа в проведении международного поиска и предварительной экспертизы только на тех основаниях, что программа включена в само выполнение. Это означает, например, что машины с программным управлением, технологические процессы и процессы контроля с программным управлением обычно должны считаться объектами, по которым могут быть проведены международный поиск и международная предварительная экспертиза. Из этого следует также, что если заявленный объект касается только программного управления работой известного компьютера, то по такому объекту поиск и экспертиза проводятся, если этот объект имеет практическое применение. В качестве примера рассмотрим известную систему обработки данных с быстродействующей памятью малого объема и более медленной

памятью большего объема. Предположим, что обе памяти организованы в программном управлении таким образом, что процесс, требующий большего адресного пространства, чем объем быстродействующей памяти, может быть выполнен с той же скоростью, как если бы обрабатываемые данные были загружены полностью в эту быструю память. Результат программы, заключающийся в виртуальном расширении рабочей памяти, имеет практическое применение и, следовательно, требует проведения поиска и предварительной экспертизы. При проведении поиска и предварительной экспертизы по таким пунктам формулы изобретения, в общем случае, должны быть проведены также поиск и экспертиза на продукт, способ и применение (см. в этой связи параграфы 5.13 и 5.31).

9.15[2] Основной подход в данном случае практически совпадает с подходами, применяемыми в отношении других исключений, приведенных в правиле 67, в том смысле, что следует установить, носит ли заявленная программа технический характер. Программа, воспроизводящая только выражение идеи (такой, как математическая теория), подпадает под исключение. С другой стороны, обработка данных может быть осуществлена либо с помощью компьютерной программы, либо с помощью специальных микросхем, при этом выбор того или иного не связан с изобретательской идеей, а определяется лишь соображениями экономии или практичности. Технология, применяемая для обработки данных, не должна быть определяющим фактором при решении вопроса об исключении. С учетом этого, поиск и предварительная экспертиза в данной области должны проводиться в отношении любой вычислительной программы, имеющей технический характер. Не должно быть отказа в проведении международного поиска и предварительной экспертизы только на тех основаниях, что программа включена в само выполнение. Это означает, например, что машины с программным управлением, технологические процессы и процессы контроля с программным управлением обычно должны считаться объектами, по которым могут быть проведены международный поиск и международная предварительная экспертиза. Из этого следует также, что если заявленный объект касается только программного управления работой известного компьютера, то по такому объекту могут быть проведены поиск и экспертиза, если он обеспечивает технический результат, выходящий за рамки обычного взаимодействия программы и компьютера. В качестве примера рассмотрим известную систему обработки данных с быстродействующей памятью малого объема и более медленной памятью большего объема. Предположим, что обе памяти организованы в программном управлении таким образом, что процесс, требующий большего адресного пространства, чем объем быстродействующей памяти, может быть выполнен с той же скоростью, как если бы обрабатываемые данные были загружены полностью в эту быструю память. Результат программы, заключающийся в виртуальном расширении рабочей памяти, носит технический характер и поэтому формула изобретения, относящаяся к программе, требует проведения поиска и предварительной экспертизы независимо от формы ее представления, например, формула на продукт, компьютерный программный продукт, способ и применение (см. в этой связи параграфы 5.13 и 5.31).

Глава 10
Единство изобретения

Определение единства изобретения

Статья 17(3)(a); Правило 13; Раздел 206

10.01 Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или, если имеется несколько изобретений, то включение этих изобретений в одну международную заявку допускается только в том случае, когда все изобретения связаны таким образом, что они образуют единый общий изобретательский замысел (правило 13.1). В отношении группы изобретений, заявленной в международной заявке, требование единства изобретения считается выполненным, когда имеется техническая взаимосвязь между заявленными изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками. Выражение «особые технические признаки» определено в правиле 13.2 как означающее те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в предшествующий уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности. Анализ проводится на основе формулы изобретения, интерпретируемой в свете описания изобретения и чертежей (если таковые имеются).

Правило 13.2 Приложение B, пункт (b) Административной инструкции

10.02 Вносит или нет каждый конкретный технический признак «вклад» в предшествующий уровень техники и, таким образом, является «особым техническим признаком», рассматривается применительно к новизне и изобретательскому уровню. Например, документ, обнаруженный при проведении международного поиска, показывает, что есть основания полагать, что основной пункт формулы изобретения не соответствует требованию новизны или изобретательского уровня, поэтому между заявленными изобретениями может не существовать технической взаимосвязи, выражаемой одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, которые вносят вклад в предшествующий уровень техники, в результате чего несколько зависимых пунктов больше не воплощают единый изобретательский замысел.

Правило 13.2

10.03 Отсутствие единства изобретения может быть очевидным «*a priori*», то есть, до рассмотрения пунктов формулы изобретения относительно предшествующего уровня техники, или может стать очевидным «*a posteriori»,* то есть, после принятия во внимание предшествующего уровня техники. Например, можно *a priori* сказать, что между независимыми пунктами на A+X, A+Y, X+Y отсутствует единство, поскольку нет общего объекта для всех пунктов формулы изобретения. В случае независимых пунктов на A+X и A+Y единство «*a priori*» существует, поскольку A является общим для обоих пунктов формулы изобретения. Однако, если может быть установлено, что A известен или очевиден (см. Главу 13 в отношении очевидности), то будет иметь место «*a posteriori»* отсутствие единства изобретения, поскольку A (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, определяющим вклад в предшествующий уровень техники.

10.04 Хотя вопросы об отсутствии единства изобретения и должны возникать в очевидных ситуациях, их не следует поднимать или упорно отстаивать на основании узкого, буквального или академического подхода. Следует придерживаться широкого практического рассмотрения степени взаимозависимости между представленными альтернативами относительно уровня техники, обнаруженного при проведении международного поиска, или, согласно статье 33(6), любого дополнительного

документа, имеющего отношение к конкретному случаю. Если общая сущность независимых пунктов формулы изобретения хорошо известна, и оставшийся объект каждого пункта формулы отличается от такового в других пунктах формулы без какого-либо объединяющего нового и имеющего изобретательский уровень замысла, общего для всех пунктов, то отсутствие единства изобретения является очевидным. С другой стороны, если существует единый общий изобретательский замысел, который представляется новым и имеющим изобретательский уровень, то вопрос об отсутствии единства изобретения не возникает. Для определения действий эксперта между этими двумя крайностями не существует строгих правил, каждый случай рассматривается по существу, при возникновении сомнений вопрос решается в пользу заявителя.

10.04A Для определения того, нарушается ли в международной заявке требование единства изобретения, Орган может применять метод «минимального обоснования», который заключается в установлении общего или соответствующего объекта, если таковой имеется во всех изобретениях или группах изобретений, в обосновании, почему данный объект не образует единого общего изобретательского замысла в силу отсутствия одинаковых или соответствующих особых технических признаков, и почему отсутствует техническая взаимосвязь между изобретениями или группами изобретений, если это не очевидно. В частности, анализ наличия технической взаимосвязи между изобретениями или группами изобретений может охватывать следующие элементы: указание технических признаков, которые не являются общими, утверждения относительно того, почему эти признаки являются разными и почему пункты формулы могут быть сгруппированы вместе; утверждения относительно того, почему эти признаки являются различными; определение технических свойств каждой группы, проявляемых признаками группы, и объяснение, почему эти технические свойства различаются, если это не очевидно. Где это уместно с учетом области техники, например химии, анализ технических свойств, проявляемых этими признаками может вместо этого содержать следующие объяснения: что группа альтернативных соединений не имеет сходной природы, что промежуточный и конечный продукт не содержат того же самого существенного структурного элемента и не являются технически тесно взаимосвязанными, что способ не предназначен специально для получения этого продукта, что сам продукт не представляет собой единого общего изобретательского замысла, объединяющего разные варианты использования, или что вариант использования сам по себе не представляет собой единого общего изобретательского замысла, объединяющего пункты формулы изобретения. Примеры использования минимального обоснования приведены в параграфах 10.59E –10.59J.

10.05 Из предыдущих параграфов следует, что решение относительно единства изобретения принимает Международный поисковый орган или Орган международной предварительной экспертизы. Однако эти Органы не должны поднимать вопрос об отсутствии единства изобретения только потому, что заявленные изобретения были классифицированы в разных классификационных рубриках или только для целей ограничения международного поиска определенными классификационными рубриками.

Приложение B, пункт (c),
Административной инструкции

10.06 В первую очередь единство изобретения должно рассматриваться только в отношении независимых пунктов формулы изобретения международной заявки, а не в отношении зависимых пунктов. «Зависимый» пункт означает пункт формулы изобретения, который включает все признаки одного или нескольких других пунктов и содержит ссылку, по возможности в самом начале, на другой пункт или пункты, а затем содержит дополнительно заявляемые признаки (правило 6.4). Эксперту следует принимать во внимание, что пункт формулы изобретения может также содержать

ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым пунктом, как это определено правилом 6.4. Примером такого пункта формулы изобретения является пункт, ссылающийся на пункт другой категории (например, «Устройство для осуществления способа по пункту 1…» или «Способ изготовления продукта по пункту 1…»). Аналогичным образом в ситуации, подобной примеру с вилкой и розеткой, приведенному в параграфе 5.19, пункт формулы изобретения на одну часть, имеющий отсылку на другую взаимосвязанную часть, (например, «вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1»), не является зависимым пунктом.

10.07 Если независимые пункты не следуют из предшествующего уровня техники и удовлетворяют требованию единства изобретения, проблема отсутствия единства изобретения в отношении любых пунктов, зависимых от этих независимых пунктов, не возникает. В частности, не имеет значения, включает ли сам зависимый пункт дополнительное изобретение. Например, предположим, что в пункте 1 заявлена лопасть турбинного ротора, выполненная в определенной форме, а в пункте 2 - «лопасть турбинного ротора по пункту 1», изготовленная из сплава Z. В этом случае возражение в соответствии с правилом 13 не возникает, так как сплав Z является новым и его состав неочевидным, и, таким образом, этот сплав сам по себе уже содержит существенные признаки самостоятельного изобретения, которое позднее может быть запатентовано, либо, хотя сплав Z и не был новым, его применение для лопастей турбинного двигателя является неочевидным и представляет собой независимое изобретение в сочетании с лопастями турбинного двигателя. В качестве ещё одного примера предположим, что основной пункт формулы изобретения определяет способ получения продукта A, берущего начало от продукта B, а во втором пункте заявлен «Способ по пункту 1, отличающийся тем, что продукт B получают путем реакции с использованием продукта C». В этом случае также не возникает возражения в соответствии с правилом 13.1, независимо от того, является ли способ получения продукта B из C новым и обладающим изобретательским уровнем, поскольку пункт 2 содержит все признаки пункта 1. Следовательно, объект по пункту 2 подпадает под действие пункта 1. Равно не возникает проблемы в ситуации род/вид, если родовой пункт формулы не вытекает из предшествующего уровня техники и удовлетворяет требованию единства изобретения. Более того, не возникает проблем и в ситуации комбинация/подкомбинация, если пункт на подкомбинацию не вытекает из предшествующего уровня техники и удовлетворяет требованию единства изобретения, а пункт на комбинацию включает все признаки подкомбинации.

10.08 Однако, если независимый пункт формулы изобретения следует из предшествующего уровня техники, то вопрос о том, сохраняется ли еще изобретательская связь между всеми пунктами, зависимыми от этого пункта, требует тщательного рассмотрения. Если такая связь не сохраняется, то может быть поднят вопрос о нарушении единства изобретения «*a posteriori*» (т.е. возникший только после анализа предшествующего уровня техники). Тот же самый подход применяется в случаях род/вид или комбинация/подкомбинация. Предполагается, что данную методику определения единства изобретения следует применять даже до начала международного поиска. После проведения поиска по определению предшествующего уровня техники первоначальная оценка единства изобретения, основанная на предположении, что пункты формулы изобретения не вытекают из предшествующего уровня техники, может быть пересмотрена на основании результатов поиска.

10.09 Альтернативные формы изобретения могут быть заявлены как во множестве независимых пунктов, так и в одном пункте (см., однако, параграф 5.18). В последнем случае наличие независимых альтернатив может быть не сразу очевидным. Однако и в том и в другом случае для определения наличия или отсутствия единства изобретения используются одни и те же критерии, и отсутствие единства изобретения может быть

также установлено и в одном пункте. Если формула изобретения содержит различные варианты осуществления, не связанные единым изобретательским замыслом, то может быть поднят вопрос о нарушении единства изобретения. Правило 13.3 не препятствует компетентному Органу возражать против включения альтернатив в один пункт формулы на основании таких соображений, как ясность, краткость пунктов формулы изобретения, либо применяемая этим Органом система уплаты пошлин.

10.10 Вопрос о нарушении единства изобретения обычно не возникает, если в одном пункте формулы изобретения заявлена комбинация нескольких отдельных элементов (в противоположность отдельным вариантам осуществления, как показано в предыдущем параграфе), даже если эти элементы, будучи рассмотрены в отдельности, кажутся несвязанными друг с другом (см. параграф 15.31).

Примеры конкретных ситуаций

Приложение B, пункт (d),
Административной инструкции

10.11 Существуют три конкретные ситуации, в отношении которых методика определения единства изобретения, предусмотренная правилом 13.2, далее поясняется более детально:

(i) комбинация пунктов формулы изобретения, относящихся к разным категориям;

(ii) так называемая формула Маркуша; и

(iii) промежуточный и конечный продукты.

Принципы интерпретации методики определения единства изобретения, содержащейся в правиле 13.2, в контексте каждой из этих ситуаций приведены ниже. При этом понимается, что приведенные ниже принципы, во всех случаях, являются интерпретациями правила 13.2, а не исключениями из него. Ниже приведены примеры, предназначенные облегчить понимание интерпретации трех вышеупомянутых ситуаций, требующих особого внимания.

Комбинации пунктов, относящихся к разным категориям

Приложение B, пункт (e)
Аминитративной инструкции

10.12 Методика определения единства изобретения в соответствии с правилом 13 позволяет, в частности, включать в одну международную заявку любую из следующих комбинаций пунктов формулы различных категорий:

(i) в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для получения этого продукта, и независимый пункт на применение этого продукта (см. параграф 10.21, пример 1), или

(ii) в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа, или

(iii) в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для получения этого продукта, и независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа.

Способ специально предназначен для получения продукта, если продукт является неотъемлемым результатом осуществления способа, а устройство или средство специально сконструировано для осуществления способа, если вклад, вносимый в предшествующий уровень техники этим устройством или средством, соответствует вкладу, вносимому в предшествующий уровень техники этим способом.

10.13 Таким образом, способ следует считать специально предназначенным для получения продукта, если неотъемлемым результатом заявленного способа является получение заявленного продукта, причем имеется техническая взаимосвязь между заявленным продуктом и заявленным способом. Слова «специально предназначенный» не означают, что продукт не может быть получен также другим способом.

10.14 Равно устройство или средство следует считать «специально разработанным для осуществления» заявленного способа, если вклад, вносимый устройством или средством в предшествующий уровень техники, соответствует вкладу, вносимому в предшествующий уровень техники способом. Следовательно, недостаточно, чтобы была лишь возможность использовать устройство или средство при осуществлении заявленного способа. Однако выражение «специально сконструированное» не означает, что устройство или средство не может использоваться для осуществления другого способа или что способ не может быть осуществлен с использованием альтернативного устройства или средства.

10.15 Следует внимательно рассматривать более широкие комбинации, чем те, что указаны в параграфе 10.12, чтобы убедиться в соблюдении требований правила 13 (единство изобретения) и статьи 6 (краткость пунктов формулы изобретения). (См. параграф 5.42 относительно краткости пунктов формулы). В частности, хотя один набор независимых пунктов в соответствии с одним из подпунктов параграфа 10.12 всегда допускается, Международный орган не обязан принимать множество таких наборов, могущих возникнуть при комбинировании положений правила 13.3 (которое предусматривает, что определение единства изобретения должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте) с положениями, изложенными в параграфе 10.12 (приводя, таким образом, к появлению набора в соответствии с параграфом 10.12, основывающегося на каждом из ряда независимых пунктов, относящихся к одной и той же категории согласно правилу 13.3 (см. параграфы 5.12 - 5.14)). Увеличение количества пунктов формулы, возникающее в результате такой комбинации следует принимать только в виде исключения. Например, допускаются независимые пункты в отношении двух взаимосвязанных предметов, таких как передатчик и приемник; однако из этого не следует, что в соответствии с параграфом 10.12 заявитель может также включить в одну международную заявку четыре дополнительных независимых пункта - два отдельных пункта на способы получения передатчика и приемника и два отдельных пункта на применение передатчика и приемника.

10.16 Пункты формулы изобретения, относящиеся к различным категориям, должны быть связаны единой изобретательской концепцией, в связи с чем следует обратить особое внимание на формулировку параграфа 10.12. Связь между продуктом и способом в подпункте (i) заключается в том, что способ должен быть «специально предназначенным» для получения продукта. Аналогичным образом, в параграфе 10.12, подпункт (ii), заявленное устройство или средство должно быть «специально сконструировано» для осуществления способа. Равно в подпункте (iii) способ должен быть «специально предназначенным» для получения продукта, и устройство должно быть «специально сконструировано» для осуществления способа. В комбинациях (i) и (iii) акцент делается на продукт, и сущность изобретения должна в первую очередь относиться к продукту, в то время как в комбинации (ii) акцент делается на способ, и сущность изобретения должна в первую очередь относиться к способу.

«Формула Маркуша»

Приложение B, пункт (f),
Административной инструкции

10.17 Правило 13.2 также применяется к ситуации, описываемой так называемой формулой Маркуша, когда один пункт формулы изобретения охватывает альтернативы (химические или нехимические). В этой особой ситуации требование технической взаимосвязи и одинаковых или соответствующих особых технических признаков, определенное правилом 13.2, считается соблюденным, когда альтернативы имеют схожую природу.

(a) Если формула Маркуша применяется для альтернатив в виде химических соединений, они считаются имеющими схожую природу при соблюдении следующих критериев:

(A) все альтернативы имеют общее свойство или активность; и

(B)(1) имеется общая структура, т.е. существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах, или

(B)(2) в случаях, когда общая структура не может служить объединяющим критерием, все альтернативы принадлежат к одному классу химических соединений, признанному таковым в области техники, к которой относится изобретение.

(b) В абзаце (a)(B)(1) слова «существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах» относятся к случаям, когда соединения имеют общую химическую структуру, составляющую большую часть их структур, либо если общей в соединениях является лишь малая часть их структур, то эта общая часть образует, в свете предшествующего уровня техники, их отличительную характеристику, и общая структура является существенной для общего свойства или активности. Такой структурный элемент может быть представлен единственным компонентом или комбинацией компонентов, связанных между собой (см. параграфы 10.46 и 10.47, примеры 26 и 27).

(c) В абзаце (a)(B)(2) слова «класс химических соединений, признанный таковым» означают, что знание уровня техники позволяет предположить, что члены этого класса обладают схожим поведением в контексте заявленного изобретения. Другими словами, каждый член класса может быть заменен другим с ожиданием того, что будет достигнут тот же самый намеченный результат (см. параграф 10.53, пример 33).

(d) Тот факт, что альтернативы в формуле Маркуша могут классифицироваться по-разному, сам по себе не может считаться подтверждением отсутствия единства изобретения.

(e) При рассмотрении альтернатив, если будет показано, что по меньшей мере одна из них, входившая в формулу Маркуша, не является новой в свете предшествующего уровня техники, эксперту следует вновь рассмотреть вопрос единства изобретения. Этот пересмотр не обязательно приведет к выводу о нарушении единства.

Промежуточный и конечный продукты

Приложение B, пункт (g)
Административной инструкции

10.18 Правило 13.2 применяется также к ситуации, касающейся промежуточного и конечного продуктов.

(a) Термин «промежуточный» означает промежуточный или начальный продукт. К таковым относятся продукты, свойства которых позволяют использовать их для производства конечных продуктов посредством физических или химических изменений, в результате которых промежуточный продукт утрачивает свои отличительные черты.

(b) В контексте проблемы промежуточного и конечного продуктов единство изобретения считается соблюденным, если удовлетворяются следующие два условия:

(A) промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент, в котором:

(1) основные химические структуры промежуточного и конечного продуктов одинаковые или

(2) химические структуры этих двух продуктов технически тесно взаимосвязаны, причем структура промежуточного продукта включается в качестве существенного структурного элемента в структуру конечного продукта

и

(B) промежуточный и конечный продукты технически взаимосвязаны в том смысле, что конечный продукт получается либо непосредственно из промежуточного продукта, либо выделяется из него через небольшое число других промежуточных продуктов, каждый из которых содержит тот же самый существенный структурный элемент (см. параграфы 10.28 и 10.29, примеры 8 и 9).

(c) Единство изобретения может также считаться соблюденным между промежуточным и конечным продуктами, структуры которых неизвестны, например, между промежуточным продуктом известной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры и между промежуточным продуктом неизвестной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры. Чтобы требование единства изобретения считалось соблюденным в этих случаях, необходимо привести доказательства, позволяющие сделать заключение, что промежуточный и конечный продукты технически тесно взаимосвязаны между собой, например, когда промежуточный продукт содержит тот же существенный элемент, что и конечный продукт, либо с его помощью существенный элемент включается в конечный продукт (см. параграфы 10.32 и 10.33, примеры 12 и 13).

(d) Допускается включение в одну международную заявку различных промежуточных продуктов, используемых в различных процессах получения конечного продукта, при условии, что они имеют один и тот же существенный структурный элемент.

(e) Промежуточный и конечный продукты в процессе получения конечного из промежуточного не должны быть разделены другим промежуточным продуктом, который не является новым.

(f) Если в одной международной заявке заявляются различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, то единство изобретения считается не соблюденным между этими промежуточными продуктами.

(g) Если промежуточный и конечный продукты представляют собой семейства соединений, то каждый промежуточный продукт должен соответствовать соединению, заявленному в семействе конечных продуктов. Однако некоторые конечные продукты могут не иметь соответствующего соединения в семействе промежуточных продуктов, так что эти два семейства не должны совпадать полностью.

Приложение B, пункт (h),
Административной инструкции

10.19 Если применение вышеприведенных толкований приводит к выводу о соблюдении единства изобретения, на это решение не должен влиять тот факт, что

помимо возможности использования для производства конечных продуктов, промежуточные продукты также проявляют и иные возможные свойства или активности.

Примеры, касающиеся единства изобретения

10.20 Применение принципов единства изобретения иллюстрируется следующими примерами для руководства в конкретных случаях.

Определение “особых технических признаков” приводится в параграфах 10.01–10.10 выше. Считается, что Органы могут, в зависимости от случая, по-разному толковать, какие признаки являются особыми техническими признаками, исходя из того, как Орган определяет, вносят ли какие-либо общие технические признаки вклад в уровень техники. За исключением отдельно оговоренных случаев, следующие примеры рассматриваются на основе того, что общий технический признак, по решению Органа, является особым техническим признаком. Нижеприведенные примеры относятся к следующим сценариям:

(i) Заявлены разные объекты изобретения (способ, устройство, продукт и т.д.): примеры 1–16 (см. параграфы 10.21–10.36);

(ii) Пункты с частично совпадающими признаками, но постепенным добавлением новых признаков: примеры 17–20 (см. параграфы 10.37–10.40);

(iii) Дополнительные объекты изобретения (например, приемник и передатчик): примеры 21–23 (см. параграфы 10.41–10.43);

(iv) Альтернативные решения для какого-либо объекта изобретения (различные решения одной и той же задачи): примеры 24–39 (см. параграфы 10.44–10.59);

(v) Зависимые пункты, добавляющие существенные признаки, которые не образуют изобретательский замысел (отсутствие единства изобретения a posteriori): пример 40 (см. параграф 10.59A).

(vi) Требование единства изобретения не соблюдено в одном независимом пункте: примеры 41–42 (см. параграфы 10.59B–10.59C);

(vii) Наборы сложных пунктов формулы изобретения с частично совпадающими признаками: пример 43 (см. параграф 10.59D); и

(viii) Примеры использования минимального обоснования: примеры 44–48 (см. параграфы 10.59E–10.59J).

Заявлены разные объекты изобретения (способ, устройство, продукт и т.д.)

Требование единства изобретения соблюдено: примеры 1–14

10.21 *Пример 1*

Пункт 1: Способ получения химического вещества X.

Пункт 2: Вещество X.

Пункт 3: Применение (способ применения) вещества X в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует *a priori* между пунктами 1, 2 и 3, так как особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество X. Однако, если вещество X не вносит вклад в предшествующий уровень техники, то особый технический признак, общий для всех пунктов формулы изобретения, отсутствует. Соответственно, единство изобретения может отсутствовать (см. параграф 10.20).

10.22 *Пример 2*

Пункт 1: Применение семейства соединений X в качестве инсектицидов. Пункт 2: Соединение X_1, относящееся к семейству соединений X.

Единство существует между пунктами 1 и 2. Особым техническим признаком является применение семейства соединений X в качестве инсектицида при условии, что X_1 обладает инсектицидным свойством.

10.23 *Пример 3*

Пункт 1: Лента из коррозионностойкой и высокопрочной ферритной нержавеющей стали, состоящей в основном из, в весовых процентах: Ni = 2,0-5,0; Cr = 15-19; Mo = 1-2; остальное – Fe, при этом лента имеет толщину от 0,5 до 2,0 мм и предел текучести 0,2 % при нагрузке свыше 50 кг/мм^2.

Пункт 2: Способ получения ленты из коррозионностойкой и высокопрочной ферритной нержавеющей стали, состоящей в основном из, в весовых процентах: Ni = 2,0-5,0; Cr = 15-19; Mo = 1-2; остальное – Fe, включающий этапы:

(a) горячей прокатки до толщины от 2,0 до 5,0 мм;

(b) отжига ленты горячей прокатки при 800-1000C^0 по существу в неокислительных условиях;

(c) холодной прокатки ленты до толщины от 0,5 до 2,0 мм, и

(d) окончательного отжига ленты холодной прокатки при 1120-1200C^0 в течение 2-5 минут.

Единство существует между пунктом 1 на продукт и пунктом 2 на способ. Особым техническим признаком пункта на продукт является предел текучести 0,2% при нагрузке свыше 50 кг/мм2. Этапы способа по пункту 2 приводят к получению ленты из ферритной нержавеющей стали с пределом текучести 0,2% при нагрузке свыше 50 кг/мм2. Хотя этот признак является неочевидным из формулировки пункта 2, он ясно раскрыт в описании изобретения. Следовательно, данные этапы способа являются особым техническим признаком, который соответствует признакам в пункте на продукт, направленным на ту же самую ленту из ферритной нержавеющей стали с заявленными характеристиками прочности.

10.24 *Пример 4*

Пункт 1: Нить накаливания A для лампы.

Пункт 2: Лампа B, имеющая нить накаливания A.

Пункт 3: Прожектор, снабженный лампой B, имеющей нить накаливания A, и шарнирным креплением C.

Единство существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является нить накаливания A.

10.25 *Пример 5*

Пункт 1: Маркер для клеймения животных, содержащий дискообразный элемент со стержнем, отходящим от него в перпендикулярном направлении, вершина которого выполнена с возможностью проникновения сквозь кожу маркируемого животного, и фиксирующий дискообразный элемент для прикрепления к вершине стержня, выступающей с другой стороны складки кожи.

Пункт 2: Устройство для установки маркера по пункту 1, выполненное в виде пневматического пистолета для пробивания кожи животного стержнем, отходящим от дискообразного элемента, и снабженное упором, поддерживающим фиксирующий элемент, помещаемый на противоположной стороне складки кожи маркируемого животного.

Особым техническим признаком пункта 1 является маркер, имеющий дискообразный элемент со стержнем и фиксирующий дискообразный элемент для прикрепления к вершине стержня. Соответствующим особым техническим признаком пункта 2 является пневматический пистолет для установки маркера, снабженный упором для фиксирующего дискообразного элемента. Единство существует между пунктами 1 и 2.

10.26 *Пример 6*

Пункт 1: Соединение A.
Пункт 2: Инсектицидная композиция, содержащая соединение A и носитель.

Существует единство между пунктами 1 и 2. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы изобретения, является соединение A.

10.27 *Пример 7*

Пункт 1: Инсектицидная композиция, содержащая соединение A (включающее a_1, a_2, ….) и носитель.
Пункт 2: Соединение a_1.

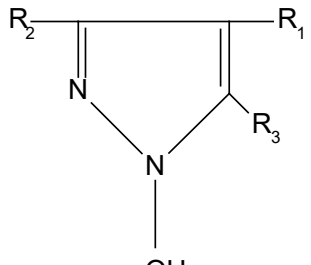
Не все соединения A заявлены в пункте 2 на продукт вследствие отсутствия новизны в отношении некоторых из них.

Тем не менее, единство все еще существует между пунктами 1 и 2, если a_1 имеет инсектицидную активность, являющуюся особым техническим признаком в отношении соединения A в пункте 1.

Пункты формулы изобретения, относящиеся к одной категории

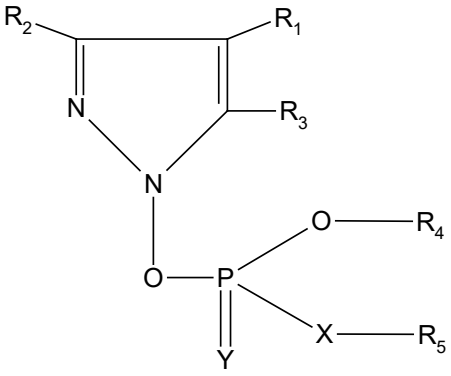
10.28 *Пример 8 (Промежуточный/конечный продукт)*

Пункт 1:



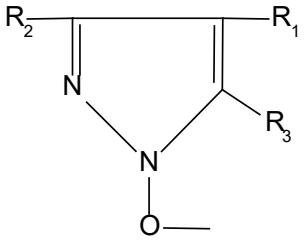
(промежуточное соединение)

Пункт 2:



(конечный продукт)

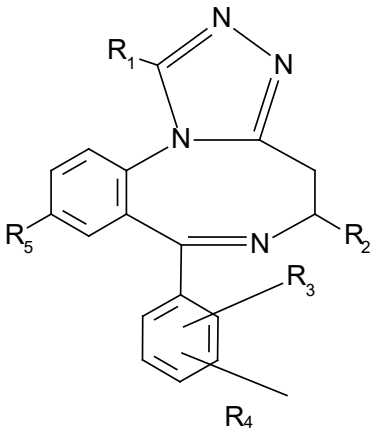
Химические структуры промежуточного соединения и конечного продукта технически тесно взаимосвязаны. Существенным структурным элементом, включенным в конечный продукт, является:



Таким образом, единство существует между пунктами 1 и 2.

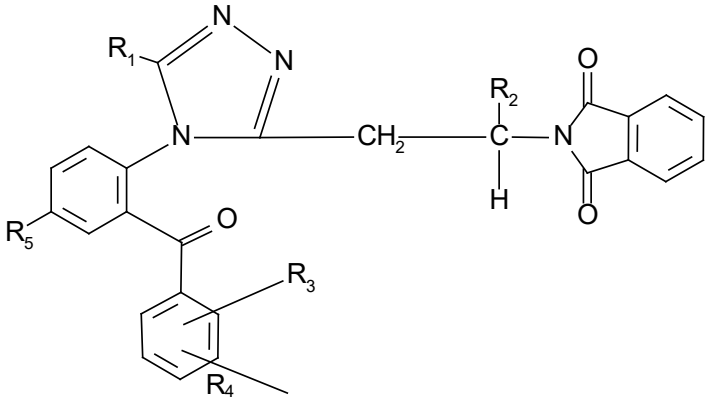
10.29 *Пример 9 (Промежуточный/конечный продукт)*

Пункт 1:



(I)

Пункт 2:



(II)

Соединение (II) описывается как промежуточное для получения соединения (I). Механизм замыкания кольца хорошо известен из уровня техники. Хотя основные структуры соединения (I) (конечный продукт) и соединения (II) (промежуточное соединение) значительно различаются, соединение (II) является предшественником соединения (I) с разомкнутым кольцом. Оба соединения содержат общий существенный структурный элемент, которым является связанные между собой два фенильных кольца и триазольное кольцо. Следовательно, химические структуры обоих соединений считаются технически тесно взаимосвязанными.

В данном примере требование единства изобретения выполнено.

10.30 *Пример 10 (Промежуточный/конечный продукт)*

Пункт 1: Аморфный полимер А (промежуточное соединение).

Пункт 2: Кристаллический полимер А (конечный продукт).

В данном примере пленку аморфного полимера А растягивают, чтобы перевести полимер в кристаллическое состояние.

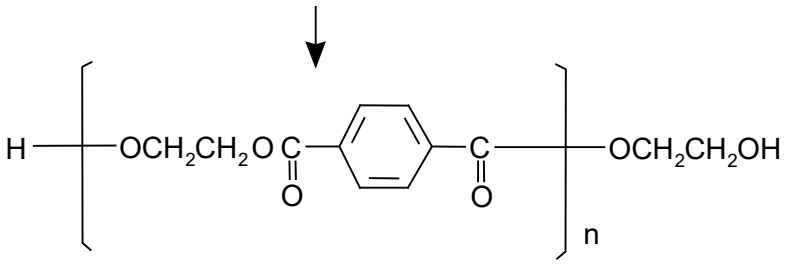
Единство существует, поскольку имеется связь между промежуточным соединением и конечным продуктом, заключающаяся в том, что аморфный полимер А используется в качестве исходного соединения для получения кристаллического полимера А.

С целью дальнейшей иллюстрации предположим, что полимер А в этом примере представляет собой полиизопрен. В таком случае промежуточный продукт, аморфный полиизопрен, и конечный продукт, кристаллический полиизопрен, имеют одинаковую химическую структуру.

10.31 *Пример 11 (Промежуточный/конечный продукт)*

Пункт 1: Полимерное соединение, используемое в качестве волокнистого материала, определяемое следующей общей формулой:

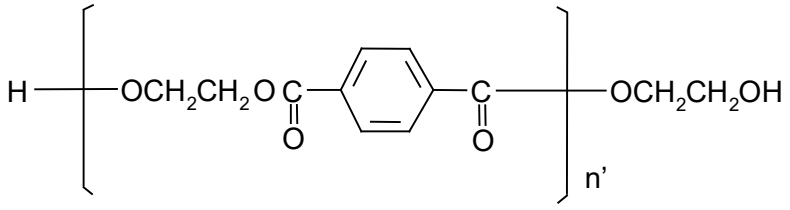
[повторяющийся блок (X)]



(I)

Пункт 2: Соединение, определяемое следующей общей формулой:

(используемое в качестве промежуточного соединения для полимерного соединения I)



(II)

(продукт первичной конденсации)

Оба изобретения находятся в соотношении промежуточное соединение и конечный продукт.
Вещество (II) является исходным для получения вещества (I).

Кроме того, оба соединения имеют один и тот же существенный структурный элемент (повторяющийся блок (X)) и технически тесно взаимосвязаны. Следовательно, промежуточное соединение и конечный продукты удовлетворяют требованию единства изобретения.

10.32 *Пример 12 (Промежуточный/конечный продукт)*

Пункт 1: Новое соединение, имеющее структуру A (промежуточное соединение).

Пункт 2: Продукт, полученный путем взаимодействия вещества A с веществом X (конечный продукт).

(более подробно см. ниже)

10.33 *Пример 13 (Промежуточный/конечный продукт)*

Пункт 1: Продукт реакции между A и B (промежуточное соединение).

Пункт 2: Продукт, полученный путем взаимодействия продукта реакции между A и B с веществами X и Y (конечный продукт).

В примерах 12 и 13 химическая(ие) структура(ы) промежуточного и/или конечного продукта неизвестна(ы). В примере 12 неизвестна структура продукта по пункту 2 (конечного продукта). В примере 13 неизвестны структуры продукта по пункту 1 (промежуточного) и продукта по пункту 2 (конечного продукта).

Единство существует, если имеются доказательства, которые позволяют сделать вывод о том, что характеристика конечного продукта, определяющая его изобретательскую особенность, обусловлена промежуточным продуктом. Например, целью использования промежуточных продуктов в примерах 12 и 13 является модификация определенных свойств конечного продукта. Упомянутые доказательства могут быть представлены в виде результатов испытаний, приведенных в описании изобретения, которые показывают влияние промежуточного продукта на конечный продукт. Если бы такое доказательство отсутствовало, тогда не существовало бы единства изобретения, основывающегося на взаимосвязи промежуточный продукт - конечный продукт.

10.34 *Пример 14(A) (Белок и кодирующая его ДНК)*

Пункт 1: Выделенный белок X, имеющий последовательность SEQ ID №: 1.

Пункт 2: Выделенная молекула ДНК, кодирующая белок X по пункту 1.

(Некоторые Органы исходят из того, что заявленная биологическая молекула существует в выделенной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «выделенный», как это сделано выше).

Из описания изобретения следует, что белок X представляет собой интерлейкин-1, - растворимый цитокин, участвующий в активации лимфоцитов. В описании изобретения приводится также молекула ДНК, имеющая SEQ ID №:2, которая кодирует SEQ ID №1.

Сведения о предшествующем уровне техники отсутствуют, следовательно, SEQ ID №:1 и SEQ ID №:2 являются новыми и соответствуют изобретательскому уровню.

Заявленная молекула ДНК кодирует белок X, и поэтому белок X и ДНК, кодирующая белок X, имеют общий технический признак. Соответственно, пункты удовлетворяют требованию единства изобретения (*a priori*).

Хотя общепринято, что ДНК и соответствующий кодируемый ей белок удовлетворяют требованию единства изобретения *a priori*, следует отметить, что с учетом особой связи этих двух классов молекул (то есть, ДНК кодирует белок согласно известному генетическому коду), некоторые Органы могут считать, что существуют исключения, обозначенные ниже.

Кроме того, так как белок X вносит вклад в предшествующий уровень техники, белок X и ДНК, кодирующая белок X, имеют общий особый технический признак *a posteriori*.

Пример 14(B)

Если был представлен пункт с альтернативной ДНК, охватывающий молекулу ДНК, не кодирующую белок X, некоторые Органы могут прийти к выводу, что пункты не содержат одинаковый или соответствующий технический признак и, следовательно, не удовлетворяют требованию единства изобретения *a priori*. Примеры таких пунктов:

Пункт 3: Выделенная молекула ДНК, кодирующая белок X, или фрагмент этой ДНК.

Пункт 4: Выделенная молекула ДНК, имеющая SEQ ID №:2, или молекулы ДНК, которые гибридизируются с комплементом SEQ ID №:2 в строгих условиях.

Некоторые Органы могут посчитать, что пункт 3 не удовлетворяет требованию единства изобретения на том основании, что фрагмент ДНК и гибридизирующиеся молекулы ДНК кодируют не только белок X. Другие Органы могут считать «фрагмент этой ДНК» или гибридизирующиеся молекулы производными от соответствующей молекулы ДНК и воплощением того же общего изобретательского замысла и, следовательно, считать, что единство изобретения соблюдено.

Молекулы ДНК, которые гибридизируются с комплементом SEQ ID №:2 в строгих условиях, в значительной мере идентичны SEQ ID №:2. Следовательно, некоторые Органы могут считать, что пункт 4 направлен на тот же общий изобретательский замысел и, соответственно, что единство изобретения соблюдено В случае если белок

X или ДНК, кодирующая белок X, известны из предшествующего уровня техники, то некоторые компетентные Органы могут признать, что одинаковый или соответствующий технический признак не вносит вклад в предшествующий уровень техники, т.е. не является особым техническим признаком, поэтому единство изобретения отсутствует (*a posteriori*).

Пример 14(C)

Кроме того, если считается, что вывод о соблюдении требования единства изобретения *a priori* по отношению к белку (или классу белков) и нуклеиновой кислоте (или классу нуклеиновых кислот) противоречит другим инструкциям, например касающимся формулы Маркуша, то некоторые Органы могут прийти к выводу, что пункты не содержат одинаковый или соответствующий технический признак и, следовательно, не удовлетворяют требованию единства изобретения *a priori* или *a posteriori*, в зависимости от случая.

Примеры таких пунктов:

Пункт 5: Выделенный белок с функцией X.

Пункт 6: Выделенные молекулы ДНК, кодирующие белок с функцией X, выбираемый из группы, включающей SEQ ID №:1, SEQ ID №:2 и SEQ ID №:3.

Если SEQ ID №:1–3 не удовлетворяют требованию единства изобретения a priori в соответствии с критериями формулы Маркуша (например, нарушены критерии (B)(1) и (B)(2) формулы Маркуша в параграфе 10.17), так как SEQ ID №:1–3 кодируют белки различной структуры из разных семейств, не связанных структурно/эволюционно (как, например, субтилизиноподобные и химотрипсинподобные сериновые протеазы, которые по совпадению обладают одинаковой функцией сериновой протеазы, хотя имеют абсолютно разные структуры и относятся к разным, с точки зрения эволюции, семействам), некоторые Органы могут прийти к выводу, что единство изобретения отсутствует a priori между выделенной ДНК SEQ ID №:1–3 и кодируемыми ей белками с функцией X.

Требование единства изобретения не соблюдено (a priori): примеры 15–16

10.35 *Пример 15*

Пункт 1: Способ обработки текстильной ткани, включающий опрыскивание материала определенной покрывающей композицией при особых условиях (например, при температуре, облучении).

Пункт 2: Текстильный материал с покрытием, полученный согласно способу по пункту 1.

Пункт 3: Распылитель для использования в способе по пункту 1, отличающийся новой сопловой насадкой, обеспечивающей лучшее распределение распыляемой композиции.

Способ по пункту 1 придает неожиданные свойства продукту по пункту 2. Особым техническим признаком в пункте 1 являются особые условия способа, оказавшиеся необходимыми в результате выбора конкретного покрытия. Единство существует между пунктами 1 и 2. Распылитель по пункту 3 не соответствует определенному вышеуказанному особому техническому признаку. Единство не существует между пунктом 3 и пунктами 1 и 2

10.36 *Пример 16*

Пункт 1: Горелка для сжигания топлива с тангенциально расположенными входными отверстиями для подачи топлива в камеру смешения.

Пункт 2: Способ изготовления горелки для сжигания топлива, включающий этап формирования тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива в камеру смешения.

Пункт 3: Способ изготовления горелки для сжигания топлива, включающий этап литья A.

Пункт 4: Устройство для осуществления способа изготовления горелки для сжигания топлива, содержащей признак X, приводящий к формированию тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива.

Пункт 5: Устройство для осуществления способа изготовления горелки для сжигания топлива, содержащей защитный кожух B.

Пункт 6: Способ производства сажи, включающий операцию тангенциальной подачи топлива в камеру смешения горелки для сжигания топлива.

Единство существует между пунктами 1, 2, 4 и 6. Особым техническим признаком, общим для всех этих пунктов, является наличие тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива. Не существует единства между пунктами 3 и 5 и пунктами 1, 2, 4 и 6, так как пункты 3 и 5 не содержат одинакового или соответствующего особого технического признака, присутствующего в пунктах 1, 2, 4 и 6. Единство изобретения отсутствует также между пунктами 3 и 5.

Пункты с частично совпадающими признаками, но постепенным добавлением новых признаков

Требование единства изобретения соблюдено: пример 17

10.37 *Пример 17*

Пункт 1: Дисплей с признаками A+B.

Пункт 2: Дисплей по пункту 1 с дополнительным признаком C.

Пункт 3: Дисплей с признаками A+B и с дополнительным признаком D.

Единство существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является признак A+B.

Требование единства изобретения не соблюдено (a priori): примеры 18–20

10.38 *Пример 18:*

Пункт 1: Способ производства, включающий этапы A и B.

Пункт 2: Устройство, специально сконструированное для осуществления этапа A.

Пункт 3: Устройство, специально сконструированное для осуществления операции B.

Единство существует между пунктами 1 и 2 и между пунктами 1 и 3. Не существует единства между пунктами 2 и 3, поскольку между этими двумя пунктами нет общего особого технического признака.

10.39 *Пример 19:*

Пункт 1: Способ окраски изделия с использованием краски, содержащей новое ингибирующее коррозию вещество X, включающий этапы распыления краски сжатым воздухом, наведения на распыляемую краску электростатического заряда посредством новой электродной структуры A и направления краски на изделие.

Пункт 2: Краска, содержащая вещество X.

Пункт 3: Устройство, включающее электродную структуру A.

Единство существует между пунктами 1 и 2, где общим особым техническим признаком является краска, содержащая вещество X, и между пунктами 1 и 3, где общим особым техническим признаком является электродная структура A. Не существует единства между пунктами 2 и 3, поскольку между ними нет общего особого технического признака.

10.40 *Пример 20:*

Иногда пункты формулы изобретения содержат диапазоны, которые частично совпадают с диапазонами других пунктов. Определение единства изобретения в этих случаях требует тщательного рассмотрения. Замечание об отсутствии единства изобретения зависит от обстоятельств, и следует избегать возражений на основании узкого, буквального или академического подхода, о чем предупреждает параграф 10.04. Аналогично, как сказано в параграфе 10.05, Международные органы могут придерживаться разной практики при рассмотрении следующего примера.

Пункт 1: Углеродистая сталь, содержащая 0,10-0,40% марганца.

Пункт 2: Углеродистая сталь, содержащая 0,60-1,65% марганца.

Пункт 3: Углеродистая сталь, содержащая 0,50-0,90% марганца.

В описании изобретения отмечается, что:

- *углеродистая сталь, содержащая 0,10-0,40% марганца, обеспечивает снижение окисления при высоких температурах.*
- *углеродистая сталь, содержащая 0,60-1,65% марганца, обеспечивает улучшение электрической проводимости.*
- *углеродистая сталь, содержащая 0,50-0,90% марганца, обеспечивает повышение прочности при неожиданно значительном повышении пластичности.*

Общеизвестно, что углеродистая сталь содержит марганец. Между пунктами 1 и 2 и пунктами 1 и 3 единство изобретения отсутствует a priori, но требование единства изобретения считается выполненным для пунктов 2 и 3. Однако, если любые значения из частично совпадающего диапазона в пределах 0,60–0,90% марганца в углеродистой стали, улучшающие электрическую проводимость и/или повышающие прочность при неожиданно значительном повышении пластичности, известны или подразумеваются из предшествующего уровня техники, то в этом случае не соблюдено требование единства изобретения a posteriori и между пунктами 2 и 3.

Комплементарные формы изобретения (например, приемник и передатчик)

Требование единства изобретения соблюдено: примеры 21 и 22

10.41 *Пример 21: Общая структура*

Пункт 1: Вилка, отличающаяся признаком А.

Пункт 2: Розетка, отличающаяся соответствующим признаком А.

Признак А является особым техническим признаком, присутствующим как в пункте 1, так и в пункте 2, следовательно, единство изобретения существует.

10.42 *Пример 22: (Пункты формулы одинаковой категории)*

Пункт 1: Передатчик, снабженный расширителем видеосигналов по оси времени.

Пункт 2: Приемник, снабженный устройством сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени.

Пункт 3: Приемопередающее оборудование для видеосигналов, содержащее передатчик, снабженный расширителем видеосигналов по оси времени, и приемник, снабженный устройством сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени.

Особым техническим признаком в пункте 1 является расширитель видеосигналов по оси времени и в пункте 2 – устройство сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени, представляющие собой соответствующие технические признаки. Единство существует между пунктами 1 и 2. Пункт 3 включает оба особых технических признака и имеет единство с пунктами 1 и 2. Требование единства изобретения будет считаться выполненным и в случае отсутствия комбинационного пункта (пункта 3).

Требование единства изобретения не соблюдено (a priori): пример 23

10.43 Пример 23: (*Способ скрининга и соединения, идентифицированные этим способом)*

Пункт 1: Способ идентификации соединений, которые являются антагонистами рецептора R, включающий этапы контактирования клеток, экспрессирующих на внешней стороне мембраны рецептор R, с его природным лигандом; определение связывания лиганда; контактирование упомянутых клеток, связанных с упомянутым лигандом, с соединением-кандидатом, выбираемым из библиотеки соединений, и определение изменения в связывании с лигандом.

Пункт 2: Соединение X, имеющее формулу 1.

Пункт 3: Соединение Y, имеющее формулу 2.

Пункт 4: Соединение Z, имеющее формулу 3.

Рецептор R и его природный лиганд предлагаются в качестве мишени для лекарственного вещества. Соединения, противодействующие рецептору R, как полагают, оказывают физиологическое действие, которое может быть полезно при терапевтическом лечении. Цель состоит в идентификации лидерных соединений как основы для последующего скрининга и тестирования комбинаторных библиотек.

Библиотека описана, как обеспечивающая много возможных структурно различных соединений. Примеры показывают, что способ по пункту 1 может быть использован для идентификации соединений, влияющих на физиологическое действие связывания природных лигандов с рецептором. Показано, что только соединения X, Y и Z обладают таким действием, однако они не представляются имеющими общий существенный структурный элемент. Описание изобретения не дает информации ни в отношении взаимосвязи между структурой и активностью заявленных соединений, ни в отношении взаимосвязи между структурой рецептора R и структурой соединений.

Рецептор R, его биологическая функция и его природный лиганд известны из предшествующего уровня техники. Соединения, действующие в качестве антагонистов рецептора R, неизвестны.

Техническая особенность способа по пункту 1 заключается в стадии наблюдения за действием соединений-кандидатов на связывание с лигандом при их скрининге. Ни одно из соединений X, Y и Z не содержит одинакового или соответствующего особого технического признака. Между заявленными соединениями и способом скрининга не существует производственной связи. Более того, способ скрининга не является способом применения заявленных соединений X, Y и Z. Поскольку отсутствуют какие-либо сведения относительно структуры, необходимой для того, чтобы соединение могло действовать в качестве антагониста рецептора R, то отсутствует и единый общий замысел, который связывал бы способ с заявленными соединениями. Таким образом, единство изобретения отсутствует (*a priori*).

Соединения X, Y и Z считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы они имели общее свойство или активность и существенный структурный элемент, важный для общего свойства или активности. Несмотря на то, что соединения X, Y и Z обладают общим свойством, состоящим в противодействии рецептору R, отсутствуют знания в отношении общего существенного структурного элемента, и, следовательно, нет раскрытия одинакового или соответствующего технического признака.

Одним из возможных группирований могло бы быть следующее:

Изобретение 1: Способ идентификации соединений……. (пункт 1)

Изобретение 2: Соединение X (пункт 2)

Изобретение 3: Соединение Y (пункт 3)

Изобретение 4: Соединение Z (пункт 4)

Альтернативные формы какого-либо аспекта изобретения (различные решения одной и той же задачи)

Требование единства изобретения соблюдено: примеры 24–30

10.44 *Пример 24*

Пункт 1: Кресло с подъемным механизмом.

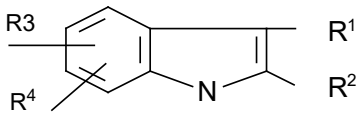
Пункт 2: Кресло с механическим винтовым подъемным механизмом.

Пункт 3: Кресло с гидравлическим подъемным механизмом.

Единство изобретения существует *a priori* между пунктами 1, 2 и 3, так как особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является кресло с подъемным механизмом. Однако, если кресло с подъемным механизмом известно из предшествующего уровня техники, то тогда бы не имелось особого технического признака, общего для всех пунктов формулы изобретения, и единство изобретения отсутствовало бы.

10.45 *Пример 25(A) (Общая структура)*

Пункт 1: Соединение, имеющее формулу:

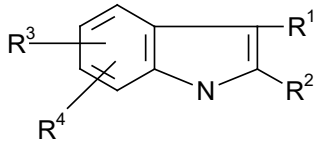


где R^1 выбирают из группы, включающей фенил, пиридил, тиазолил, триазинил, алкилтио, алкокси и метил; R^2–R^4 представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил. Соединение используется в качестве фармацевтического препарата для увеличения способности крови поглощать кислород.

В данном случае индолильный фрагмент является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Поскольку все заявленные соединения предположительно обладают одинаковыми свойствами, единство изобретения существует. Это соответствует «формуле Маркуша», согласно которой особый технический признак обеспечивается общей структурой, которая составляет, в свете предшествующего уровня техники, их структурно отличительную часть, и общая структура является существенной для общего свойства или активности (см. параграф 10.17).

Пример 25(B) (Общая структура, содержащая ограничение в пункте 1)

Пункт 1: Соединение, имеющее формулу:



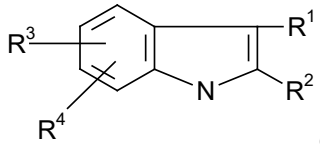
где R^1 выбирают из группы, включающей фенил, пиридил, тиазолил, триазинил, алкилтио, алкокси и метил; R^2–R^4 представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил при условии, что R^2 и R^3 одновременно не могут быть метилом.

Соединения используются в качестве фармацевтического препарата для увеличения способности крови поглощать кислород.

В данном случае индолильный фрагмент является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Поскольку все заявленные соединения предположительно обладают одинаковыми свойствами, единство изобретения существует *a priori*. Однако, исходя из предшествующего уровня техники, из которого известны соединения с таким же применением и соответствующей общей базовой структурой, можно сделать вывод о том, что пункт формулы не удовлетворяет требованию единства изобретения *a posteriori.* В предшествующем уровне техники как R^2, так и R^3 могут быть метилом, так как требуется, только чтобы из уровня техники были известны общие признаки (то есть необязательно, чтобы уровень техники порочил или делал очевидными соответствующие пункты формулы изобретения).

Пример 25(C) (Общая структура, содержащая функциональное ограничение в пункте 1)

Пункт 1: Соединение формулы I, обладающее свойством увеличения способности крови поглощать кислород:



Формула I

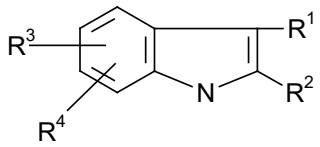
где R^1 выбирают из группы, включающей фенил, пиридил, тиазолил, триазинил, алкилтио, алкокси и метил; R^2–R^4 представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил.

В данном случае индолильный фрагмент является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Более того, из описания и формулы изобретения известно, что все соединения формулы I обладают заявленными свойствами. Следовательно, единство изобретения существует *a priori*. Предшествующий уровень техники, из которого известны общие структуры, обладающие заявленной функцией, можно использовать для обоснования вывода о том, что пункт не удовлетворяет требованию единства изобретения *a posteriori.*

Возможно, из предшествующего уровня техники известна формула I, где R^1 представляет собой фенил, а R^2–R^4 — метил, но неизвестна заявленная функция. Даже в таких случаях некоторые Органы могут прийти к выводу, что требование единства изобретения не соблюдено, так как считается, что вещество по своей природе обладает заявленной функцией, подтвержденной в описании изобретения и/или других ссылках, содержащих соответствующие доказательства, вне зависимости от того, были ли такие доказательства опубликованы до или после даты подачи заявки, так как соединение и его свойства неразделимы.

Пример 25(D) (Общая структура, содержащая функциональную альтернативу в пункте 2)

Пункт 1: Соединение, имеющее формулу I:



Формула I

где R^1 выбирают из группы, включающей фенил, пиридил, тиазолил, триазинил, алкилтио, алкокси и метил; R^2–R^4 представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил.

Пункт 2: Соединение из пункта 1, где R^1 представляет собой пиридил, а R^2-R^4 представляют собой метил.

Соединения используются в качестве фармацевтического препарата для увеличения способности крови поглощать кислород.

В данном случае индолильный фрагмент является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Более того, из описания и формулы изобретения известно, что все соединения формулы I обладают заявленными свойствами. Следовательно, единство изобретения существует *a priori*.

Если требование единства изобретения не соблюдено *a posteriori*, то некоторые Органы могут определить, что поиск будет проводиться в отношении изобретения, упомянутого первым: соединения формулы I, где R^1 представляет собой фенил (не пиридил), а R^2-R^4 представляют собой гидроксил (не метил), — поскольку эти члены группы Маркуша упоминаются в пункте 1 первыми (см. также пример 34). Следует отметить, что в таких случаях изобретение, заявленное первым, не включает никаких подродов (видов) и ограничивается первым вариантом осуществления каждой переменной. Однако Орган или эксперт может, по своему усмотрению и в зависимости от конкретных обстоятельств дела, включить один или несколько подродов в первое изобретение.

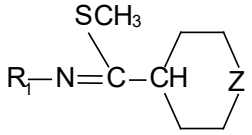
В качестве альтернативы Орган может решить, что первое изобретение, в отношении которого будет проводиться поиск, может включать другие группы. В большинстве случаев соответствующее решение будет приниматься с учетом обстоятельств дела, в том числе взаимозависимости между разными группами, конкретными примерами, приведенными в заявке, и информации о предшествующем уровне техники. Например, в вышеуказанном случае, может считаться, что фенильная, пиридильная, тиазолильная и триазинильная группы имеют общее свойство: они представляют собой ароматические кольца. Однако исходя из предшествующего уровня техники, в котором раскрыты соединения, имеющие такую же активность и содержащие ароматическую группу, например пиримидин, в этой позиции, можно сделать вывод об отсутствии единства изобретения в отношении всех этих групп.

В качестве другой альтернативы некоторые Органы могут определить, что каждый тип первого заместителя (здесь: R^1) представляет собой особый технический признак. Иными словами, если формула I, где R^1 представляет собой фенил, известна из предшествующего уровня техники, то первым изобретением является формула I, где R^1 представляет собой пиридил, а R^2-R^4 представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил (то есть все варианты R^2-R^4); вторым изобретением является формула, где R^1 представляет собой тиазолил, а R^2-R^4 представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил, и так далее.

10.46 *Пример 26 (Общая структура)*

Пункт 1:

Пункт 1: Соединение, имеющее формулу:



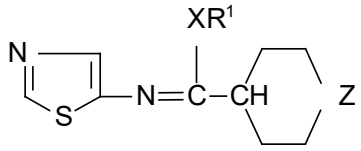
где R_1 выбирают из группы, включающей фенил, пиридил, тиазолил, триазинил, алкилтио, алкокси и метил, Z выбирают из группы, включающей кислород (O), серу (S), имино (NH) и метилен (-CH_2-).

Эти соединения, как утверждается, полезны для применения в качестве фармацевтического средства для купирования болей нижнего отдела позвоночника.

В данном конкретном случае иминотиоэфирная группа –N=C-SCH_3, связанная с шестиатомным кольцом, является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Таким образом, поскольку утверждается, что все заявленные соединения имеют одинаковое применение, то единство существует.

10.47 *Пример 27 Общая структура*

Пункт 1: Соединение, имеющее формулу:

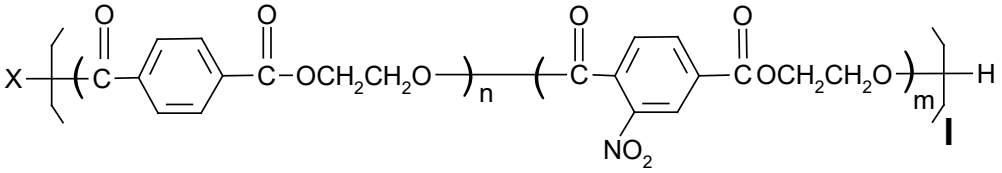


где R^1 представляет собой метил или фенил, X и Z выбирают из кислорода (O) и серы (S).

Соединения применяются в качестве фармацевтического средства и содержат 1,3-тиазолиловый заместитель, который обеспечивает повышенную проходимость через ткани млекопитающих, что позволяет применять эти соединения в качестве средства от головной боли и в качестве местных противовоспалительных агентов.

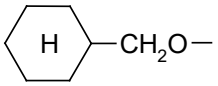
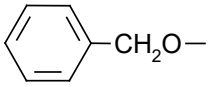
Все соединения имеют общую химическую структуру, причем тиазольное кольцо и шестиатомное гетероциклическое соединение связаны с иминогруппой и занимают большую часть в структуре этих соединений. Поскольку утверждается, что все заявленные соединения имеют одинаковое применение, единство будет признано соблюденным.

10.48 *Пример 28 (Общая структура)*



$1 \leq I \leq 10$

$200 \geq n + m \geq 100$

X:  *или* 

Общим для всех указанных выше сополимеров является свойство сопротивления термической деградации благодаря уменьшению числа свободных радикалов COOH за счет этерификации радикалом X концевых радикалов COOH, ответственных за термическую деградацию.

Химические структуры альтернатив считаются технически тесно связанными одна с другой. Поэтому объединение в одном пункте допустимо.

10.49 *Пример 29*

Пункт 1: Катализатор для газофазного окисления углеводородов, содержащий (X) или (X+a).

В этом примере (X) окисляет RCH_3 в RCH_2OH и (X+a) далее окисляет RCH_3 в RCOOH.
Оба катализатора содержат общий компонент и проявляют общую активность как катализаторы окисления RCH_3. С катализатором (X+a) протекает более полное окисление до образования карбоновой кислоты, но активность остается той же.

В данном случае формула Маркуша допустима.

Промежуточное соединение/конечный продукт

10.50 *Пример 30 Многочисленные структурно и функционально связанные полинуклеотиды*

Пункт 1: Выделенный полинуклеотид, выбираемый из группы, имеющей нуклеотидные последовательности SEQ ID №№: 1-10.

(Некоторые Органы исходят из того, что заявленная биологическая молекула существует в выделенной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «выделенный», как это сделано выше).

Фактические сведения те же, что и в примере 35, за исключением того, что все заявленные полинуклеотиды имеют общий существенный структурный элемент и соответствующие им мРНК экспрессируются только в гепатоцитах пациентов с

заболеванием Y. Соответствующие мРНК не экспрессируются в гепатоцитах здоровых индивидуумов.

Предшествующий уровень техники отсутствует. Общий структурный элемент до этого не был идентифицирован, а также не была установлена связь между генами, экспрессирующими мРНК, содержащую этот структурный элемент, и пациентами с заболеванием Y.

Полинуклеотиды по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и если бы во всех альтернативах присутствовал существенный структурный элемент, являющийся важным для общего свойства или активности. В некоторых Ведомствах пункт 1 может рассматриваться как формула Маркуша.

В этом примере описание изобретения раскрывает, что все полинуклеотиды SEQ ID №№ 1-10 имеют общее свойство или активность, т.е. наличие экспрессии мРНК только у пациентов, страдающих заболеванием Y. Более того, SEQ ID №№ 1-10 имеют важный общий структурный элемент, который является существенным для общего свойства, т.е. зонд, содержащий общий структурный элемент, способный обнаружить мРНК у пациентов, страдающих заболеванием Y. Поскольку оба эти требования соблюдены, то группа заявленных молекул полинуклеотидов удовлетворяет требованию единства изобретения (*a priori*).

Требование единства изобретения не соблюдено (a priori): примеры 31–39

10.51 *Пример 31*

Пункт 1: Цепь управления A для мотора постоянного тока.

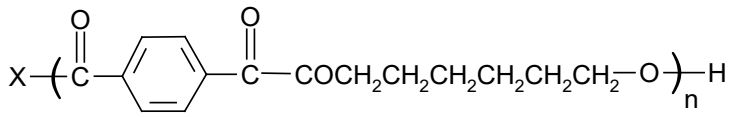
Пункт 2: Цепь управления B для мотора постоянного тока.

Пункт 3: Устройство, включающее мотор постоянного тока с цепью управления A.
Пункт 4: Устройство, включающее мотор постоянного тока с цепью управления B.

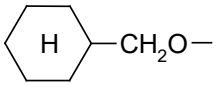
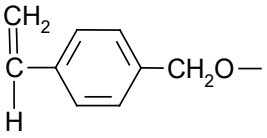
Цепь управления A является особым техническим признаком и цепь управления B является иным, не связанным с первым, особым техническим признаком.

Единство существует между пунктами 1 и 3 и между пунктами 2 и 4, но отсутствует между пунктами 1 и 2 и 3 и 4.

10.52 *Пример 32: (Общая структура)*



$100 \geq n \geq 50$

X:  *или* 

Соединение, полученное этерификацией концевого радикала COOH известного *олигексаметилентерефталата посредством радикала обладает свойством сопротивления термической деградации благодаря уменьшению числа свободных радикалов COOH, ответственных за термическую деградацию. В отличие от этого, соединение, полученное при этерификации концевых радикалов COOH известного полигексаметилентерефталата посредством соединения винила, содержащего фрагмент* *, используется в качестве сырья для получения смол при смешивании с ненасыщенным мономером и последующей вулканизации (дополнительная реакция).*

Все эфиры, охватываемые этим пунктом, не обладают общим свойством или активностью. Например, продукт, полученный при этерификации винильным соединением «CH_2=CH», не обладает свойством сопротивления термической деградации. Объединение этих соединений в одной заявке не допускается.

10.53 Пример 33: (*Нет общей структуры)*

Пункт 1: Гербицидное вещество, состоящее в основном из эффективного количества смеси первого гербицида A 2,4-D(2,4-дихлор-феноксиуксусной кислоты) и второго гербицида B, выбранного из группы, состоящей из сульфата меди, хлората натрия, сульфамата аммония, трихлорацетата натрия, дихлорпропионовой кислоты, 3-амино-2,5-дихлорбензойной кислоты, дифенамида (амида), иоксинила (нитрила), диносеба (фенола), трифлуралина (динитроанилина), EPTC (тиокарбамата) и симазина (триазина) в сочетании с инертным носителем или разбавителем.

Различные компоненты, объединенные в группу B, должны быть членами признанного класса соединений. Следовательно, в данном случае должен быть поднят вопрос об отсутствии единства изобретения, поскольку члены группы B не представляют собой признанный класс соединений, а на самом деле представляют собой множество следующих классов:

(a) соли неорганических кислот:

сульфат меди

хлорат натрия

сульфамат аммония

(b) соли органических кислот и карбоновые кислоты:

трихлорацетат натрия

дихлорпропионовая кислота

3-амино-2,5-дихлорбензойная кислота

(c) амиды:

дифенамид

(d) нитрилы:

иокснил

(e) фенолы:

диносеб

(f) амины:

трифлуралин

(g) гетероциклические соединения:

симазин

10.54 Пример 34:

Пункт 1: Фармацевтическое соединение формулы:

A – B – C – D – E

где:

A выбирают из C_1-C_{10}-алкила или алкенила или циклоалкила, замещенного или незамещенного арила или C_5-C_7-гетероцикла, содержащего от 1 до 3 гетероатомов, выбираемых из O и N;

B выбирают из C_1-C_6-алкила или алкенила или алкинила, амино, сульфокси, C_3-C_8-эфира или тиоэфира;

C выбирают из C_5-C_8-насыщенного или ненасыщенного гетероцикла, содержащего 1 - 4 гетероатомов, выбираемых из O, S или N, или представляет собой замещенный или незамещенный фенил;

D выбирают из B или C_4-C_8-эфира карбоновой кислоты или амида; и

E выбирают из замещенного или незамещенного фенила, нафтила, индолила, пиридила или оксазолила.

Из формулы изобретения, представленной выше, невозможно легко выделить существенный структурный элемент и, таким образом, определить особый технический признак. Не существует единства между всем многообразием комбинаций. Один из способов определить первое заявленное изобретение — принять во внимание содержание зависимых пунктов.

Другой способ — считать первым изобретением первую упомянутую структуру для каждой переменной, т.е., где A представляет собой C_1-алкил, B — C_1-алкил, C — C_5 насыщенный гетероцикл, содержащий один гетероатом O, D — C_1-алкил и E представляет собой замещенный фенил. Зависимые пункты, которые ограничиваются первым изобретением, могут считаться имеющими единство с первым изобретением и поиск по ним может проводиться без уплаты дополнительной пошлины.

Некоторые Органы придерживаются другого подхода и рассматривают первое изобретение более широко. Например, первым изобретением может быть соединение, где A представляет собой C_1–C_{10}-алкил, B — C_1–C_6 алкил, C — C_5–C_8 насыщенный гетероцикл, содержащий один гетероатом O, D — C_1–C_6 алкил и E представляет собой замещенный или незамещенный фенил. В таких случаях могут быть установлены дополнительные комбинации, за которые будет предложено уплатить дополнительные пошлины за поиск. Например, вторым вариантом может быть соединение, где A представляет собой алкенил, B — алкенил, C — замещенный или незамещенный фенил, D — C_4-C_8 эфир карбоновой кислоты и E представляет собой нафтил. В таких случаях для определения конкретных групп соединений, в отношении которых следует предложить уплатить дополнительные пошлины за поиск, также может быть целесообразным принять во внимание описание и примеры.

Группу пунктов, содержащих множество переменных, следует определять в зависимости от случая, в соответствии с принципами, ранее изложенными в этом руководстве.

10.55 *Пример 35: (Многочисленные структурно и функционально не связанные полинуклеотиды)*

Пункт 1: Выделенный полинуклеотид, выбранный из группы, состоящей из нуклеотидных последовательностей SEQ ID №№ 1-10.

(Некоторые Органы исходят из того, что заявленная биологическая молекула существует в выделенной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «выделенный», как это сделано выше).

В описании изобретения раскрывается, что заявленные полинуклеотиды представляют собой кДНК размером 500 п.о., полученные из библиотеки кДНК печени человека. Полинуклеотиды различаются в структурном отношении и могут быть использованы в качестве зондов для получения ДНК полной длины, хотя описание функции или биологической активности соответствующих белков отсутствует. Кроме того, заявленные полинуклеотиды не гомологичны друг другу.

Предшествующий уровень техники отсутствует. Библиотека кДНК печени человека до этого не была исследована.

Полинуклеотиды по пункту 1 рассматривались бы как имеющие одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и если бы во всех альтернативах присутствовал существенный структурный элемент, являющийся важным для общего свойства или активности, по решению Органа (см. параграф 10.05). В некоторых Ведомствах пункт 1 может рассматриваться как формула Маркуша.

В этом примере описание изобретения не раскрывает того, что все полинуклеотиды SEQ ID №№ 1-10 имеют общее свойство или активность. Несмотря на то, что каждая последовательность может служить зондом для выделения соответствующей ей самой полноразмерной ДНК, из-за отсутствия гомологии между SEQ ID №№ 1-10 зонд, производный от SEQ ID № 1, не может быть использован для выделения SEQ ID №№ 2-10, соответственно.

Более того, поскольку полинуклеотиды не гомологичны друг другу, они не имеют общей структуры, т.е. существенного структурного элемента. Сахарофосфатная основа не может считаться существенным структурным элементом, т.к. она является составной частью всех молекул нуклеиновых кислот. Таким образом, 10 полинуклеотидных молекул не имеют никакого объединяющего их структурного элемента и не могут считаться имеющими одинаковый или соответствующий технический признак.

Сам по себе тот факт, что полинуклеотидные фрагменты получены из одного и того же источника (печени человека), не является достаточным для того, чтобы требование единства изобретения было соблюдено. Полинуклеотиды не имеют общего свойства или активности, а также общей структуры, согласно решению Органа. Поскольку ни одно из этих двух условий не соблюдено, группа заявленных полинуклеотидных молекул не удовлетворяет требованию единства изобретения (*a priori*).

Одним из возможных группирований могло бы быть следующее:

Изобретения 1-10: Полинуклеотиды, имеющие SEQ ID №№: 1-10.

10.56 Пример 36: Многочисленные молекулы нуклеиновых кислот, которые имеют общую структуру и кодируют белки с общим свойством.

Пункт 1: Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, содержащая SEQ ID №. 1 с единичной полиморфной заменой в одном из положений, как показано ниже:

Полиморфизм	*Положение*	*Замена в SEQ ID № 1 на*
1	*10*	*G*
2	*27*	*A*
3	*157*	*C*
4	*234*	*T*
5	*1528*	*G*
6	*3498*	*C*
7	*13524*	*T*
8	*14692*	*A*

(Некоторые Органы исходят из того, что заявленная биологическая молекула существует в выделенной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «выделенный», как это сделано выше).

Согласно описанию изобретения длина SEQ ID № 1 оставляет 22930 нуклеотидов. SNP 1-8 не охарактеризованы, т.е. не раскрыто их общее свойство или активность.

SEQ ID № 1 известна из предшествующего уровня техники, однако, ее специфическая функция не была идентифицирована.

Полинуклеотиды по пункту 1 рассматривались бы, как имеющие одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и если бы во всех альтернативах присутствовал существенный структурный элемент, являющийся важным для общего свойства или активности. В некоторых Ведомствах пункт 1 может рассматриваться как формула Маркуша.

В этом примере в описании изобретения не раскрыто, что все SNP 1-8 имеют общее свойство или активность. Тот факт, что все точечные мутации находятся в указанной последовательности (SEQ ID № 1), является недостаточным для признания единства изобретения, поскольку SEQ ID №. 1 уже известна из предшествующего уровня техники, а также отсутствует функциональная взаимосвязь между различными заявленными SNP. По этой причине SNP по пункту 1 не удовлетворяют требованию единства изобретения.

Одним из возможных группирований могло бы быть следующее:

Изобретения 1-8: SNP 1-8.

10.57 Пример 37 (Молекулы, которые имеют общую функцию, не связанную с общей структурой)

Пункт 1: Гибридный белок, содержащий белок-носитель X, связанный с полипептидом, имеющим SEQ ID № 1, 2 или 3.

Из описания изобретения следует, что белок-носитель X имеет длину в 1000 аминокислот и функционирует для повышения стабильности гибридных белков в кровяном потоке. SEQ ID № 1, 2 и 3 представляют собой короткие эпитопы (длиной 10-20 остатков), выделенные из различных антигенных областей E.coli. SEQ ID №№ 1, 2 и 3 не имеют какой-либо существенной общей структуры.

Как структура белка X, так и его функция как белка-носителя, известны из предшествующего уровня техники. Гибридные белки, которые вызывают антигенный ответ на E.coli, известны из предшествующего уровня техники.

Гибридные белки по пункту 1 рассматривались бы как имеющие одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и если бы во всех альтернативах присутствовал существенный структурный элемент, являющийся важным для общего свойства или активности, согласно решению Органа (см. параграф 10.05). В некоторых Ведомствах пункт 1 может рассматриваться как формула Маркуша.

В этом примере единственной общей структурой гибридных белков является белок-носитель X. Гибридные белки имеют общее свойство, т.е. генерируют иммунный ответ, специфический в отношении *E.coli*. Однако иммунизация только белком-носителем не приводит к общему свойству; для этого свойства необходимы SEQ ID № 1, 2 или 3.

Три этих гибридных белка не имеют особого технического признака. Тот факт, что все гибридные белки имеют общее свойство, недостаточен для соблюдения единства изобретения, потому что (1) SEQ ID №. 1, 2 и 3, которые придают общее свойство, не содержат общего существенного структурного элемента, (2) общая структура, белок-носитель X, не придает общего свойства и (3) гибридные белки, которые генерируют иммунный ответ, специфический в отношении *E.coli*, известны из предшествующего уровня техники.

Одним из возможных группирований могло бы быть следующее:

Изобретение 1: Гибридный белок, включающий белок-носитель X и SEQ ID №: 1.

Изобретение 2: Гибридный белок, включающий белок-носитель X и SEQ ID №: 2.

Изобретение 3: Гибридный белок, включающий белок-носитель X и SEQ ID №: 3.

10.58 Пример 38: *(Многочисленные молекулы нуклеиновых кислот, которые имеют общую структуру и кодируют белки с общим свойством)*

Пункт 1: Выделенная нуклеиновая кислота, выбранная из SEQ ID №. 1, 2, или 3.

(Некоторые Органы исходят из того, что заявленная биологическая молекула существует в выделенной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «выделенный», как это сделано выше).

В описании изобретения раскрывается, что три нуклеиновые кислоты кодируют дегидрогеназы, которые включают консервативный мотив-последовательность, определяющий каталитический сайт и дегидрогеназную функцию этих белков. Три нуклеиновые кислоты были выделены из трех различных источников (мышь, крыса и человек). Описание изобретения ясно

показывает, что эти три нуклеиновые кислоты гомологичны за счет предельно высокого сходства (85-95% идентичности) как в нуклеотидных, так и в аминокислотных последовательностях.

Предшествующий уровень техники описывает молекулу нуклеиновой кислоты, выделенную из обезьян, которая имеет высокое сходство (например, 90%) с SEQ ID № 1. Нуклеиновая кислота обезьяны кодирует дегидрогеназу, которая включает каталитический сайт, определяемый консервативным мотивом.

Нуклеиновые кислоты по пункту 1 рассматривались бы, как имеющие одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и если бы во всех альтернативах присутствовал существенный структурный элемент, являющийся важным для общего свойства или активности. В некоторых Ведомствах пункт 1 может рассматриваться как формула Маркуша.

Правило 13.2 требует, чтобы технический признак, общий для изобретений, определялся вкладом в предшествующий уровень техники.

Одинаковый или соответствующий технический признак, общий для заявленных молекул нуклеиновой кислоты, состоит в их общем свойстве (кодирование дегидрогеназ) и их общем структурном элементе, который является существенным для общего свойства (консервативный мотив). Однако молекула нуклеиновой кислоты, которая кодирует дегидрогеназу и содержит общий структурный элемент, уже была выделена из другого источника (обезьян). Таким образом, этот технический признак не является особым, потому что функциональное и структурное сходство между заявленными молекулами не может формировать вклад, который группа изобретений в целом вносит в предшествующий уровень техники. Следовательно, единство отсутствует (*a posteriori*).

С другой стороны, если бы единственный документ, доступный из предшествующего уровня техники, раскрывал молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую дегидрогеназу, в которой нет каталитического сайта, определяемого консервативный мотив-последовательностью, то указанный технический признак был бы особым, и SEQ ID № 1, 2 и 3 удовлетворяли бы требованию единства изобретения.

Возможно группирование:

Изобретение 1: Нуклеиновая кислота SEQ ID №: 1

Изобретение 2: Нуклеиновая кислота SEQ ID №: 2

Изобретение 3: Нуклеиновая кислота SEQ ID №: 3

10.59 *Пример 39: (ДНК, кодирующая рецепторы с частичной структурной идентичностью и подтвержденным общим свойством)*

Пункт 1: Полинуклеотид, кодирующий рецептор, сопряженный с гуанозин трифосфат связывающим белком (GPCR), содержащий нуклеотидную последовательность, выбранную из группы, состоящей из последовательностей с нечетной нумерацией от SEQ ID №: 1 до SEQ ID №: 2069.

Описание изобретения идентифицирует консервативную последовательность из 15 аминокислотных остатков, обнаруженную в нескольких известных молекулах GPCR, которая определена как существенная для функции GPCR. Была получена консенсусная полинуклеотидная последовательность, кодирующая консервативную аминокислотную последовательность. С помощью консенсусной полинуклеотидной последовательности был проведен поиск в базе данных, содержащей последовательности генома человека. С использованием этой системы были идентифицированы 1035 полинуклеотидных последовательностей, которые были заявлены как кодирующие молекулы GPCR, которые содержат консервативную последовательность.

В предшествующем уровне техники раскрыты молекулы GPCR человека, включающие консервативную последовательность из 15 аминокислотных остатков, а также полинуклеотидные последовательности, кодирующие консервативные аминокислотные последовательности из 15 аминокислотных остатков.

Общим техническим признаком для 1035 полинуклеотидных последовательностей является консенсусная полинуклеотидная последовательность, которая кодирует общую последовательность из 15 аминокислотных остатков. Этот технический признак не является особым, т.к. консенсусная полинуклеотидная последовательность была известна и поэтому не может определять вклад, который группа изобретений в совокупности вносит в предшествующий уровень техники. Соответственно 1035 различных полинуклеотидов не отвечают требованию единства изобретения (*a posteriori*).

Одним из возможных группирований могло бы быть следующее:

Изобретения 1-1035: Полинуклеотиды, основанные на последовательностях от SEQ ID № 1 до SEQ ID № 2069 (нечетная нумерация).

Если бы в описании изобретения не заявлялось или из него с очевидностью не следовало, что консервативная последовательность из 15 аминокислотных остатков существенна для функции GPCR, то единство изобретения не существовало бы вследствие отсутствия соответствующего предшествующего уровня техники.

С другой стороны, при условии наличия в описании изобретения такого утверждения, единство изобретения существовало бы для групп при отсутствии предшествующего уровня техники для этого примера.

Зависимые пункты, добавляющие существенные признаки, которые расходятся с изобретательским замыслом (отсутствие единства изобретения a posteriori): пример 40

10.59A *Пример 40*

Пункт 1: Увлажнитель воздуха, включающий:

емкость, содержащая запас воды; впускное отверстие для забора дыхательного газа, выполненное так, чтобы направлять поток воздуха над запасом воды для увлажнения потока;

выпускное отверстие, соединенное с трубочным элементом; фитильный элемент, предусмотренный в емкости; и

нагревательный элемент, проходящий от впускного отверстия до выпускного отверстия, при этом нагревательный элемент выполнен так, чтобы соприкасаться с запасом воды.

Пункт 2: Увлажнитель воздуха по пункту 1, где нагревательный элемент включает:

по крайней мере одну резистивную проволоку, имеющую первый и второй концы;

изоляционный слой между первым и вторым концами; и

внешнее покрытие, окружающее по крайней мере одну резистивную проволоку и изоляционный слой.

Пункт 3: Увлажнитель воздуха по пункту 1, дополнительно содержащий держатель в емкости для поддержки фитильного элемента, причем держатель выполнен трубчатым, а фитильный элемент расположен на внешней поверхности трубчатого держателя.

В этом примере установлено, что признаки по пункту 1 раскрыты в предшествующем уровне техники и, следовательно, не удовлетворяют критериям новизны и изобретательского уровня. Кроме того, пункты 2 и 3 определяют существенно отличающиеся особые технические признаки и, следовательно, направлены на существенно отличающиеся технические аспекты. Пункты 2 и 3 не удовлетворяют требованию единства изобретения *a posteriori* при условии, что это решение не противоречит параграфу 10.04, где сказано: «Если общая сущность независимых пунктов формулы изобретения хорошо известна и оставшийся объект каждого пункта формулы отличается от такового в других пунктах формулы без какого-либо единого нового и имеющего изобретательский уровень замысла, общего для всех пунктов, то отсутствие единства изобретения является очевидным. С другой стороны, если существует единый общий изобретательский замысел, который представляется новым и имеющим изобретательский уровень, то вопрос об отсутствии единства изобретения не возникает. Для определения действий эксперта между этими двумя крайности не существует строгих правил, каждый случай рассматривается по существу, при возникновении сомнений вопрос решается в пользу заявителя».

Требование единства изобретения не соблюдено в одном независимом пункте: примеры 41 и 42

10.59B *Пример 41*

Пункт 1: Способ выявления рака мочевого пузыря у субъекта, включающий:

(a) контактирование образца, взятого у субъекта, с одним или несколькими агентами, применяемыми для обнаружения экспрессии по крайней мере одного из маркеров, выбранных из MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1 и S100A7; и;

(b) контактирование нераковой клетки, например нераковой клетки из ткани мочевого пузыря или из нераковой линии клеток мочевого пузыря, с одним или несколькими агентами, применяемыми для обнаружения экспрессии по крайней мере одного из маркеров, перечисленных выше;

где более высокий уровень экспресии одного или нескольких маркеров в образце по сравнению с нераковой клеткой означает, что у субъекта рак мочевого пузыря.

Согласно формуле Маркуша, пункт, в котором определяются альтернативы, может иметь единство, если альтернативы обладают общим свойством или активностью и либо имеют общую структуру, либо относятся к признанному классу соединений.

«Признанный класс соединений» должен представлять собой класс соединений, уже известный из предшествующего уровня техники (например, ингибиторы фактора некроза опухоли, супрессоры опухоли, сериновые/треониновые киназы), такой, чтобы специалист в данной области мог ожидать, что эти соединения будут проявлять одинаковые свойства.

В настоящем пункте, хотя у альтернатив есть общее свойство, а именно их роль биомаркера рака мочевого пузыря, у альтернатив нет общей структуры и они не считаются признанным классом химических соединений, поскольку каждый из названных биомаркеров относится к различным семействам генов/белков. Следовательно, каждый биомаркер считается отдельным изобретением.

Также следует отметить, что связь между раком мочевого пузыря и биомаркерами была раскрыта в предшествующем уровне техники и сама по себе не может представлять особый технический признак.

10.59C *Пример 42*

Пункт 1: Способ изготовления стельки для ступни пациента, включающий следующие этапы:

получение заготовки стельки для ступни, где заготовка простирается от пяточного конца для носочного конца, при этом получение заготовки включает этапы:

прикрепление верхнего слоя термопластичного материала к нижнему слою термопластичного материала или разогрев полученной заготовки стельки до заданной температуры.

Пункт можно разбить на два разных независимых пункта (a) или (b).

(a) Способ изготовления стельки для ступни пациента, включающий следующие этапы:

получение заготовки стельки для ступни, где заготовка простирается от пяточного конца для носочного конца, при этом получение заготовки включает этапы:

прикрепление верхнего слоя термопластичного материала к нижнему слою термопластичного материала.

или

(b) Способ изготовления стельки для ступни пациента, включающий следующие этапы:

получение заготовки стельки для ступни, где заготовка простирается от пяточного конца для носочного конца, при этом получение заготовки включает этапы:

разогрев полученной заготовки стельки до заданной температуры.

Признак «изготовление стельки для ступни пациента» путем «получения заготовки стельки для ступни, где заготовка простирается от пяточного конца для носочного конца» является общим для пунктов (a) и (b).

Однако, если возможно установить, что этот общий признак известен из предшествующего уровня техники, то в этом случае единство изобретения отсутствует *a posteriori* в рамках одного независимого пункта формулы изобретения.

Сложные наборы пунктов формулы изобретения с частично совпадающими признаками: пример 43

10.59D *Пример 43*

Часто пункты формулы изобретения содержат признаки, которые частично совпадают с признаками других пунктов. Определение единства изобретения в этих случаях требует тщательного рассмотрения. Замечание об отсутствии единства изобретения зависит от обстоятельств, и следует избегать возражений на основании узкого, буквального или академического подхода, о чем предупреждает параграф 10.04.

Пункт 1: Лопасть ротора турбины, сформированная так, чтобы иметь полукруглую форму в разрезе.

Пункт 2: Лопасть ротора турбины, заявленная в пункте 1, содержащая сплав Z

Пункт 3: Сплав Z.

Независимый пункт формулы изобретения 1 направлен на лопасть турбины. Признак «сформированная так, чтобы иметь полукруглую форму в разрезе» считается особым техническим признаком этого пункта.

Независимый пункт 3 направлен на «сплав Z», и это считается особым техническим признаком этого пункта.

Следовательно, требование единства изобретения не соблюдено для независимых пунктов 1 и 3 *a priori*, так как особый технический признак, общий для этих пунктов, отсутствует.

Если признак 1 является новым и соответствует изобретательскому уровню, тогда, согласно параграфу 10.07, из этого следует, что требование единства изобретения соблюдено относительно каких-либо пунктов, зависимых от нового пункта 1. Иными словами, единство изобретения существует между пунктами 1 и 2.

Если после изучения предшествующего уровня техники установлено, что пункт 1 не является новым и не соответствует изобретательскому уровню; то есть «лопасть ротора турбины, сформированная так, чтобы иметь полукруглую форму в разрезе» известна из предшествующего уровня техники, и установлено, что сплав Z является новым и соответствует изобретательскому уровню, из этого следует, что единство изобретения существует между пунктами 2 и 3, так как оба из них содержат особый технический признак, а именно сплав Z.

Однако, если сплав Z не является новым или не соответствует изобретательскому уровню, тогда отсутствие единства изобретения между пунктами 2 и 3 представляло бы сугубо теоретический интерес.

Во всех описанных выше сценариях требование единства изобретения не соблюдено для независимых пунктов 1 и 3 *a priori*, так как особый технический признак, общий для этих пунктов, отсутствует. Однако надлежащее группирование пунктов будет зависеть от обстоятельств.

Примеры использования минимального обоснования

10.59E Существует несколько способов предоставления минимального обоснования, в частности для объяснения причин отсутствия технической взаимосвязи, где это не очевидно по другим критериям. Следующие примеры демонстрируют возможные способы составления такого обоснования. Нижеприведенные примеры упрощены для соответствия формату настоящего Руководства, но основаны на допущении, что техническая взаимосвязь или ее отсутствие не являются очевидными с первого взгляда. Поскольку оценка отсутствия единства изобретения или стратегия некоторых Органов может различаться, эти примеры приводятся исключительно с целью демонстрации возможных способов составления обоснования в случаях, когда Орган представляет возражение об отсутствии единства изобретения и его минимальное обоснование.

10.59F *Пример 44*

Пункт 1: Система досмотра грузовых контейнеров, содержащая устройство обработки данных, транспортное средство и датчик, установленный на транспортном средстве, при этом устройство обработки данных сконфигурировано с возможностью перемещения транспортного средства вдоль грузового контейнера и считывания данных с датчика.

Пункт 2: Система по пункту 1, в которой датчик является детектором излучения.

Пункт 3: Система по пункту 1, в которой транспортное средство является дроном.

Предшествующий уровень техники: В документе D1 раскрыты все признаки пункта 1.

Определение общей сущности:

Признаки независимого пункта 1 являются общими для объекта, заявленного в пунктах 1 - 3.

Причины, по которым объект не представляет собой единого общего изобретательского замысла:

Общая сущность известна из D1, следовательно, она не содержит одинакового или соответствующего особого технического признака.

Причины, по которым между оставшимися техническими признаками изобретений нет технической взаимосвязи:

Пункт 2: Оставшийся технический признак «детектор излучения» является средством выявления скрытой ядерной угрозы внутри грузового контейнера.

Пункт 3: Оставшийся технический признак «дрон» является средством приближения к грузу на небольшое расстояние для увеличения соотношения «сигнал–шум» собранных данных.

Технические признаки «детектор излучения» и «дрон» отличаются друг от друга и обладают разными техническими свойствами, следовательно, они не являются соответствующими.

Заключение:

Поскольку пункты формулы изобретения не содержат ни одинаковых, ни соответствующих особых технических признаков, то изобретения не связаны единым

общим изобретательским замыслом и требование единства изобретения не выполнено.

10.59G *Пример 45*

Пункт 1: Способ диагностики заболевания X посредством генотипирования по крайней мере одного из однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) SNP1, SNP2, SNP3 или SNP4.

Описание: SNP 1–4 расположены в гене Y.

Предшествующий уровень техники: Способ диагностики заболевания X посредством генотипирования SNP5 в гене Y.

Определение общей сущности:

Общая сущность, объединяющая альтернативы в независимом пункте 1, представляет собой способ диагностики заболевания X посредством генотипирования по крайней мере одного SNP (одинаковый признак). Для некоторых Ведомств SNP в гене Y также представляет собой часть общей сущности (соответствующий признак).

Причины, по которым объект не представляет собой единого общего изобретательского замысла:

Общая сущность известна из предшествующего уровня техники, следовательно, она не содержит одинакового или соответствующего особого технического признака.

Причины, по которым между оставшимися техническими признаками изобретений нет технической взаимосвязи:

Альтернативы (SNP1, SNP2, SNP3 и SNP4) не имеют структурной взаимосвязи и не имеют сходной природы.

Заключение:

Заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения.

10.59H *Пример 46*

Пункт 1: Хирургический светильник, включающий блок освещения, при этом блок освещения сконфигурирован так, чтобы излучать свет переменного цвета.

Пункт 2: Хирургический светильник, включающий передвижное напольное основание, при этом передвижное напольное основание включает аккумулятор в качестве источника питания хирургического светильника.

Описание: Свет устройства освещения можно адаптировать с учетом конкретного типа ткани, необходимого для оптимального распознавания. Использование аккумулятора устраняет необходимость в проводном подключении к передвижному напольному основанию, которое создает опасность спотыкания в операционной.

Определение общей сущности:

Общая идея, объединяющая два независимых пункта, — хирургический светильник.

Причины, по которым объект не представляет собой единого общего изобретательского замысла:

Общая сущность не представляет собой единого общего изобретательского замысла на основании одинаковых или соответствующих особых технических признаков, так как данная общая сущность известна из предшествующего уровня техники и представляет собой общедоступные знания для специалиста в данной области.

Причины, по которым между оставшимися техническими признаками изобретений нет технической взаимосвязи:

Оставшиеся признаки пунктов 1 и 2, которые вносят вклад в предшествующий уровень техники в дополнение к общей сущности:

Пункт 1 содержит дополнительный признак «блок освещения, сконфигурированный так, чтобы излучать свет переменного цвета». Этот признак представляет собой средство повышения точности распознавания конкретных деталей в операционном поле.

Пункт 2 содержит дополнительный признак «передвижное напольное основание с аккумулятором в качестве источника питания хирургического светильника». Этот признак представляет собой средство снижения опасности спотыкания в операционной.

Технические признаки «блок освещения, сконфигурированный так, чтобы излучать свет переменного цвета» и «передвижное напольное основание с аккумулятором в качестве источника питания хирургического светильника» отличаются друг от друга и обладают разными техническими свойствами. Следовательно, они не являются соответствующими.

Заключение:

Пункты формулы изобретения не отвечают требованию единства изобретения.

10.59I *Пример 47*

Пункт 1: Головное устройство с признаками A+B для использования при управлении креслом-коляской.

Пункт 2: Гидравлический подъемный механизм с признаками C+D для использования в кресле-коляске.

Эта заявка содержит следующие изобретения или группы изобретений, которые не связаны между собой настолько, что они образуют единый общий изобретательский замысел по правилу 13.1.

Группа I: пункт 1, направленный на головное устройство с признаками A+B для использования при управлении креслом-коляской

Группа II: пункт 2, направленный на гидравлический подъемный механизм с признаками C+D для использования в кресле-коляске

Вышеупомянутые группы изобретений не относятся к единому общему изобретательскому замыслу по правилу 13.1 по следующим причинам:

Признаки пункта 1 и пункта 2 отличаются настолько, что не содержат никаких общих одинаковых или соответствующих особых технических признаков (правило 13.2).

Некоторые Органы также могут дополнить вышеприведенное обоснование анализом технических свойств признаков каждого изобретения:

Пункт 1 содержит признак «головное устройство с признаками A+B». Этот признак представляет собой средство, позволяющее человеку управлять креслом-коляской, используя только движения головы.

Пункт 2 содержит признак «гидравлический подъемный механизм с признаками C+D». Этот признак представляет собой средство, позволяющее поддерживать человека, встающего с кресла-коляски.

Заключение:

Пункты формулы изобретения не отвечают требованию единства изобретения.

10.59J *Пример 48*

Пункт 1: Корзина для покупок, содержащая корпус, два или более колеса и складную ручку. При этом по крайней мере два из нижних углов корзины снабжены изнутри изолирующими стенками, формирующими объем для размещения колес корзины, расположенной поверх первой.

Пункт 2: Корзина для покупок, содержащая корпус, два или более колеса и складную ручку. При этом данная корзина содержит вторую ручку, расположенную на одной из боковых стенок, при этом вторая ручка выдвижная.

Предшествующий уровень техники: В документе D1 раскрыта корзина для покупок, содержащая корпус, два или более колеса и складную ручку.

Настоящая заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, и указанные пункты формулы изобретения охватывают два изобретения, как описано ниже:

Объединение изобретений в группы:

Изобретение 1: пункт 1, который характеризует корзину для покупок, содержащую корпус, два или более колеса и складную ручку. При этом по крайней мере два из нижних углов корзины снабжены изнутри изолирующими стенками, формирующими объем для размещения колес корзины, расположенной выше.

Изобретение 2: пункт 2, который характеризует корзину для покупок, содержащую корпус, два или более колеса и складную ручку. При этом данная корзина содержит вторую ручку, расположенную на одной из боковых стенок, при этом вторая ручка выдвижная.

Причины, по которым изобретения не связаны между собой настолько, что они образуют единый общий изобретательский замысел по правилу 13.1, приведены ниже:

Общий объект:

Общим объектом, объединяющим оба изобретения, является корзина для покупок, содержащая корпус, два или более колеса и складную ручку.

Общий объект заявки не является новым/очевидным:

Однако эти технические признаки уже известны и не вносят вклад в предшествующий уровень техники. В документе D1 уже раскрыты все эти технические признаки.

Между группами изобретений отсутствует техническая взаимосвязь:

В пункте 1 содержится следующий технический признак, который вносит вклад в предшествующий уровень техники и может считаться особым техническим признаком: «по крайней мере два из нижних углов корзины снабжены изнутри изолирующими стенками, формирующими объем для размещения колес корзины, расположенной выше».

Проблему, решаемую этим техническим признаком, можно истолковать как «изоляция дна корзины от грязи, присутствующей на колесах другой корзины, расположенной выше».

В пункте 2 содержатся следующие технические признаки, которые вносят вклад в предшествующий уровень техники и могут считаться особыми техническими признаками: «данная корзина содержит вторую ручку, расположенную на одной из боковых стенок, при этом вторая ручка выдвижная».

Проблему, решаемую этими техническими признаками, можно истолковать как «облегчение взятия за ручку корзины пользователями разного роста».

Заключение:

Особые технические признаки решают разные проблемы и, следовательно, между этими изобретениями отсутствует техническая взаимосвязь, которая определяется одним или несколькими одинаковыми или соответствующими «особыми техническими признаками» (правило 13.2). Следовательно, изобретения не связаны единым общим изобретательским замыслом и требование единства изобретения не выполнено (правило 13.1).

Процедура на стадии проведения международного поиска

Предложение об уплате дополнительных пошлин

Статья 17(3)(a); Правила 16, 40.1, 40.2, 42

10.60 После принятия решения об отсутствии единства изобретения, за исключением ситуаций, описанных в параграфах 10.64 и 10.65, Международный поисковый орган до составления отчета о международном поиске и письменного сообщения (см. параграф 10.61, ниже) информирует заявителя об отсутствии единства изобретения путем направления ему уведомления, в котором содержится предложение уплатить дополнительные пошлины (бланк PCT/ISA/206). Предложение об уплате дополнительных пошлин должно содержать:

(i) объяснение причин (см. параграф 10.63), на основании которых международная заявка не считается соответствующей единству изобретения;

(ii) выделение отдельных изобретений и указание размера дополнительных пошлин за поиск и суммы, подлежащей уплате; и

(iii) предложение заявителю уплатить, когда это применимо, пошлину за возражение (см. параграфы 10.66 - 10.70).

Международный поисковый орган не может считать заявку изъятой при отсутствии единства изобретения или предлагать заявителю внести изменения в формулу изобретения, а лишь информирует заявителя о том, что для составления отчета о международном поиске в отношении не только изобретения, заявленного в формуле первым, но и в отношении других заявленных в формуле изобретений, должны быть уплачены дополнительные пошлины (и пошлина за возражение, когда это применимо) в течение одного месяца с даты предложения. Если заявитель желает уплатить дополнительные пошлины одновременно с подачей возражения и рассмотрение возражения облагается пошлиной за возражение (см. параграфы 10.66 – 10.70), то Международный поисковый орган предлагает заявителю уплатить такую пошлину также в течение одного месяца с даты предложения.

10.61 При желании упомянутое предложение может сразу сопровождаться уведомлением о результате частичного международного поиска, выполненного по тем частям международной заявки, которые относятся к «первому» изобретению. Результат частичного международного поиска может быть весьма полезным для заявителя при принятии решения о том, стоит ли уплачивать дополнительные пошлины за международный поиск по другим частям международной заявки. Поиск по тому изобретению(ям) или группе(ам) изобретений, которое(ые) не относятся к упомянутому в формуле «первым» изобретению, будет проводиться, в соответствии с параграфами 10.64 и 10.65, только при условии уплаты заявителем дополнительных пошлин.

Независимо от того, является отсутствие единства изобретения очевидным «*a priori*» или оно становится очевидным «*a posteriori*», эксперт может избрать один из двух путей: он может незамедлительно информировать заявителя о выявленном нарушении единства изобретения и предложить ему уплатить дополнительные пошлины за поиск и пошлину за возражение, когда это применимо (используя бланк PCT/ISA/206), и проводить или продолжать проводить поиск по тому изобретению, которое упомянуто первым в формуле изобретения («главное изобретение»); либо, как вариант, эксперт может проводить поиск по «главному изобретению» и составить отчет о частичном международном поиске, который направляется заявителю вместе с предложением уплатить дополнительные пошлины за поиск и пошлину за возражение, когда это применимо (используя бланк PCT/ISA/206).

10.62 Поскольку заявитель имеет один месяц для уплаты требуемых пошлин до того, как проведение поиска продолжится, Международный поисковый орган должен приложить все усилия к тому, чтобы международный поиск был проведен как можно раньше после получения копии для поиска, чтобы уложиться в срок для подготовки отчета о международном поиске, предусмотренный правилом 42. В конечном итоге Международный поисковый орган составляет отчет о международном поиске и письменное сообщение по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям, за которые пошлина за поиск и любая дополнительная пошлина были уплачены. В отчете о международном поиске (см. параграф 16.32) и письменном сообщении (см. параграфы 17.38 и 17.39) идентифицируются отдельные изобретения или группы изобретений, связанные единством изобретения, и указываются те части международной заявки, по которым поиск был проведен. Если дополнительная пошлина не была уплачена, отчет о международном поиске и письменное сообщение будут содержать только ссылки, относящиеся к изобретению, которое первым упомянуто в формуле изобретения.

Правило 40.1

10.63 В предложении уплатить дополнительные пошлины Международный поисковый орган излагает логически обоснованные технические причины, на основании которых установлено отсутствие единства изобретения.

Поиск в отношении дополнительных изобретений без уплаты пошлин

10.64 Если проведение поиска не потребует значительных или дополнительных усилий, эксперт *может*, в целях максимального использования времени, одновременно с проведением поиска по главному изобретению, провести несмотря на неуплату дополнительных пошлин, поиск по одному или нескольким дополнительным изобретениям в классификационных рубриках, к которым относится главное изобретение. Международный поиск по таким дополнительным изобретениям должен быть дополнен поиском в любых других классификационных рубриках, которые являются релевантными, при условии, что были уплачены дополнительные пошлины. Такая ситуация может иметь место, когда отсутствие единства изобретения выявлено *«a priori»*, либо «*a posteriori*».

10.65 Если эксперт устанавливает отсутствие единства изобретения, заявителю обычно предлагается уплатить пошлины за поиск по дополнительным изобретениям. Однако в исключительных случаях эксперт может провести международный поиск и составить письменное сообщение в отношении нескольких изобретений при незначительной дополнительной нагрузке, в частности, когда изобретения концептуально очень близки. В этих случаях эксперт может решить провести международный поиск и составить письменное сообщение по дополнительному(ым) изобретению(ям) вместе с поиском и письменным сообщением по изобретению,

упомянутому первым в формуле изобретения. Оценивая объем работы, эксперт должен учитывать время, затрачиваемое на составление письменного сообщения и выполнение поиска, поскольку даже если анализ, связанный с поиском, показывает незначительные затраты времени, противоположной может оказаться ситуация с составлением письменного сообщения Международного поискового органа, следовательно, будет оправданным предложение заявителю уплатить дополнительные пошлины. Если устанавливается, что объем дополнительной работы не оправдывает запроса дополнительных пошлин, отчет о международном поиске составляется в отношении всей заявки без направления заявителю предложения уплатить дополнительную пошлину за поиск в отношении дополнительных изобретений, при этом в отчете отмечается факт отсутствия единства изобретения.

Процедура возражения

Правило 40.2(c), (e)

10.66 Заявитель может подать возражение на решение о том, что международная заявка не соответствует требованию единства изобретения или на то, что размер требуемой дополнительной пошлины является завышенным, и потребовать возмещения уплаченных дополнительных пошлин. Пошлины возмещаются заявителю, если, и только если, Международный поисковый орган признает возражение обоснованным. Дополнительные пошлины за поиск должны быть уплачены в отношении любого подлежащего рассмотрению возражения. За рассмотрение возражения Международный поисковый орган может требовать уплаты пошлины за возражение (см. параграф 10.69).

Правило 40.2(c)

10.67 Возражение на решение об отсутствии единства изобретения представляется в форме обоснованного заявления, сопровождающегося уплатой дополнительной пошлины, в котором приводятся доводы в подтверждение того, почему заявитель считает, что требование единства изобретения выполнено, и которое полностью учитывает причины, указанные Международным поисковым органом в предложении об уплате дополнительных пошлин.

Правило 40.2(c), (d); Раздел 403

10.68 Возражение рассматривается контрольным Органом, созданным в рамках Международного поискового органа, и по нему принимается решение. Процедура определяется каждым Международным поисковым органом, но состав контрольного Органа не должен ограничиваться лицом, которое принимало решение, послужившее поводом для возражения. В некоторых Органах процедура рассмотрения возражения может состоять из двух стадий с созывом контрольного Органа только в том случае, если предварительное рассмотрение возражения покажет, что протест не является полностью обоснованным. В случае признания обоснованности возражения дополнительные пошлины полностью или частично возмещаются заявителю. По просьбе заявителя текст возражения и решения по нему пересылаются Международным бюро в Указанные ведомства вместе с отчетом о международном поиске (см. параграф 10.70).

Правило 40.2(c), (e)

10.69 Подробная информация о пошлине за возражение, если таковая взимается Международными поисковыми органами, содержится в Руководстве PCT для заявителей, в Приложении D. Если пошлина за возражение не была уплачена в течение одного месяца с даты предложения об уплате дополнительных пошлин, то возражение считается не поданным. Пошлина за возражение возмещается заявителю согласно правилу 40.2(e) только в том случае, когда контрольный Орган признает возражение полностью обоснованным. Это означает, что если в возражении испрашивается

возмещение части, а не всех дополнительных пошлин за поиск, которые были уплачены, и если все эти пошлины за поиск, упомянутые в возражении, возмещаются контрольным Органом, то пошлина за возражение также возмещается. Например, заявитель уплатил четыре дополнительные пошлины за поиск, но в возражении испрашивается возмещение двух из них. Если обе эти пошлины возмещаются, то возражение считается полностью обоснованным, и пошлина за возражение также возмещается.

Правило 40.2(c); Раздел 502

10.70 Если заявитель уплатил дополнительные пошлины за поиск по возражению, он незамедлительно уведомляется (путем использования бланка PCT/ISA/212) о любом решении, принятом в отношении выполнения требования единства изобретения. Одновременно Международный поисковый орган пересылает в Международное бюро копию возражения и решения по нему, а также любую просьбу заявителя о направлении текстов возражения и решения по нему в Указанные ведомства.

Процедура на стадии проведения международной предварительной экспертизы

Статья 34(3)(a) to (c); Правило 68

10.71 Процедура, применяемая Органом международной предварительной экспертизы в отношении отсутствия единства изобретения, регулируется статьей 34(3)(a) - (c) и правилом 68 (см. также правило 70.13). Эта процедура более подробно разъясняется в параграфах 10.74 -10.82. Следует отметить, что в большинстве случаев факт отсутствия единства изобретения отмечается и сообщается Международным поисковым органом, который составляет отчет о международном поиске и письменное сообщение на основании тех частей международной заявки, относящихся к изобретению или группе изобретений, связанных между собой единым изобретательским замыслом, которое упомянуто первым в формуле изобретения («главное изобретение»), за исключением тех случаев, когда заявитель уплатил дополнительные пошлины.

10.72 Если заявитель не воспользовался возможностью иметь отчет о международном поиске по меньшей мере в отношении некоторых других изобретений, это должно рассматриваться как указание на то, что заявитель готов к тому, чтобы международная заявка рассматривалась на основе изобретения, упомянутого первым в формуле изобретения в том виде, в каком международная заявка была подана.

10.73 Однако независимо от того, поднимался или нет вопрос об единстве изобретения Международным поисковым органом, он может рассматриваться экспертом на стадии международной предварительной экспертизы. В ходе этого рассмотрения эксперт должен принять во внимание все документы, цитированные в отчете о международном поиске, и любые другие документы, которые он считает релевантными.

Правило 68.2, 68.3

10.74 Если эксперт устанавливает отсутствие единства изобретения, он может направить заявителю сообщение, используя бланк PCT/IPEA/405 (см. параграф 10.76), в котором заявителю сообщается о причинах, на основании которых требование единства изобретения считается не выполненным, и в котором заявителю предлагается в течение одного месяца с даты предложения, по его выбору, либо ограничить формулу изобретения, либо уплатить дополнительные пошлины за каждое дополнительно заявленное изобретение. Если такое сообщение направляется, эксперт указывает в нем по меньшей мере одну возможность ограничения, которая удовлетворяла бы требованиям в отношении единства изобретения. В предложении уплатить

дополнительные пошлины эксперт излагает логически обоснованные технические причины, на основании которых установлено отсутствие единства изобретения в соответствии с настоящим Руководством. В случае когда пошлина за возражение подлежит уплате, и если заявитель желает уплатить дополнительные пошлины при подаче возражения (см. параграфы 10.78 – 10.82), Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю уплатить эту пошлину в течение одного месяца с даты предложения.

Статья 34(3)(c); Правила 68.4, 68.5

10.75 Если заявитель не выполнит требования, указанные в предложении (не уплатит дополнительные пошлины или не ограничит формулу изобретения в достаточной степени или вовсе её не ограничит), заключение международной предварительной экспертизы составляется по тем частям международной заявки, которые относятся к «главному изобретению», и эксперт отмечает это в заключении. В случае сомнения относительно того, какое изобретение является главным, изобретение, упомянутое первым в формуле, считается главным изобретением.

Правило 68.1

10.76 Однако существуют случаи отсутствия единства изобретения, когда по сравнению с процедурой предложения заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины (правило 68.2) не требуется никаких дополнительных усилий или требуются незначительные дополнительные усилия для составления заключения международной предварительной экспертизы в отношении всей международной заявки. В таких случаях в целях экономии эксперту рекомендуется использовать возможность, указанную в правиле 68.1, и не предлагать заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины. В этом случае эксперт проводит предварительную экспертизу и составляет заключение международной предварительной экспертизы в отношении всей международной заявки, однако отмечает в заключении, что он считает, что требование единства изобретения не соблюдено, и излагает причины, на основании которых он так считает.

Статья 34(3)(c)

10.77 Если заявитель в установленный срок выполнит требования, указанные в предложении, и уплатит дополнительные пошлины даже при условии подачи возражения, либо ограничит формулу изобретения, эксперт проводит международную предварительную экспертизу по тем заявленным изобретениям, по которым дополнительные пошлины были уплачены или по тем пунктам формулы изобретения, которые были ограничены. Следует отметить, что «национальное законодательство любого Выбранного государства может предусмотреть, что в случае, когда его национальное ведомство считает мнение Органа международной предварительной экспертизы обоснованным, те части международной заявки, которые не относятся к главному изобретению, считаются изъятыми в отношении их действия в этом государстве, если заявитель не уплатит специальную пошлину в это Ведомство» (статья 34(3)(c)).

Процедура возражения

Правило 68.3(c)

10.78 Заявитель может подать возражение на решение о том, что международная заявка не соответствует требованию единства изобретения или на то, что размер требуемой дополнительной пошлины является завышенным, и просить возмещения уплаченных дополнительных пошлин. Пошлины возмещаются заявителю, если, и только если, Орган международной предварительной экспертизы признает возражение обоснованным. (Дополнительные пошлины за экспертизу должны быть уплачены в отношении любого подлежащего рассмотрению возражения). За рассмотрение возражения Орган международной предварительной экспертизы может требовать уплаты пошлины за возражение (см. параграф 10.81).

Правило 68.3(c)

10.79 Возражение на решение об отсутствии единства изобретения представляется в форме обоснованного заявления, сопровождающегося уплатой дополнительной пошлины, в котором приводятся доводы в подтверждение того, почему заявитель считает, что требование единства изобретения выполнено, и которое полностью учитывает причины, указанные Органом международной предварительной экспертизы в предложении об уплате дополнительных пошлин.

Правило 68.3(c), (d); Раздел 403

10.80 Возражение рассматривается контрольным Органом, образованным в Органе международной предварительной экспертизы, и по нему принимается решение. Процедура определяется каждым Органом международной предварительной экспертизы, причем состав контрольного Органа не должен ограничиваться лицом, которое принимало решение, послужившее поводом для возражения. В некоторых Органах процедура рассмотрения возражения может состоять из двух стадий с созывом контрольного Органа только в том случае, если предварительное рассмотрение возражения покажет, что его обоснованность не была полной. В случае признания обоснованности возражения дополнительные пошлины полностью или частично возмещаются заявителю. По просьбе заявителя тексты возражения и решения по нему пересылаются Международным бюро в Выбранные ведомства вместе с заключением международной предварительной экспертизы (см. параграф 10.82).

Правило 68.3(e)

10.81 Подробная информация о пошлине за возражение, если таковая взимается Органами международной предварительной экспертизы, содержится в Руководстве PCT для заявителей, в Приложении E. Если пошлина за возражение не была уплачена в течение одного месяца с даты предложения об уплате дополнительных пошлин, то возражение считается не поданным. Пошлина за возражение возмещается заявителю согласно правилу 68.3(e) только в том случае, когда контрольный Орган признает возражение полностью обоснованным (при оценке необходимости возмещения применяются те же принципы, что и на стадии проведения международного поиска согласно правилу 40, см. параграф 10.69).

Правило 68.3(c); Раздел 603

10.82 Если заявитель уплатил дополнительные пошлины за экспертизу по возражению, он незамедлительно уведомляется (путем использования бланка PCT/IPEA/420) о любом решении, принятом в отношении выполнения требования единства изобретения. Одновременно Орган международной предварительной экспертизы пересылает в Международное бюро копию возражения и решения по нему, а также любую просьбу заявителя о направлении текстов возражения и решения по нему в Выбранные ведомства.

Процедура на стадии проведения дополнительного международного поиска

Правило 45bis.6

10.83 В отличие от основного международного поиска на стадии проведения дополнительного международного поиска отсутствует возможность уплаты дополнительных пошлин за поиск по дополнительным изобретениям. Следовательно, при условии возможности поиска по дополнительным изобретениям без уплаты дополнительных пошлин, если поиск по дополнительным изобретениям мало трудоемкий (как показано в параграфах 10.64 – 10.65 в отношении основного международного поиска), отчет о дополнительном международном поиске должен незамедлительно составляться только по тому изобретению, которое является главным (см. параграф 10.86 в отношении того, какое изобретение является главным).

Правило 45bis.6(a), (b)

10.84 Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, может дать свою оценку в отношении единства изобретения, но с учетом мнения Международного поискового органа, содержащегося в основном отчете о международном поиске, а также любого возражения заявителя или решения Международного поискового органа по этому возражению, полученных до начала дополнительного международного поиска.

10.85 Если эксперт считает, что международная заявка не отвечает требованию единства изобретения, то это следует объяснить в Графе III отчета о дополнительном международном поиске. В случае, когда эксперт соглашается с оценкой, содержащейся в основном отчете о международном поиске, он может отметить это простой ссылкой на отчет о международном поиске. Если же эксперт имеет иное мнение на этот счет, либо соглашается с пересмотренным мнением об единстве изобретения, которое содержится в решении по возражению (которое обычно отсутствует в первоначальном отчете о международном поиске, но будет доступно позднее в виде отдельного документа), то обоснование причин должно быть полным и понятным для заявителя и третьих лиц.

Правила 45bis.1(d), 45bis.6(a), (f)

10.86 Как правило, главным изобретением считается изобретение, упомянутое первым в формуле изобретения, однако эксперт должен проявлять определенную осторожность при выборе изобретения для проведения поиска в случаях, когда изобретение, упомянутое первым, является изобретением, в отношении которого отчет о поиске не будет подготовлен (по причине отсутствия ясности, исключения объекта из поиска, либо по иным причинам), либо когда заявитель обратился с просьбой ограничить дополнительный международный поиск изобретением иным, чем идентифицированный первым Международным поисковым органом в отношении основного международного поиска (например, потому что основной международный поиск показал, что первое изобретение настолько порочит новизну изобретения, что патент на это изобретение не может быть выдан).

Пересмотр мнения

10.87 Обычная процедура возражения (см. параграфы 10.66 - 10.70) не применяется в отношении просьбы о дополнительном международном поиске. Однако заявитель может в течение одного месяца с даты уведомления об отчете о дополнительном международном поиске обратиться к Органу с просьбой пересмотреть мнение эксперта в отношении единства изобретения. Просьба о пересмотре может быть обусловлена уплатой пошлины за пересмотр. Заявитель незамедлительно уведомляется о результатах пересмотра с использованием бланка PCT/SISA/503. Этот же бланк может быть использован для сообщения о том, что просьба о пересмотре считается не поданной, так как пошлина за пересмотр не была уплачена в течение одного месяца с даты, на которую заявитель был уведомлен о мнении эксперта.

10.88 Если мнение эксперта будет признано по меньшей мере частично необоснованным, то Орган составляет пересмотренный отчет о дополнительном международном поиске с указанием пересмотренного мнения в отношении единства изобретения, включая, если это необходимо, результаты поиска по всем пунктам формулы изобретения, которые должны были быть включены. Если мнение эксперта было полностью необоснованным, заявителю также следует возместить любую пошлину за пересмотр.

Глава 11
Предшествующий уровень техники

Общие понятия о предшествующем уровне техники

Статья 33(2); Правило 33.1

11.01 Предшествующий уровень техники для целей оценки новизны (см. Главу 12) и изобретательского уровня (является ли изобретение очевидным или нет; см. Главу 13) изобретения определяется как «все то, что стало общедоступным во всем мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации)» до «соответствующей даты». Следует обратить внимание на объем этого определения. Нет никаких ограничений в отношении географического положения места, где соответствующая информация, содержащаяся в письменном раскрытии, стала общедоступна, или языка, на котором это было осуществлено, или способа осуществления этого (включая письменное раскрытие, опубликованное в Интернете, или в онлайновой базе данных). Нет никаких ограничений в отношении давности документов (они могут иметь как столетнюю давность, так и быть опубликованы накануне «соответствующей даты»), если они стали общедоступны до «соответствующей даты». Если заявитель сделает некое признание, объект, упомянутый в этом признании (например, рисунок в международной заявке, помеченный как «предшествующий уровень техники»), может считаться предшествующим уровнем техники. Однако такое признание может быть опровергнуто заявителем.

Дата раскрытия

Правила 33.1, 43bis.1, 64.1

11.02 Следует отметить, что определение соответствующего предшествующего уровня техники для целей отчета о международном поиске отличается от определения соответствующего предшествующего уровня техники для других целей, например, для целей письменного сообщения, составляемого Международным поисковым органом, потому что «соответствующая дата» определяется по-разному для целей отчета о международном поиске и для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы.

Соответствующая дата для целей отчета о международном поиске

11.03 Из правила 33.1 ясно, что возможные соответствующие раскрытия должны включаться в отчет о международном поиске «при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи». Правило 33.1 определяет «соответствующую дату» как дату международной подачи международной заявки. Из этого следует, что в отчете о международном поиске содержится информация, которая останется полной, даже если национальные ведомства не согласятся с мнением эксперта об обоснованности испрашивания приоритета.

Соответствующая дата для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы

Правило 2.4(a)

11.04 Для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы в правиле 64.1 соответствующая дата определяется как:

(i) с учетом подпунктов (ii) и (iii), - дата международной подачи международной заявки, по которой проводится международная предварительная экспертиза (либо в соответствии с правилом 43*bis*.1(b) по которой Международный поисковый орган составляет письменное сообщение); или

(ii) если в международной заявке испрашивается приоритет предшествующей заявки и дата ее международной подачи находится в пределах приоритетного периода (12 месяцев с даты подачи), – дата подачи такой предшествующей заявки, если только Международный орган не сочтет притязание на приоритет недействительным;

(iii) если в международной заявке испрашивается приоритет предшествующей заявки и дата ее международной подачи является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный период, но находится в пределах двух месяцев с этой даты, - дата подачи такой предшествующей заявки, если только Международный орган не сочтет притязание на приоритет недействительным по иным причинам, чем тот факт, что международная заявка имеет дату международной подачи, которая является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный период.

11.05 Очевидно, что если потенциально релевантный документ был опубликован между испрашиваемой датой приоритета международной заявки и датой ее международной подачи, то эксперту необходимо установить, является ли испрашиваемая дата приоритета действительной для целей определения «соответствующей даты» формулы изобретения в международной заявке. Обратите внимание: если у заявителя есть время для исправления или дополнения притязания на приоритет, а у эксперта из-за необходимости подготовки в установленный срок письменного сообщения Международного поискового органа недостаточно времени для того, чтобы определить, является ли притязание на приоритет действительным, то «соответствующая дата» для целей письменного сообщения будет основана на испрашиваемой дате приоритета (см. параграфы 6.17 и 17.29(b)).

Документы, вызывающие сомнения в обоснованности притязаний на приоритет в международной заявке

11.06 Документы, показывающие, что притязание на приоритет в международной заявке является необоснованным (например, предшествующая заявка или выданный по ней патент того же заявителя, подтверждающие, что заявка, по которой испрашивается приоритет, не является первой заявкой на рассматриваемое изобретение), должны быть указаны в отчете о международном поиске и разъяснены в соответствующей части письменного сообщения. Как правило, Международный поисковый орган не проводит специальный поиск, чтобы определить, является ли притязание на приоритет в международной заявке обоснованным, за исключением случаев, когда существуют особые причины, например, когда приоритетная заявка является заявкой «частичное продолжение» предшествующей заявки, приоритет которой не испрашивается, а также когда страна проживания заявителя является иной, чем страна подачи приоритетной заявки, что может свидетельствовать о возможном отсутствии первой подачи и оправдывать некоторое расширение международного поиска.

Документы, не входящие в предшествующий уровень техники, но которые тем не менее могут быть релевантными

Патентные заявки, опубликованные позднее (для целей отчета о международном поиске)

Правило 33.1(c)

11.07 Кроме того, в отчет о международном поиске включаются опубликованные заявки или патенты, дата публикации которых является такой же или более поздней, но дата подачи которых 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 предшествующий уровень техники для целей статьи 15(2), если бы они были опубликованы до даты международной подачи.

Патентные заявки, опубликованные позднее (для целей международной предварительной экспертизы)

Правило 64.3

11.08 Патентные заявки или патенты, которые были поданы ранее, но которые были опубликованы позднее, не считаются частью предшествующего уровня техники для целей международной предварительной экспертизы в отношении новизны и изобретательского уровня. Однако в письменном сообщении Международного поискового органа и в заключении международной предварительной экспертизы на такие опубликованные заявки или патенты следует обращать внимание так, как это предусмотрено правилом 70.10 (см. параграф 17.45), поскольку они могут быть релевантными для определения новизны и изобретательского уровня Указанными или Выбранными ведомствами.

11.09 Правило 70.10 предусматривает, что любая опубликованная заявка или любой патент, приведенные в заключении международной предварительной экспертизы в силу правила 64.3, упоминаются как таковые и сопровождаются сведениями о дате их публикации, дате подачи и дате испрашиваемого приоритета (если таковой имеется). В отношении даты приоритета любого из таких документов в заключении может быть отмечено, что, по мнению Органа международной предварительной экспертизы, эта дата была заявлена неправомерно.

Одновременно рассматриваемые заявки, включая те, которые имеют одну и ту же дату подачи

11.10 В Договоре PCT не представлены случаи одновременного рассмотрения международных заявок, имеющих одну и ту же дату подачи. Однако большинство стран, которые выдают патенты, придерживаются того принципа, что два патента не могут быть выданы одному и тому же заявителю на одно и то же изобретение. Может разрешаться подача заявителем двух международных заявок, имеющих одинаковое описание изобретения, при условии, что объем притязаний пунктов формулы изобретения является разным и они направлены на разные объекты. Несмотря на это, в редких случаях, когда подаются две или более международные заявки одного и того же заявителя, содержащие указание одного и того же государства или одних и тех же государств и имеющие одну и ту же дату приоритета, которые относятся к одному и тому же изобретению (хотя они не обязательно описывают изобретение в идентичных терминах), каждая конфликтующая заявка (если она уже опубликована) должна цитироваться в отчете о международном поиске и идентифицироваться символом категории «L», как документ, создающий ситуацию возможного двойного патентования. В случае, если международная заявка содержит указание государства, в котором рассматривается национальная заявка того же заявителя, имеющая ту же дату

приоритета и относящаяся к тому же изобретению, что и указанная международная заявка, и эксперт осведомлен об этом, соответствующее уведомление направляется только заявителю. Однако такое уведомление не направляется, если две заявки (международные или иные) с одной и той же датой приоритета, относящиеся к одному и тому же изобретению, получены от двух разных заявителей.

Документы, способствующие лучшему пониманию изобретения

Раздел 507(e)

11.11 Могут иметь место и некоторые другие ситуации, в которых документ, опубликованный на дату международной подачи или после нее, является релевантным; примером этого является более поздний документ, содержащий принцип или теорию, составляющие основу изобретения, который может быть полезным для лучшего понимания изобретения, или более поздний документ, показывающий, что аргументы или факты, положенные в основу изобретения, являются ошибочными. Международный поиск для этой цели не расширяется, однако документы такого характера, известные эксперту, проводящему поиск, могут быть отобраны для цитирования в отчете о международном поиске. Такие документы цитируются в отчете о международном поиске, а их релевантность разъясняется в письменном сообщении.

Форма раскрытия

Общедоступность письменных раскрытий

Правило 33.1(c), 64.3, 70.10

11.12 Письменное раскрытие, т.е. документ, считается ставшим общедоступным, если на соответствующую дату (см. параграфы 11.02 – 11.05) представители общества смогли получить доступ к содержанию этого документа и получить его в свое распоряжение и не было запрета, ограничивающего использование или распространение полученной таким образом информации. Означает ли отсутствие указателя или каталога документа недоступность его содержания обществу, определяется в соответствии с вышеуказанным принципом. Если в документе приводится только месяц или год, но не указана конкретная дата, на которую документ стал общедоступным, предполагается, что содержание документа стало общедоступным в последний день этого месяца или года, если нет доказательств иного.

Раскрытие в Интернете

11.13 Раскрытие предшествующего уровня техники в Интернете или онлайновых базах данных рассматривается так же, как и другие формы письменного раскрытия. Информация, раскрытая в Интернете или онлайновых базах данных, считается ставшей общедоступной с даты ее публичного размещения. При ссылке на раскрытие в Интернете (веб-страницу) могут возникнуть проблемы в отношении установления даты публикации, а также в отношении вопросов о том, изменялась или нет по прошествии времени раскрытая информация. При установлении даты публикации веб-страницы важно различать два вида раскрытия в Интернете, а именно: раскрытия, размещенные на веб-сайтах достоверных издателей, и раскрытия, размещенные на веб-сайтах неизвестной надежности.

Раскрытия на веб-сайтах достоверных издателей

11.14 К таким раскрытиям относятся онлайновые публикации научно-технических журналов (обеспечивающие доступ к содержанию бумажной версии журнала в режиме онлайн, либо являющиеся исключительно онлайновыми публикациями). Обычно к этой категории также относятся веб-сайты газет, периодических изданий, теле- и радиостанций. Этот вид раскрытий в Интернете имеет дату публикации, которую, при

отсутствии доказательств обратного, следует принимать как истину. Эксперт должен процитировать раскрытие в Интернете в отчете о международном поиске и, соответственно, использовать его в письменном сообщении Международного поискового органа и при проведении предварительной экспертизы. Бремя доказательства обратного лежит на заявителе.

11.15 Могут иметь место ситуации, когда дату публикации невозможно определить с точностью, достаточной для того, чтобы понять, была ли публикация сделана в срок, позволяющий считать ее предшествующим уровнем техники в соответствии с правилом 64.1(b) (т.е. не ясно, произошло ли раскрытие до или после действительной даты приоритета). Например, может произойти, когда указан только месяц или год публикации, и это совпадает с месяцем или годом действительного приоритета международной заявки. В таких случаях Органу может быть необходимо обратиться к владельцу веб-сайта, чтобы установить дату публикации с достаточной степенью точности для того, чтобы узнать, можно ли считать это раскрытие соответствующим уровнем техники согласно правилу 64.1(b), что аналогично действиям при установлении более точной даты публикации документа на бумаге.

Раскрытия на веб-сайтах, надежность которых неизвестна

11.16 Примерами таких веб-сайтов являются сайты, принадлежащие частным физическим лицам или частным организациям (например, клубам), коммерческие веб-сайты (например, рекламные) и т.д. Если такое раскрытие в Интернете обнаруживается при проведении международного поиска, при этом текст раскрытия не содержит точных сведений о дате публикации, Орган может попытаться установить дату публикации, используя для этого доступные для него технические средства.

11.17 Такие технические средства включают:

(a) информацию, относящуюся к дате публикации, встроенную в само раскрытие в Интернете (информация о дате иногда бывает скрыта в программе, используемой для создания сайта, и не видна на веб-странице, открывающейся в окне браузера),

(b) даты индексации, присваиваемые веб-странице поисковыми системами (обычно они являются более поздними, чем действительная дата публикации раскрытия, поскольку поисковым системам обычно требуется некоторое время для индексации нового веб-сайта), и

(c) информацию, доступную на веб-сайтах коммерческих архивных баз данных в Интернете (например, веб-сервис «Wayback Machine Архива Интернета»).

11.18 Если эксперт получает электронный документ, устанавливающий дату публикации раскрытия в Интернете, он должен сделать распечатку этого документа, которая должна включать указание URL соответствующего раскрытия в Интернете и дату публикации этого раскрытия в Интернете. Эксперт должен процитировать эту распечатку в отчете о международном поиске как документ категории «L» и сделать ссылку на соответствующее раскрытие в Интернете в отношении релевантности его содержания («X», «Y», «A») и в соответствии с установленной датой («X», «Y», «A», «P,X», «P,Y», «P,A», «E» и т.д.). Если эксперт не может установить дату публикации соответствующего раскрытия в Интернете, и это раскрытие является релевантным в отношении изобретательского уровня и/или новизны заявленного изобретения, эксперт должен процитировать это раскрытие в отчете о международном поиске с категорией «L» в отношении тех пунктов формулы изобретения, на которые раскрытие повлияло бы, если бы оно было опубликовано вовремя, и с присвоением этому раскрытию в

качестве даты публикации той даты, на которую он был распечатан (см. параграф 16.75(b)).

11.19 Если такой вид раскрытия в Интернете содержит явное указание на дату публикации и эта дата публикации:

(i) не противоречит упомянутым выше источникам информации (в этом отношении следует отметить, что дата индексации, установленная поисковой системой, обычно является более поздней, чем действительная дата публикации, поэтому, если эксперт обнаруживает, что дата индексации раскрытия в Интернете является более поздней, чем дата публикации, указанная в самом раскрытии в Интернете, это не обязательно означает, что раскрытие в Интернете стало доступным позже, чем заявлено; это просто означает, что раскрытие было проиндексировано поисковой системой после того, как оно стало доступным), и

(ii) является достаточно точной для того, чтобы установить, был ли документ опубликован достаточно рано для того, чтобы считаться релевантным в соответствии с правилом 33.1(a) и правилом 64.1(b),

то эксперт должен доверять указанной дате и приводить ее в качестве даты публикации в отчете о международном поиске и использовать эту дату публикации при проведении предварительной экспертизы. Бремя доказательства обратного лежит на заявителе.

11.20 В отсутствие доказательств обратного эксперт должен исходить из того, что содержание раскрытия в Интернете со временем не изменилось.

Различия между ссылками на патентные и непатентные документы

Правило 64.3

11.21 Как правило, непатентный документ не цитируется в отчете о международном поиске, если дата публикации или дата, на которую он стал общедоступным, приходится на такую же дату или более позднюю дату, чем дата международной подачи международной заявки. Однако патентные документы, опубликованные на дату подачи заявки или после даты подачи заявки, по которой проводится поиск, включаются в отчет о поиске, если дата подачи или дата приоритета такой опубликованной заявки является более ранней, чем дата подачи заявки, по которой проводится поиск (см. параграф 11.07). Такие опубликованные патентные документы, хотя и цитируются в отчете о поиске, не считаются предшествующим уровнем техники для целей статьи 33(2) и (3), но упоминаются в заключении международной предварительной экспертизы.

Документы, воспроизводящие более раннее устное раскрытие

Правило 64.2

11.22 Если устное раскрытие (например, публичная лекция), предшествующее использование или продажа (например, экспонирование на открытой выставке) стали доступны ранее соответствующей даты международной заявки, но документ, воспроизводящий устное раскрытие или содержащий отчет о предшествующем использовании или продаже, был опубликован на соответствующую дату международной заявки или после соответствующей даты международной заявки, то этот документ может быть процитирован в отчете о международном поиске. Более ранняя лекция, экспонирование на выставке или другое аналогичное событие не считаются частью предшествующего уровня техники для целей заключения о новизне и изобретательском уровне согласно статье 33(2) и (3), однако в письменном сообщении

и в заключении международной предварительной экспертизы обращается внимание на такое неписьменное раскрытие, как это предусмотрено правилом 70.9.

Трудности при установлении даты документа

11.23 Международный поиск может выявить документ, по которому трудно установить, совпадает ли дата его публикации или дата, на которую он стал общедоступен, с датой подачи международной заявки или является более поздней, чем эта дата. Международный поисковый орган должен стремиться устранить любое сомнение. Могут быть процитированы дополнительные документы, служащие доказательством в случае сомнений. Любое указание в документе даты его публикации должно приниматься экспертом как достоверное, если не будет доказано обратное, например, Международным поисковым органом, указывающим на более раннюю дату публикации, либо заявителем, указывающим на более позднюю дату публикации. Иногда представляется возможным установить точную дату публикации документа, например, по дате его получения библиотекой, в которую имеется открытый доступ, либо посредством использования таких источников, как веб-сервис «Wayback Machine Архива Интернета» для определения даты веб-сайтов. Если заявитель представляет убедительные основания для сомнений в том, что документ является частью предшествующего уровня техники в отношении его международной заявки, и любые дальнейшие исследования не рассеивают этих сомнений, эксперту не следует продолжать заниматься этим вопросом.

Соответствующая дата в отношении отдельных пунктов формулы или частей одного пункта формулы изобретения

Правило 64.1(b)

11.24 Следует отметить, что «соответствующая дата» для целей рассмотрения предшествующего уровня техники определена в правиле 64.1(b) как дата, являющаяся датой подачи международной заявки, или если приоритет, испрашиваемый в международной заявке, является действительным, - датой приоритета (см. также параграфы 6.03 и 6.04). Следует помнить, что различные пункты формулы изобретения или различные альтернативы, заявляемые в одном пункте, могут иметь различные соответствующие даты.

11.25 Вопросы новизны и изобретательского уровня следует рассматривать в отношении каждого пункта формулы изобретения (или части пункта формулы изобретения, если пункт характеризует несколько альтернатив), и предшествующий уровень техники в отношении одного пункта или части одного пункта формулы изобретения может включать объект, который не должен противопоставляться в отношении другого пункта или его части, поскольку последний имеет более раннюю соответствующую дату. Конечно, если все документы предшествующего уровня техники были общедоступны до самой ранней даты приоритета, эксперту нет необходимости (и он не должен) утруждать себя распределением дат приоритета.

11.26 Обоснованность дат приоритета в отношении одного пункта или части этого пункта формулы подробно рассматривается в Главе 6.

Глава 12
Новизна

Значение новизны

12.01 Для целей заключения международной предварительной экспертизы изобретение, в том виде, как оно определено формулой изобретения, не обладает новизной, если каждый его элемент или каждая стадия явно или как неотъемлемая составляющая раскрыты в предшествующем уровне техники, определенном в правиле 64.1 (см. параграфы 11.01 и 11.04), включая все признаки, наличие которых, по мнению специалиста в данной области, подразумевается (см. параграф 13.11 в отношении определения понятия «специалист в данной области техники»). Неотъемлемость требует, чтобы сторонние доказательства, на которые ссылается эксперт, должны прояснить, что отсутствующий описательный материал обязательно присутствует в ссылке, и это будет признано специалистами в данной области. Однако неотъемлемость не может быть основана на возможностях или вероятности. Тот факт, что что-то может следовать из данного ряда обстоятельств, не является достаточным. Хорошо известные эквиваленты, которые не раскрыты в документе предшествующего уровня техники, не учитываются при оценке новизны; это вопрос очевидности (см. Главу 13 – Изобретательский уровень). Естественно, такой же подход применяется при подготовке письменного сообщения и при выборе документов для включения в отчет о международном поиске (за исключением того, что в этом случае может быть иная соответствующая дата, см. параграфы 11.01 – 11.04).

12.02 Раскрытие в предшествующем уровне техники должно быть таким, чтобы специалист мог осуществить заявленное изобретение. Обычно при рассмотрении патентных документов (опубликованных заявок и выданных патентов), составляющих предшествующий уровень техники, эксперт может заключить, что они обеспечивают такую возможность. При рассмотрении непатентной литературы, когда встает вопрос в отношении предоставления возможности осуществления изобретения, эксперт должен определить, предоставит ли предшествующий уровень техники возможность специалисту в данной области осуществить заявленное изобретение. При определении того, предоставляет ли конкретный документ соответствующую возможность и, следовательно, порочит новизну, могут учитываться и знания, не входящие в данный документ, если это уместно. Дополнительные рекомендации в отношении того, какие знания, не входящие в документ, отражающий предшествующий уровень техники, могут быть учтены, содержатся в приложении к данной главе. Химическое соединение, название или формула которого были упомянуты в документе, не считается известным, если только информация, содержащаяся в этом документе, в соответствующих случаях вместе с другими знаниями, обычно доступными специалисту в данной области, не предоставляют возможности изготовления и выделения этого соединения, или, в случае природного продукта, только его выделения. Документ предшествующего уровня техники, который не порочит новизну, потому что не подтверждает возможность осуществления заявленного изобретения, может, тем не менее, быть принят во внимание при оценке изобретательского уровня (см. Главу 13).

Определение новизны

Методология

12.03 Для оценки новизны эксперт должен осуществить следующие действия:

(i) выявить элементы заявленного изобретения;

(ii) определить, входит ли рассматриваемый документ в «предшествующий уровень техники» (см. параграфы 11.01 – 11.05);

(iii) оценить, являются ли раскрытыми для специалиста в данном области техники на дату публикации данного документа, в явном виде или как неотъемлемая составляющая, каждый элемент или каждая стадия заявленного изобретения в целом.

Неявное или неотъемлемое раскрытие

12.04 Отсутствие новизны может быть очевидным из того, что в явном виде указано в опубликованном документе, или из того, что содержится в данном документе неотъемлемо или неявно. Например, если упругие свойства резины подразумеваются в документе, в котором в явном виде не указано, что резина является «упругим материалом», то формула изобретения на «упругий материал» является ожидаемой (не новой), поскольку резина, описанная в предшествующем уровне техники, по своей сути является «упругим материалом». Альтернативно, отсутствие новизны может быть неявным в том смысле, что при изучении документа предшествующего уровня техники специалист неизбежно придет к результату, подпадающему под условия формулы изобретения. Вопрос несоответствия критерию новизны в такой ситуации должен подниматься экспертом только при отсутствии разумных сомнений в отношении практического результата от изучения предшествующего уровня техники. В противном случае следует рассмотреть вопрос об изобретательском уровне (см. Главу 13).

Толкование формулы изобретения

12.05 При толковании формулы изобретения для определения новизны эксперту следует принимать во внимание рекомендации, содержащиеся в параграфах 5.20 - 5.41. В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в свете того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или, в случае формулы на способ, к отличиям в стадиях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Признаки конкретного предполагаемого использования, которые не являются отличительными, не должны приниматься во внимание (см. параграфы 5.21 – 5.23). Например, пункт формулы на вещество X для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает конкретную форму вещества (например, присутствие определенных добавок), которая отличает его от известного вещества. То есть характеристики, которые не указаны явно, но подразумеваются при конкретном использовании, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы изобретения относится к «форме для расплавленной стали», это предполагает определенные ограничения для такой литейной формы. Следовательно, пластиковый лоток для кубиков льда, имеющий температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под действие такой формулы изобретения, и вследствие этого он будет считаться новым.

Объединение документов

12.06 Следует отметить, что при определении новизны (в отличие от изобретательского уровня) не разрешается объединять отдельные документы, характеризующие предшествующий уровень техники (см. параграф 13.12). Однако, если документ («основной» документ) содержит явную ссылку на второй документ (например, представляющий более подробную информацию об определенных признаках), то сведения из второго документа могут считаться входящими в основной документ в той мере, в какой это указано в основном документе. Равным образом допустимо использование словаря или подобного справочного документа для объяснения того, как конкретный термин, использованный в основном документе, истолковывался на дату публикации. Допустимо также использовать дополнительные документы в качестве доказательства того, что раскрытие в основном документе было достаточным (например, для изготовления и выделения химического соединения, либо, в случае природного продукта, только его выделения) (см. параграф 12.02 и приложение к данной главе). Допустимо также использовать дополнительные документы в качестве доказательства того, что признак, не раскрытый в основном документе, являлся неотъемлемой частью основного документа на дату его публикации (для примера, см. параграф 12.04, касающийся документов, из которых следует, что резина является «эластичным материалом»).

Альтернативы

12.07 Если пункт формулы изобретения содержит альтернативы, например, формулы Маркуша (P1, P2, P3 ... Pn), любые альтернативы, раскрытые в предшествующем уровне техники, считаются лишенными новизны.

Общее раскрытие против частного

12.08 Если пункт формулы изобретения характеризует изобретение общими понятиями, при определении новизны раскрытие конкретного примера, подпадающего под параметры такой формулы с общими понятиями, порочит новизну этой формулы. Например, раскрытие меди в документе предшествующего уровня техники, порочит новизну металла как общего понятия, но не новизну любого иного, чем медь, металла, а раскрытие заклепок порочит новизну средств крепления как общего понятия, но не новизну любых других средств крепления, отличных от заклепок.

12.09 Источник, из предшествующего уровня техники, который раскрывает общее понятие (род), не всегда порочит пункт формулы изобретения на частное решение (вид), входящее в состав этого общего понятия. Другими словами, если в рассматриваемом пункте формулы изобретения приведен конкретный пример, и этот конкретный пример, хотя и не назван явно, но входит в общее раскрытие, обнаруженное в источнике из предшествующего уровня техники, то новизна этого пункта не будет опорочена, если конкретный пример не был идентифицирован достаточно конкретно в источнике из предшествующего уровня техники. Если в источнике предшествующего уровня техники заявленный пример идентифицирован достаточно конкретно, то этот пример не является новым независимо от того, сколько других частных решений дополнительно описано в этом источнике.

Диапазоны

12.10 Конкретный пример, приведенный в источнике из предшествующего уровня техники, который входит в заявленный диапазон, порочит заявленный диапазон. Поэтому если посредством перечисления диапазонов или как-то иначе пункт формулы изобретения охватывает несколько композиций, такой пункт формулы изобретения не считается новым, если одна из них описана в источнике из предшествующего уровня техники. Например, новизна пункта формулы изобретения на сплав титана (Ti) с 0,6-

0,7% никеля (Ni) и 0,2-0,4% молибдена (Mo) будет опорочена источником, выявленным в предшествующем уровне техники, в котором описан сплав Ti, содержащий 0,65% Ni и 0,3% Mo. Если источник из предшествующего уровня техники, раскрывает диапазон, который частично совпадает или входит в заявленный диапазон, новизна формулы изобретения должна определяться в зависимости от ситуации. Чтобы опорочить формулу изобретения, заявленный объект должен быть раскрыт с достаточной конкретностью в источнике из предшествующего уровня техники. Если формула изобретения направлена на узкий диапазон, а источник предшествующего уровня техники раскрывает широкий диапазон, и заявленный узкий диапазон не просто один из возможных путей осуществления того, что описано в источнике из предшествующего уровня техники (например, существует доказательство того, что эффект от соответствующего выбора (например, неожиданный результат) имеет место по всей вероятности только в заявленном узком диапазоне), то, в зависимости и от других обстоятельств, может оказаться целесообразным прийти к заключению, что узкий диапазон не раскрыт в предшествующем уровне техники с достаточной конкретностью для того, чтобы опорочить заявленную формулу (изобретение на выбор). Неожиданный результат может также обеспечить изобретению неочевидность (см. Главу 13 – Изобретательский уровень).

Приложение к Главе 12

A12.02 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении дополнительных сведений, которые могут учитываться при определении того, насколько полно конкретный источник предшествующего уровня техники, раскрывает заявленное изобретение, чтобы опорочить его новизну. Некоторые компетентные Органы руководствуются первыми из нижеприведенных рекомендаций, другие - следуют вторым. Компетентные Органы, которые не следуют нижеприведенным рекомендациям, могут, тем не менее, полагаться на документ предшествующего уровня техники при определении изобретательского уровня заявленного изобретения.

A12.02[1] Документ предшествующего уровня техники должен обеспечить достаточное раскрытие на его действительную дату. Под «действительной датой» подразумевается дата публикации в случае ранее опубликованного документа. Компетентные органы, которые следуют этой практике, требуют, чтобы документ из предшествующего уровня техники, вместе со сведениями, общедоступными на действительную дату документа, предоставляли специалисту в данной области техники достаточное раскрытие каждого элемента или каждой стадии заявленного изобретения.

A12.02[2].1 Документ, предшествующего уровня техники, должен обеспечивать достаточное раскрытие формулы изобретения, по которой проводится поиск или экспертиза, на «соответствующую дату» (см. параграф 11.03 в отношении определения соответствующей даты для целей международного поиска и параграфы 11.04 и 11.05 в отношении определения соответствующей даты для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы).

A12.02[2].2 Компетентные Органы, которые следуют этой практике, учитывают сведения, ставшие доступными после даты публикации документа, характеризующего предшествующий уровень техники, но до соответствующей даты формулы изобретения, по которой проводится поиск или экспертиза, для того, чтобы определить, предоставляет ли документ предшествующего уровня техники достаточное раскрытие каждого элемента или каждой стадии заявленного изобретения специалисту в данной области.

Глава 13
Изобретательский уровень

Значение изобретательского уровня

13.01 Считается, что заявленное изобретение имеет изобретательский уровень, если по отношению к уровню техники, как он определен в Инструкции (см. параграф 11.01), на соответствующую дату (см. параграфы 11.02 – 11.05) оно не очевидно для специалиста в данной области техники. Новизна и изобретательский уровень являются разными критериями. Заявленное в формуле изобретение не обладает новизной, если каждый его элемент или каждая стадия явным образом или как неотъемлемая составляющая раскрыты в предшествующем уровне техники (см. параграф 12.01). Условие изобретательского уровня/неочевидности выполняется, если изобретение в целом по сравнению с предшествующим уровнем техники не является неочевидным специалисту в данной области. При определении того, удовлетворяется ли требование изобретательского уровня/неочевидности, может использоваться комбинация нескольких источников из уровня техники. Следовательно, эксперт должен рассматривать заявленное изобретение не только по отношению к отдельным документам или их частям, взятым отдельно, но также к комбинациям таких документов или частей документов, когда такие комбинации очевидны для специалиста в данной области техники.

13.02 «Предшествующий уровень техники» при рассмотрении изобретательского уровня следует понимать так, как он определен в статье 33(3) (см. Главу 11); он не включает заявки или патенты, опубликованные позднее, хотя при обстоятельствах, упомянутых в параграфе 11.07 (см. также параграф 16.73), позднее опубликованная заявка или патент могут быть приведены в заключении международной предварительной экспертизы.

Определение изобретательского уровня

Что такое “очевидный”?

13.03 Вопрос, который нужно решить в отношении любого пункта формулы изобретения, определяющего объект, на который испрашивается охрана, состоит в том, сможет ли специалист в данной области, учитывая известный на тот момент уровень техники, прийти к чему-то, что подпадает под условия пункта формулы изобретения. Если это так, то этот пункт формулы изобретения не считается обладающим изобретательским уровнем. Понятие «очевидный» означает то, что не выходит за рамки обычного прогресса в технике, а просто непосредственно или логически вытекает из предшествующего уровня техники, т.е. что-то такое, что не требует каких-либо специальных знаний или навыков сверх тех, которые можно ожидать от специалиста в данной области. При определении изобретательского уровня/неочевидности учитываются следующие основные соображения:

(i) заявленное изобретение должно рассматриваться в целом;

(ii) ссылки должны рассматриваться в целом и у специалиста должны быть соответствующие побуждения и мотивы для объединения знаний, содержащихся в документах таким образом, чтобы в итоге прийти к заявленному объекту, с учетом принятия во внимание разумных ожиданий или вероятности успеха; и

(iii) ссылки должны рассматриваться как таковые, без недопустимого ретроспективного влияния заявленного изобретения на их восприятие.

Влияние более поздних сведений

13.04 При оценке изобретательского уровня в отличие от новизны (см. параграф 12.02 и приложение к Главе 12) допускается толковать любой опубликованный документ в свете последующих знаний и принимать во внимание все знания, обычно доступные специалисту в данной области на соответствующую дату формулы изобретения.

Изобретение в целом; комбинация известных или очевидных признаков

13.05 При определении изобретательского уровня/очевидности заявленное изобретение должно, как правило, рассматриваться в целом. При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и формулой изобретения вопрос состоит не в том, являются ли сами отличия очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом. Поэтому неправильно в случае формулы на комбинацию заявлять, что отдельные признаки комбинации, взятые сами по себе, известны или очевидны и что «поэтому» заявленный объект в целом очевиден. Единственное исключение из этого правила касается ситуаций, когда отсутствует функциональная взаимосвязь между признаками комбинации. Это имеет место, когда формула изобретения представляет собой просто сумму признаков, а не настоящую комбинацию (см. пример в параграфе 13.14(d)).

13.06 Хотя формула изобретения в каждом случае должна содержать технические признаки (а не просто идею), чтобы оценить, имеется ли изобретательский уровень, эксперту важно иметь в виду различные пути, которыми специалист в данной области может прийти к изобретению.

13.07 Чтобы идентифицировать вклад, вносимый любым конкретным изобретением в уровень техники при оценке изобретательского уровня, в первую очередь следует принять во внимание то, что сам заявитель в описании и формуле своего изобретения признает известным; любое такое признание известного уровня техники эксперт должен рассматривать как верное, если только заявитель не заявит, что он допустил ошибку. Однако дальнейшая информация о предшествующем уровне техники, содержащаяся в отчете о международном поиске или любом дополнительном документе, считающимся релевантным, может совершенно изменить точку зрения на изобретение по сравнению с той, которая следует из самого описания изобретения, и этот процитированный предшествующий уровень техники может побудить заявителя добровольно изменить формулу изобретения и пересмотреть свое изобретение. Для оценки изобретательского уровня должны быть также приняты во внимание общие знания специалиста в данной области. Кроме того, предшествующий уровень техники должен предоставлять возможность осуществления того, что в нем описано, даже если это и не все целиком заявленное изобретение. Поэтому какая бы комбинация сведений из предшествующего уровня техники и допущения или общие знания не использовались, эта комбинация должна обеспечивать возможность осуществления заявленного изобретения.

Оценка вклада в предшествующий уровень техники

13.08 При оценке изобретательского уровня/неочевидности следует применять следующий подход:

(i) определение объема заявленного изобретения;

(ii) определение объема релевантного источника(ов) предшествующего уровня техники;

(iii) определение специалиста в данной области техники в соответствующих случаях;

(iv) выявление отличий и сходства между релевантными сведениями из предшествующего уровня техники и заявленным изобретением;

(v) оценка того, является ли заявленное изобретение в целом очевидным для специалиста в данной области в свете релевантных сведений из предшествующего уровня техники и общих знаний специалиста в данной области.

13.09 Изобретение в целом является очевидным, если любые сведения из предшествующего уровня техники или общие знания специалиста в данной области могут мотивировать или побудить специалиста в данной области на соответствующую дату (см. параграфы 11.02 - 11.05) прийти к заявленному изобретению путем объединения, замены или совместного использования сведений в предшествующем уровне техники, с обоснованной возможностью достижения успеха. Одним из возможных путей оценки изобретательского уровня является применение подхода проблема-решение, описанного в приложении к данной главе.

13.10 Для того чтобы прийти к окончательному заключению по вопросу наличия изобретательского уровня в каком-либо пункте формулы изобретения, необходимо выявить различия между объектом этого пункта в целом и известным уровнем техники в целом (в отношении зависимых пунктов формулы изобретения см. также параграф 13.19). При рассмотрении этого вопроса эксперт не должен исходить только из того, что предлагается формой пункта формулы изобретения (предшествующий уровень техники плюс отличительная часть; см. параграфы 5.04-5.08). Эксперту следует определить наиболее близкий аналог заявленного изобретения в качестве основы для оценки изобретательского уровня. Таковым является та совокупность признаков, выявляемая из одной ссылки, которая представляет собой наилучшую основу для рассмотрения вопроса об очевидности. При определении объема раскрытия сведений предшествующего уровня техники, кроме явного раскрытия, следует учитывать и косвенное раскрытие, т.е. знания, которые специалист в данной области мог обоснованно почерпнуть из явного раскрытия. Критической датой для определения такого раскрытия является дата пункта формулы изобретения рассматриваемой заявки. Должны также учитываться общие знания специалиста в данной области на соответствующую дату пункта формулы изобретения.

“Специалист в данной области”

13.11 Специалистом в данной области признается гипотетическое лицо, обладающее обычными навыками и имеющее представление об общедоступных знаниях в рассматриваемой области на соответствующую дату. Предполагается, что такое лицо имеет доступ ко всему «предшествующему уровню техники», в частности, к документам, цитируемым в отчете о международном поиске, и что в его распоряжении имеются стандартные средства и возможности для проведения повседневных экспериментов. Если проблема, которой касается изобретение и которая вытекает из наиболее близкого аналога, требует от специалиста в данной области поиска решения в другой технической области, то специалистом в такой области будет считаться лицо, обладающее квалификацией для решения этой проблемы. Следовательно, оценка наличия изобретательского уровня должна быть основана на знаниях и навыках такого специалиста. Возможны случаи, когда целесообразно говорить не о специалисте в данной области, а о группе специалистов, например, исследовательской или производственной группе. Это может происходить при работе с современными технологиями, например, относящимися к компьютерным системам или телефонным системам, и с узкоспециализированными процессами, такими как производство интегральных микросхем или сложных химических соединений.

Объединение документов

13.12 При определении изобретательского уровня в отличие от новизны (см. Главу 12) допускается объединение двух или более ссылочных документов предшествующего уровня техники, например, разных опубликованных патентов, либо нескольких частей одного ссылочного документа предшествующего уровня техники, например одной конкретной книги, но только в тех случаях, когда такое объединение очевидно для специалиста в данной области. При определении того, очевидно ли объединение двух или более отдельных документов, эксперт должен обращать внимание на следующее:

(i) позволяет ли характер и содержание документов предположить, что специалист в данной области объединит их;

(ii) относятся ли документы к той же или смежной технической области, и если нет, имеют ли документы отношение к той проблеме, которую решает изобретение.

13.13 Объединение, замена или изменение сведений одного или нескольких источников предшествующего уровня техники, могут привести к выводу об отсутствии изобретательского уровня/очевидности только в том случае, если предшествующий уровень техники или общие знания с обоснованной вероятностью подтолкнут специалиста в данной области к объединению, замене или изменению одного или нескольких документов предшествующего уровня техники. Если же от специалиста в данной области нельзя было ожидать такого объединения, требование изобретательского уровня (неочевидности) будет считаться выполненным, даже если каждый отдельно взятый документ является очевидным. Объединение двух или более частей одного и того же документа будет считаться очевидным, если для специалиста в данной области существуют разумные основания связать эти части друг с другом. Очевидным является объединение документов из предшествующего уровня техники с известным учебником или стандартным справочником; это частный случай общего предположения о том, что очевидным является объединение одного или более документов с общими знаниями в данной области. Очевидным является также объединение двух документов, один из которых содержит ясную и безошибочную ссылку на другой. Следует отметить, что мотивация к изменению документов, характеризующих предшествующий уровень техники, не обязательно должна совпадать с мотивацией заявителя. Необязательно, что объединение, вытекающее из предшествующего уровня техники, будет давать то же преимущество или результат, что и обнаруженные заявителем. Заявленное изобретение может следовать из предшествующего уровня техники, но для других целей или для решения другой задачи. В некоторых случаях содержание только одного документа предшествующего уровня техники, может привести к выводу об отсутствии изобретательского уровня. Примеры таких ситуаций приведены в приложении в данной главе.

Примеры

13.14 Ниже приводятся примеры обстоятельств, при которых заявленное изобретение следует считать очевидным, а также тех обстоятельств, при которых оно имеет изобретательский уровень (неочевидность). Следует подчеркнуть, что эти примеры носят только рекомендательный характер для экспертов и что в каждом конкретном случае должен применяться принцип «было ли это очевидно для специалиста в данной области?». Эксперты не должны подгонять конкретные случаи под эти примеры, если последние не вполне явно применимы. Данный перечень примеров не является исчерпывающим.

(a) Заявленные изобретения касаются применения известных средств очевидным путем, что исключает их соответствие изобретательскому уровню:

(i) Раскрытие идеи в документе предшествующего уровня техники является неполным в отношении всего заявленного изобретения и по меньшей мере один из возможных путей восполнения отсутствующего признака(ов) легко придет в голову специалисту в данной области, что таким образом приведет к заявленному изобретению.

Пример: Заявленное изобретение относится к строительной конструкции, выполненной из алюминия. В документе из предшествующего уровня техники, раскрывается та же конструкция и говорится, что она выполнена из легкого материала, но об использовании алюминия не упоминается. Алюминий является легким материалом, хорошо известным в данной области для использования в качестве строительного материала.

(ii) Заявленное изобретение отличается от предшествующего уровня техники только использованием хорошо известных эквивалентов (механических, электрических или химических) с той же целью, причем в предшествующем уровне техники эквивалентность является признанной. Следует отметить, что признание заявителем в международной заявке эквивалентности одного элемента другому элементу, который ранее использовался для другой цели, не означает, что использование этого элемента вместо другого является очевидным.

Пример: Заявленное изобретение относится к комбинации насос-двигатель, которая отличается от известной комбинации насос-двигатель только тем, что двигатель является гидравлическим вместо электрического двигателя.

(iii) Заявленное изобретение заключается в новом применении хорошо известного материала с использованием известных свойств этого материала.

Пример: Моющее вещество, содержащее в качестве детергента известное соединение с известным свойством уменьшения поверхностного натяжения воды, при этом это свойство известно как существенное для детергентов.

(iv) Заявленное изобретение состоит в замене в известном устройстве недавно разработанного материала, свойства которого делают его явно подходящим для такого применения (аналогичная замена).

Пример: Электрический кабель имеет полиэтиленовую изоляцию, которая присоединена к металлическому экрану адгезивом. Заявленное изобретение касается использования особого вновь разработанного адгезива, о котором известно, что он подходит для соединения полимера с металлом.

(v) Заявленное изобретение заключается просто в использовании известной техники в почти аналогичной ситуации (аналогичное использование).

Пример: Заявленное изобретение заключается в применении техники импульсного управления электродвигателем, приводящим в движение вспомогательные механизмы промышленной тележки, такие как вилочный погрузчик, причем использование этой техники для управления электродвигателем тележек уже было известно.

(b) Заявленные изобретения заключаются в применении известного решения неочевидным образом, что признается соответствующим изобретательскому уровню:

(i) Известный метод или средство при использовании для другой цели дает новый неожиданный результат.

Пример: Известно, что высокочастотная энергия может быть использована в индукционной стыковой сварке. Поэтому очевидно, что высокочастотная энергия может также использоваться в контактно-стыковой сварке с таким же эффектом. Однако изобретательский уровень существовал бы в том случае, если бы высокочастотная энергия использовалась для непрерывной контактно-стыковой сварки витой полосы без удаления окалины (такое удаление окалины является необходимым, чтобы избежать образования дуги между сварочным контактом и полосой). Неожиданный результат состоит в том, что удаление окалины перестает быть необходимым, так как при высокой частоте ток подается преимущественно емкостным способом через окалину, являющуюся диэлектриком.

(ii) Новое использование известного устройства или материала позволяет преодолеть технические трудности, не разрешимые обычными технологическими методами, при условии, что средства преодоления технических трудностей определены в формуле изобретения.

Пример: Заявленное изобретение относится к устройству для поддержания и управления подъемом и опусканием газгольдеров, которое позволяет обходиться без используемой ранее внешней направляющей рамы. Похожее устройство известно для поддержания плавучих доков или понтонов, но для применения этого устройства к газгольдерам необходимо было преодолеть практические трудности, с которыми не сталкивались при известном использовании.

(c) Очевидная комбинация признаков, несоответствующая изобретательскому уровню:

Заявленное изобретение состоит просто в комбинации или объединении известных устройств или способов, функционирующих своим обычным образом и не создающих никаких неочевидных рабочих взаимосвязей.

Пример: Машина для производства сосисок состоит из известной рубящей машины и известной наполняющей машины, расположенных последовательно.

(d) Неочевидная и, следовательно, обладающая изобретательским уровнем совокупность признаков:

Совокупность признаков, взаимно подкрепляющих друг друга в своем влиянии так, что достигается новый технический результат. Не имеет значения, известен ли сам по себе каждый отдельный признак полностью или частично.

Пример: Смесь лекарств состоит из обезболивающего (анальгетика) и транквилизатора (седативного). Было обнаружено, что при добавлении транквилизатора, который сам по себе не создает обезболивающего эффекта, обезболивающий эффект анальгетика усиливается с таким результатом, который нельзя было предсказать, исходя из известных свойств активных веществ.

(e) Очевидный отбор или выбор из нескольких известных возможностей, не соответствующий изобретательскому уровню:

(i) Заявленное изобретение заключается в простом выборе из нескольких подходящих альтернатив.

Пример: Заявленное изобретение относится к известному химическому способу, при котором тепло к реакционной смеси подводят с помощью электричества. Хорошо известно несколько способов подачи тепла; заявленное изобретение заключается лишь в выборе одного из альтернативных способов подачи необходимого тепла.

(ii) Заявленное изобретение заключается в выборе определенных размеров, концентраций, температурных режимов или других параметров из ограниченного диапазона возможностей и ясно, что эти параметры или рабочие диапазоны охватывались предшествующим уровнем техники и могут быть определены обычным методом проб и ошибок или применением обычных конструкторских процедур. Если общие условия заявленной формулы изобретения раскрыты в предшествующем уровне техники, выбор оптимальных или рабочих диапазонов посредством проведения стандартных экспериментов не соответствует изобретательскому уровню.

Пример: Заявленное изобретение относится к процессу проведения известной реакции и характеризуется определенной скоростью потока инертного газа. Предписанные скорости – это всего лишь те скорости, к которым неизбежно придет специалист в данной области техники.

(iii) Заявленное изобретение может быть получено путем простой экстраполяции прямым путем из известного уровня техники.

Пример: Заявленное изобретение характеризуется использованием определенного минимального количества вещества X для получения вещества Y, чтобы улучшить его термостабильность, и этот отличительный признак может быть выявлен простой экстраполяцией известного из уровня техники прямолинейного графика, связывающего термостабильность с содержанием вещества X.

(iv) Заявленное изобретение состоит в простом выборе небольшого числа химических соединений (т.е. подрода или вида) из широкого диапазона химических соединений (рода).

Пример: В предшествующем уровне техники раскрыто химическое соединение, характеризующееся общей формулой, содержащей группу заместителей, которая обозначена «R». Этот заместитель «R» определен как охватывающий широкий диапазон радикальных групп, таких как алкильные и арильные группы, замещенные или незамещенные галогеном и/или гидроксилом. В предшествующем уровне техники раскрыто только очень небольшое количество примеров конкретных вариантов осуществления в рамках широко определенных радикальных групп. Заявленное изобретение заключается в выборе определенного радикала или небольшой группы радикалов из числа хорошо известных, которые входят в широко определенные радикальные группы, раскрытые в предшествующем уровне техники как заместитель «R». Предшествующий уровень техники дает основания (обеспечивает мотивацию) для выбора любого хорошо известного члена из широко определенных радикальных групп и, таким образом, мотивирует специалиста в данной области осуществить изменения, необходимые для получения заявленного соединения (соединений). Более того, полученные соединения:

- не описаны как обладающие какими-либо преимущественными свойствами по сравнению с примерами из предшествующего уровня техники; или

- описаны как обладающие преимущественными свойствами по сравнению с соединениями, особо упомянутыми в предшествующем уровне техники, но эти свойства таковы, что специалист в данной области техники может ожидать их наличие у таких соединений, что, вероятно, приведет его к такому же выбору.

(f) *Неочевидный отбор или выбор из нескольких известных возможностей, обладающий изобретательским уровнем:*

(i) Заявленное изобретение заключается в конкретном выборе определенных рабочих условий (например, температуры и давления) из известного диапазона, причем такой выбор приводит к неожиданному результату при осуществлении способа или неожиданным свойствам полученного продукта.

Пример: Для способа, в котором вещество A и вещество B превращаются при высокой температуре в вещество C, было известно из предшествующего уровня техники, что по мере возрастания температуры в диапазоне 50-130°C выход вещества C постоянно возрастает. В заявленном изобретении обнаружено, что в диапазоне от 63°C до 65°C, который ранее не исследовался, выход вещества C оказался значительно выше, чем ожидалось.

(ii) Заявленное изобретение заключается в выборе определенных химических соединений (подродов или видов) из широкого ряда известных соединений (рода), причем выбранные соединения имеют неожиданные преимущества.

Пример: В примере с замещенным химическим соединением, приведенным выше в пункте (e) подпункт (iv), заявленное изобретение опять заключается в выборе заместителя радикала «R» из всего диапазона возможностей, определенного в предшествующем уровне техники. В данном случае, однако, изобретение не только охватывает выбор конкретных соединений из возможного общего ряда соединений и приводит к соединениям, которые описаны и для которых показаны преимущественные свойства, но при этом отсутствуют какие-либо указания, которые могли бы привести специалиста в данной области техники именно к такому конкретному выбору, а не к другому, для того чтобы получить описанные преимущественные свойства.

(g) *Преодоление технических предубеждений:*

Как правило, изобретательский уровень имеется, если предшествующий уровень техники не приводит специалиста в данной области к решению, предложенному в заявленном изобретении. Это применяется, в частности, к тем случаям, когда специалист в данной области даже не рассматривает возможности проведения экспериментов для определения того, существуют ли альтернативы известному пути преодоления реальных или воображаемых препятствий.

Пример: Напитки, содержащие двуокись углерода, после стерилизации разливают горячими в стерилизованные бутылки. Общее мнение таково, что сразу после выхода бутылки из разливочного устройства напиток, разлитый в бутылку, должен быть автоматически экранирован от окружающего воздуха, чтобы предотвратить его выплескивание. Способ, включающий такие же стадии, но не предусматривающий меры предосторожности для защиты напитка от окружающего воздуха (так как в действительности в этом нет необходимости), может обладать изобретательским уровнем.

Другие обстоятельства

Анализ ex post facto

13.15 Следует помнить, что заявленное изобретение, которое на первый взгляд кажется очевидным, на самом деле может обладать изобретательским уровнем. После того, как новая идея сформулирована, часто возможно теоретически показать, как к ней могли прийти, отталкиваясь от чего-то уже известного, с помощью ряда очевидных простых шагов. Эксперт должен проявлять осторожность при анализе *ex post facto* такого рода. Предшествующий уровень техники следует рассматривать без преимуществ недопустимого видения задними умом, обеспечиваемого заявленным изобретением. Идея или предположение о заявленном изобретении должны быть найдены в предшествующем уровне техники и/или общих знаниях, имеющихся в распоряжении специалиста в данной области, и не должны быть основаны на раскрытии, сделанном заявителем. Фактором, который следует учитывать при определении мотивации или побуждения к объединению идей предшествующего уровня техники является наличие разумного ожидания или вероятности успеха при объединении знаний из предшествующего уровня техники. Во всех случаях эксперт должен стараться дать практическую, отражающую «реальную жизнь» оценку. Эксперт должен учитывать все, что известно о предпосылках создания изобретения, и взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем.

Техническая ценность, издавна существующие потребности

13.16 При оценке наличия у заявленного изобретения изобретательского уровня (неочевидности), следует также учитывать следующие второстепенные факторы:

(i) удовлетворяет ли заявленное изобретение издавна существующей потребности;

(ii) преодолевает ли заявленное изобретение научные предубеждения;

(iii) пытались ли другие ранее, но не смогли достичь того, чего достигает заявленное изобретение;

(iv) позволяет ли заявленное изобретение получить неожиданный технический результат; и

(v) имеет ли заявленное изобретение особый коммерческий успех.

13.17 Если, например, показано, что заявленное изобретение имеет значительную техническую ценность, и, в частности, если оно обеспечивает техническое преимущество, которое является новым и неожиданным, и это может быть определенно связано с одним или несколькими признаками, включенными в формулу изобретения, эксперт не должен спешить с отрицательным выводом об отсутствии изобретательского уровня. То же самое относится и к случаям, когда заявленное изобретение решает техническую проблему, которую специалисты пытались решить долгое время, или же обеспечивает удовлетворение издавна существующей потребности, или преодолевает научные предубеждения.

Коммерческий успех

13.18 Коммерческий успех сам по себе не считается показателем изобретательского уровня, но факт быстрого коммерческого успеха, когда он сочетается с наличием давно существующей потребности имеет значение, при условии, что эксперт убежден, что успех достигается благодаря техническим признакам заявленного изобретения, а не другими факторами (например, методами торговли или рекламы), и соизмерим с объемом заявленного изобретения.

Зависимые пункты формулы изобретения

Правило 6.4(b)

13.19 Эксперт должен меть в виду, что при определении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости зависимый пункт формулы изобретения считается ограниченным всеми признаками пункта, от которого он зависит. Поэтому, если вывод в отношении новизны независимого пункта является положительным, то обычно он должен быть положительным и в отношении зависимых пунктов. Этот принцип применяется также к изобретательскому уровню и промышленной применимости, за исключением случаев, когда зависимый пункт включает дополнительный признак, который делает изобретение промышленно неприменимым.

Приложение к Главе 13

Подход «проблема-решение»

A13.08.1 Одним из способов оценки изобретательского уровня является применение так называемого подхода «проблема-решение»». Этот подход состоит из следующих этапов:

1. определение наиболее близкого предшествующего уровня техники (см. также параграф 13.08);

2. выявление объективной технической проблемы, которую необходимо решить; и

3. рассмотрение вопроса о том, является ли заявленное изобретение, исходя из наиболее близкого предшествующего уровня техники и объективной технической проблемы, очевидным для специалиста в данной области.

Этап 1

A13.08.2 Наиболее близким предшествующим уровнем техники является такая совокупность признаков, выявляемая из одной ссылки, которая создает наилучшую основу для рассмотрения вопроса об очевидности. Наиболее близким предшествующим уровнем техники может быть, например:

(i) известная совокупность в данной технической области, которая раскрывает технические эффекты, цель или предполагаемое использование, наиболее близкие к заявленному изобретению; или

(ii) такая совокупность, которая имеет наибольшее число технических признаков, совпадающих с признаками заявленного изобретения, и которая способна выполнять функцию заявленного изобретения.

Этап 2

A13.08.3 На втором этапе необходимо объективно установить техническую проблему, которую предстоит решить. Для этого нужно проанализировать заявленное изобретение, наиболее близкий уровень техники и различия между заявленным изобретением и наиболее близким уровнем техники с точки зрения признаков (структурных и функциональных), а затем сформулировать техническую проблему.

A13.08.4 В этом контексте техническая проблема означает цель и задачу модификации или адаптации наиболее близкого предшествующего уровня техники таким образом, чтобы привести к достижению технического эффекта, который обеспечивает заявленное изобретение по сравнению с наиболее близким предшествующим уровнем техники.

A13.08.5 Выявленная таким образом техническая проблема может не совпадать с «проблемой», которую указал заявитель, поскольку объективная техническая проблема основывается на объективно установленных фактах, в частности, следующих из предшествующего уровня техники, выявленного в ходе рассмотрения, который может отличаться от предшествующего уровня техники, который в действительности был известен заявителю на момент подачи заявки.

A13.08.6 Выражение «техническая проблема» следует толковать широко; оно необязательно подразумевает, что решение заключается в техническом усовершенствовании по сравнению с предшествующим уровнем техники. Проблема может состоять в простом поиске альтернативы известному устройству или способу, обеспечивающей такой же или сходный эффект, или являющейся более приемлемой по стоимости.

A13.08.7 Иногда признаки формулы изобретения обеспечивают достижение более одного технического эффекта, в этом случае можно говорить о технической проблеме как состоящей из нескольких частей или имеющей более одного аспекта, каждый из которых соответствует одному из технических эффектов. В таких случаях каждая часть или аспект обычно рассматриваются по очереди.

Этап 3

A13.08.8 На третьем этапе необходимо ответить на вопрос, существуют ли в предшествующем уровне техники в целом какие-либо знания, которые побудили бы (не просто могли побудить, а именно побудили бы) специалиста, столкнувшегося с такой технической проблемой, изменить или адаптировать наиболее близкий уровень техники с учетом этих знаний, и прийти, таким образом, к чему-то, что подпадает под условия формулы изобретения, и достигнуть того, что достигается заявленным изобретением.

A13.08.9 Следует отметить, что требование технического прогресса не является требованием для подхода «проблема-решение». Однако в соответствии с подходом «проблема-решение» всегда может быть сформулирована объективная проблема («поиск альтернативы», «облегчение изготовления», «более дешевое изготовление») даже при отсутствии технического прогресса.

Примеры ситуаций, когда один документ может поставить под вопрос изобретательский уровень

A13.13 В соответствии с практикой некоторых Органов, документ, содержание которого само по себе ставит под вопрос изобретательский уровень по меньшей мере одного независимого пункта формулы изобретения и, возможно, одного или нескольких зависимых от него пунктов, относится к категории «X». Это может иметь место в следующих случаях:

(i) если технический признак, известный в одной технической области, применяют в другой области, и его применение очевидно для специалиста в данной области техники;

(ii) если различие между содержанием документа и заявленным объектом настолько хорошо известно, что документальное подтверждение не требуется;

(iii) если заявленный объект относится к использованию известного продукта и это использование с очевидностью следует из известных свойств продукта;

(iv) если заявленное изобретение отличается от известного уровня техники только использованием эквивалентов, которые настолько хорошо известны, что документальное подтверждение не требуется.

Глава 14
Промышленная применимость

Значение промышленной применимости

Статьи 5, 33(4), 34(4)(a)(ii), 35(3)(a)

14.01 Заявленное изобретение считается промышленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-либо отрасли промышленности. Термин «промышленная применимость» может считаться Международным органом синонимом термина «полезность» (см. приложение к данной главе).

14.02 «Промышленность» следует понимать в самом широком смысле, как это определено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. Поэтому промышленность включает любую физическую деятельность технического характера, т.е. деятельность, которая относится к полезным и практическим сферам, в отличие от эстетических; но это необязательно предполагает использование машин или изготовление изделия и может охватывать способ рассеивания тумана или способ преобразования одной формы энергии в другую.

14.03 Исходя из основных общих характеристик требований промышленной применимости и полезности, изобретение, которое не работает, например, изобретение, которое явно неработоспособно в свете хорошо известных законов природы, не соответствует ни требованию промышленной применимости, ни требованию полезности. Такие изобретения считаются не имеющими применения в промышленности, либо бесполезными для каких-либо целей, поскольку они не работают.

Методология

14.04 Для оценки промышленной применимости выполняются следующие действия:

(i) определение того, что заявлено; и

(ii) определение того, признает ли специалист в данной области, что заявленное изобретение является промышленно применимым.

14.05 В большинстве случаев промышленная применимость является очевидной сама по себе и не требует дополнительных комментариев.

Правила 43bis, 66.2(a)(ii), 70.8

14.06 Если какой-либо продукт или способ, как заявляется, действует таким образом, что это явно противоречит основным законам физики, и, следовательно, заявленное изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области, то формула изобретения не имеет промышленной применимости, и заявитель должен быть уведомлен об этом.

Приложение к Главе 14

A14.01 Не все Международные органы применяют одинаковые требования в отношении промышленной применимости. Международный орган может руководствоваться любым из изложенных ниже альтернативных вариантов в той мере, в какой он считает это для себя уместным.

Полезность

A14.01[1] Термин «промышленная применимость» может считаться Международным органом синонимом термина «полезность». Соответственно, заявленное изобретение считается промышленно применимым, если оно обладает полезностью, которая является: (a) конкретной, (b) реальной и (c) достоверной.

Конкретная или определенная полезность

(a) Необходимо различать случаи, когда заявитель раскрыл конкретное использование или применение изобретения, и случаи, когда заявитель просто указал, что изобретение может оказаться полезным, не установив конкретно, почему оно может считаться полезным. Например, указания на то, что соединение может быть полезным при лечении неопределенных заболеваний, или что соединение имеет «полезные биологические» свойства, недостаточно для того, чтобы определить конкретную полезность соединения. Аналогично, формула на полинуклеотид, использование которого раскрыто просто как «генетический зонд» или «хромосомный маркер», не считается конкретной, если отсутствует раскрытие конкретной ДНК- мишени. Общего заявления о том, что соединение может быть использовано для диагностики заболевания, обычно недостаточно при отсутствии раскрытия того, какое состояние можно диагностировать. Противоположной является ситуация, когда заявитель раскрыл конкретную биологическую активность соединения и обоснованно связал ее с состоянием болезни. Таких указаний достаточно для того, чтобы установить конкретную полезность изобретения. Вышеуказанных общих утверждений недостаточно для того, чтобы определить конкретную полезность изобретения, особенно если утверждения носят форму общего заявления, из которого ясно, что «полезное» изобретение может следовать из того, что раскрыто заявителем.

Реальная или практическая полезность в «реальном мире»

(b) Полезность, которая требует или заключается в проведении дополнительных исследований для выявления или обоснованного подтверждения использования в «реальном мире», не является реальной полезностью. Например, соединение для лечения известного или вновь обнаруженного заболевания и способ анализа для идентификации соединений, имеющих «реальную полезностью», определяют смысл использования в «реальном мире». Анализ, в котором определяется присутствие вещества, имеющего установленную связь с предрасположенностью к возникновению конкретного заболевания, также определяет использование в «реальном мире» при выявлении потенциальных кандидатов для профилактических мер или дальнейшего мониторинга. Необходимо различать изобретения, имеющие конкретно установленную реальную полезность, и изобретения, для установления или подтверждения полезности которых требуются дополнительные исследования. Такие выражения как «исследовательский инструмент», «промежуточный продукт» или «для исследовательских целей» не способствуют определению того, идентифицировал ли заявитель конкретную и реальную полезность

изобретения. Ниже приведены примеры ситуаций, требующих проведения дополнительных исследований для установления или обоснованного подтверждения использования в «реальном мире», и, следовательно, не определяющих «реальную полезность»:

(i) фундаментальные исследования, такие как изучение свойств самого заявленного продукта или механизмов, в которых использован этот материал;
(ii) метод анализа или идентификации материала, который сам по себе не имеет конкретной и/или реальной полезности;
(iii) способ изготовления материала, который сам по себе не имеет конкретной, реальной и достоверной полезности; и
(iv) заявленный промежуточный продукт, который используется для получения конечного продукта, не имеющего конкретной, реальной и достоверной полезности.

Достоверная полезность

(c) Утверждение является достоверным, за исключением случаев, когда (i) логика, лежащая в основе утверждения, является несостоятельной, либо (ii) факты, на которых базируется утверждение, не соответствуют логике, лежащей в основе утверждения. Достоверность в этом контексте относится к надежности утверждения, основанного на логике и фактах, представленных заявителем для подкрепления утверждения о полезности. Одной из ситуаций, в которых утверждение о полезности не будет считаться достоверным, является ситуация, когда специалист в данной области считает утверждение «невероятным в свете современных знаний», и ничто из того, что предложено заявителем, не опровергает того, что следует из современных знаний. Формула, направленная на соединение для лечения заболевания или вакцинации против заболевания, для которого до сих пор не существовало лекарств или вакцин, требует тщательной проверки на соответствие требованию промышленной применимости. Более трудным может оказаться установление достоверности утверждаемой полезности соединения для лечения заболеваний человека в ситуации, когда в соответствии с существующими научными представлениями это невозможно. Для этого требуется хорошее знание уровня техники на момент создания изобретения. Факт отсутствия известных лекарств для заболевания не может служить основой для заключения об отсутствии у изобретения промышленной применимости. Необходимо определить достоверность утверждаемой полезности изобретения, исходя из информации, раскрытой в заявке.

Промышленная применимость

A14.01[2].1 Некоторые Международные органы считают заявленный объект промышленно применимым только в случае соблюдения всех нижеследующих требований (в противном случае критерий промышленная применимость не удовлетворяется):

(1) В международной заявке должно быть указано, как изобретение может быть использовано в промышленности (его предназначенная функция, специальное назначение или конкретное применение).

(2) Международная заявка должна раскрывать изобретение достаточно ясно и полно (определяя средства и способы), чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области техники. При

отсутствии такой информации допустимо, чтобы способ осуществления изобретения был раскрыт в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

(3) При осуществлении изобретения по любому пункту (пунктам) формулы изобретения специалистом в данной области должна быть действительно возможна реализация указанного специального назначения (конкретного применения) изобретения.

Специальное назначение

A14.01[2].2 Следует отметить, что, как правило, специальное назначение изобретения очевидно из объекта, как он определен в пункте (или пунктах) формулы изобретения, либо из характера изобретения. Например, если объектом изобретения является «компьютер», то не возникает вопрос о том, можно ли его использовать в промышленности, т.е. требование (1) считается выполненным. С другой стороны, если объект изобретения относится к новому химическому соединению или к способу получения нового химического соединения, то изобретение не может считаться удовлетворяющим требованию (1), если в международной заявке отсутствует указание его специального назначения.

Ясное и полное раскрытие

A14.01[2].3 Заявка считается раскрывающей изобретение в соответствии с требованием (2), если информация, содержащаяся в международной заявке, вместе с информацией из источника, ставшего общедоступным до даты приоритета изобретения, является достаточной для того, чтобы заявленный объект был осуществлен специалистом в данной области техники. Информация, предоставляемая заявителем, оценивается не только с точки зрения ее использования для осуществления изобретения, но также с точки зрения ее использования для нахождения необходимой информации в предшествующем уровне техники. Например, независимый пункт формулы изобретения определяет существенный технический признак следующим образом: «коэффициент теплового расширения материала, из которого выполнен узел Q механизма, находится в пределах от A до B». Если материал, имеющий коэффициент теплового расширения в указанных пределах, известен из предшествующего уровня техники, то заявка считается раскрывающей изобретение в соответствии с требованием (2), независимо от того, идентифицирован этот материал в заявке или нет. Если такой материал не известен из предшествующего уровня техники, но заявка содержит информацию, достаточную для изготовления этого материала, требование (2) считается выполненным.

A14.01[2].4 С другой стороны, требование (2) в вышеприведенном примере не будет считаться выполненным, если материал, имеющий коэффициент теплового расширения в указанном диапазоне, неизвестен из предшествующего уровня техники и не может быть изготовлен, поскольку международная заявка в том виде, как она была подана, не содержит информации о его составе или способе изготовления.

Возможность реализации специального назначения

A14.01[2].5 Проверка соответствия требованию (3) является, фактически, проверкой технической корректности изобретения, как оно определено в каждом пункте формулы. Положительный результат такой проверки означает, что осуществление изобретения в соответствии с техническими признаками,

изложенными в пункте формулы, приведет к получению объекта, который может быть использован по указанному назначению.

A14.01[2].6 Например, если объектом формулы изобретения является «вечный двигатель», изобретение не будет признано соответствующим требованию (3), даже если оно соответствует требованию (2), поскольку работа вечного двигателя противоречит основным законам физики. Требование (3) также не считается выполненным в случаях технических ошибок, которые не обязательно связаны с основными законами природы, но, тем не менее, приводят к тому, что заявленный объект невозможно использовать по специальному назначению, указанному заявителем.

A14.01[2].7 Еще один пример показывает, что в случае, когда заявляется «двигатель», требование (3) будет считаться выполненным, если функционирование двигателя приводит, например, к механическому движению. Если в то же время обнаружится, что некоторые характеристики, например, указанный КПД двигателя, описанные в международной заявке, не могут быть достигнуты, то обнаружение этого не будет иметь значения в контексте требования промышленной применимости, а должно рассматриваться в контексте требования достаточности раскрытия в описании изобретения.

Дата, на которую требования должны быть выполнены

A14.01[2].8 Проверка соответствия требованиям (1) - (3) осуществляется на дату приоритета изобретения. Соответственно, если предшествующее раскрытие, сделанное до даты приоритета, не предоставляет информации, необходимой для осуществления заявленного изобретения, и если более ранняя заявка, на основании которой испрашивается приоритет рассматриваемой заявки, не содержала такой информации, то включения такой информации в рассматриваемую заявку было бы недостаточно для признания заявленного изобретения промышленно применимым на дату приоритета, и рассматривалось бы как добавление нового объекта в нарушение статей 19(2) и 34(2)(b).

ЧАСТЬ IV
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК

Глава 15
Международный поиск

Цель международного поиска и дополнительного международного поиска

Статья 15(2), (4); Правила 33.1(a), 34

15.01 Целью международного поиска является установление соответствующего предшествующего уровня техники, который включает все, что стало общедоступным где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) (см. Главу 11), и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым (см. Главу 12) и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. является изобретение очевидным или нет; см. Главу 13) при условии, что раскрытие стало общедоступным до даты международной подачи. Международный поисковый орган стремится выявить соответствующий предшествующий уровень техники в той степени, насколько позволяют его возможности, и в любом случае использует минимум документации, определенный правилом 34.

15.02 В отчет о международном поиске Международным поисковым органам рекомендуется также включать ссылки на те документы, относящиеся к предшествующему уровню техники, которые могут быть полезны при определении выполнения других требований, таких как достаточность, подкрепление описанием, и промышленная применимость изобретения.

15.03 Поиск должен учитывать, что некоторые Указанные ведомства по-разному определяют действительную дату предшествующего уровня техники. Соответственно, при проведении поиска экспертам следует выявлять и отбирать, когда это возможно, такие ссылки на документы, относящиеся к предшествующему уровню техники, которые могут быть релевантными для других Ведомств. Однако от эксперта не требуется расширять поиск за рамки стандартных поисковых параметров, чтобы обнаружить такой уровень техники. Если поиск был проведен и соответствующий предшествующий уровень техники был обнаружен, экспертам рекомендуется, например, процитировать все документы релевантного предшествующего уровня техники, опубликованные до даты международной подачи, даже если у таких документов и международной заявки, находящейся на рассмотрении, имеются общие заявители и/или изобретатели. Эксперты должны следовать статье 11(3) при проведении поиска даже в тех случаях, когда существует оговорка в соответствии со статьей 64(4).

15.04 Еще одна цель международного поиска состоит в том, чтобы не проводить или по меньшей мере минимизировать проведение дополнительного поиска на национальной фазе.

Неписьменное раскрытие

Правило 33.1(b)

15.05 Неписьменное раскрытие, такое как устное раскрытие, использование, экспонирование на выставке или иной способ раскрытия, не является соответствующим предшествующим уровнем техники для целей международного поиска, если оно не подтверждено в письменном раскрытии, которое стало общедоступным до даты международной подачи, и именно письменное раскрытие составляет уровень техники. Однако, если дата, на которую письменное раскрытие стало общедоступным, приходится на такую же

или более позднюю дату, чем дата международной подачи международной заявки, которая находится на рассмотрении, то в отчете о поиске должны особо упоминаться этот факт и дата, когда письменное раскрытие стало общедоступным, даже если такое письменное раскрытие не соответствует определению соответствующего предшествующего уровня техники на международной фазе, при условии, что неписьменное раскрытие стало общедоступным до даты международной подачи (см. параграф 11.22), поскольку такое неписьменное раскрытие может считаться предшествующим уровнем техники в соответствии с национальным законодательством на национальной фазе.

Географическое положение, язык, давность и способ раскрытия

15.06 Следует отметить, что не существует никаких ограничений в отношении географического места раскрытия соответствующей информации, языка, на котором это было осуществлено, или способа, которым соответствующая информация стала общедоступна; точно так же не делается никаких ограничений в отношении давности документов, содержащих такую информацию.

15.07 Документы, выпущенные в электронном виде, считаются опубликованными, при условии, если они могут быть получены (см. параграфы 11.12-11.20).

Эксперт

Статья 18; Правило 43

15.08 Международный поисковый орган проводит международный поиск и составляет отчет о международном поиске. Обычно международный поиск проводится одним экспертом, но не ограничивается одним экспертом. В определенных случаях, когда поиск, вследствие характера изобретения, разбросан по разным специализированным областям, для подготовки отчета о поиске может требоваться участие двух и более экспертов.

Правило 43bis.1(a)

15.09 Эксперт одновременно с подготовкой отчета о международном поиске составляет письменное сообщение о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости заявленного изобретения. Отчет о международном поиске вместе с письменным сообщением служат для того, чтобы информировать Органы международной предварительной экспертизы о документах и аргументах, которые могут быть ими использованы для вынесения окончательной оценки в случаях, когда подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, а также для того, чтобы информировать Указанные ведомства при рассмотрении ими заявки на национальной фазе (письменное сообщение пересылается им в виде международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I Договора), если не составляется заключение международной предварительной экспертизы в соответствии с Главой II Договора). Следовательно, важно, чтобы эксперт был знаком с требованиями экспертизы. С целью предоставления заявителям и третьим сторонам высокого уровня предсказуемости возможных результатов на национальном или региональном этапах, экспертам следует приложить усилия по подготовке качественных отчетов о международном поиске и письменных сообщений, как это предусмотрено в Главах 2, 9 и 15, чтобы Указанные и Выбранные ведомства могли уверенно пользоваться этими документами.

Основа поиска

15.10 Нельзя вносить изменения в заявку до составления отчета о международном поиске, следовательно, международный поиск должен проводиться на основе копии для поиска, представленной Получающим ведомством в Международный поисковый орган, кроме случаев исправления очевидных ошибок (см. Главу 8).

15.11 Заявка может содержать позднее представленные листы, маркированные словами «ВКЛЮЧЕНО ПУТЕМ ОТСЫЛКИ (ПРАВИЛО 20.6)». Это те листы, которые содержат отсутствующие части или правильные элементы или части, включенные в заявку Получающим ведомством из приоритетного документа путем отсылки в соответствии с правилами 4.18 и 20.6. Такие листы должны рассматриваться как первоначально поданные, и так должно указываться в бланках. Если эксперт установит, что включенные элементы или части не полностью содержались в приоритетном документе, то в письменном сообщении Международного поискового органа (в пункте 5 «Дополнительные комментарии» Графы I) может быть отмечено, что есть сомнения в отношении того, действительно ли отсутствующие части или правильные элементы или части полностью содержались в приоритетном документе. В таком случае в отчет о поиске могут быть также включены дополнительные документы («L»), которые будут релевантными, если нужно будет исправить дату международной подачи заявки. Дело заявки может также содержать листы, помеченные словами «НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ (ПРАВИЛО 20.5(e))», «НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ (ПРАВИЛО 20.5*bis*(e))» или «НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ (ПРАВИЛО 20.7)». Это означает, что данные листы не были разрешены Получающим ведомством на основании соответствующих положений (по формальным или существенным причинам) или что заявитель изъял эти части, чтобы избежать исправления даты подачи заявки. Таким образом, данные листы не относятся к документам заявки и не принимаются во внимание для поиска и экспертизы. Заявка может также содержать листы, помеченные словами «ПОДАННЫЕ ОШИБОЧНО (ПРАВИЛО 20.5*bis*)». Это те листы, которые были ошибочно поданы заявителем и заменены листами с отметкой «ВКЛЮЧЕНО ПУТЕМ ОТСЫЛКИ (ПРАВИЛО 20.6)», но остаются в международной заявке по правилу 20.5*bis*(d). Эти листы обычно не нужно принимать во внимание для поиска и экспертизы (за исключением случая, описанного во втором предложении параграфа 15.11C).

15.11A Если Международный поисковый орган получит от Получающего ведомства уведомление о позднее представленных листах (либо с отметкой «ВКЛЮЧЕНО ПУТЕМ ОТСЫЛКИ (ПРАВИЛО 20.6)», как описано выше, либо другим образом включенных в международную заявку после изменения даты международной подачи по правилу 20.5(c) или 20.5*bis*(c)) после того, как начал составлять отчет о международном поиске, Орган может предложить заявителю уплатить дополнительные пошлины (используя форму PCT/ISA/208).

15.11B Если Международный поисковый орган решит направить такое предложение об уплате дополнительных пошлин по правилу 40*bis*.1, он проставляет в предложении дату получения от Получающего ведомства уведомления, упомянутого в параграфе выше, и сумму дополнительных пошлин к уплате и предлагает заявителю уплатить пошлины в течение одного месяца с даты предложения.

15.11C Если дополнительные пошлины уплачены в указанный срок или предложение не было направлено, Международный поисковый орган составляет отчет о международном поиске и письменное сообщение на основании международной заявки, включая позднее представленные листы (в случае включения путем отсылки правильных элементов или частей все ошибочно поданные элементы или части, которые остаются в заявке по правилу 20.5*bis*(d), не рассматриваются). В противном случае Орган составляет отчет о

международном поиске и письменное сообщение, не принимая во внимание позднее представленные листы, содержащие отсутствующие части или правильные элементы или части (в случае включения путем отсылки правильных элементов или частей отчет и сообщение будут составлены на основании международной заявки, включая все ошибочно поданные элементы или части). В таком случае Орган сделает соответствующее замечание в письменном сообщении (см. параграф 17.16A).

15.11D В случае своевременной уплаты дополнительных пошлин, помимо составления отчета о международном поиске и письменного сообщения, как описано в параграфе 15.11C, Международный поисковый орган может также принять решение о составлении неофициального отчета о международном поиске и неофициального письменного сообщения на основании международной заявки, первоначально направленной ему.

Правило 13ter.1; Раздел 513

15.12 Если заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, содержащих десять или более конкретно определенных нуклеотидов или четыре или более конкретно определенных аминокислот, но не содержит перечень последовательностей в форме, соответствующей предусмотренному стандарту (см. параграф 4.15) или перечень последовательностей представлен на недопустимом языке, Международный поисковый орган может предложить заявителю (посредством бланка PCT/ISA/225) представить в течение установленного срока перечень последовательностей, соответствующий стандарту, или, где это применимо, перевод перечня последовательностей на допустимый язык для целей завершения международного поиска. Представление перечня последовательностей или перевода в ответ на предложение Международного поискового органа может сопровождаться уплатой пошлины, размер которой определяется Международным поисковым органом, но не превышает 25% от размера международной пошлины за подачу (без учета пошлины за каждый лист международной заявки свыше 30). Однако Международный поисковый орган не должен требовать уплаты пошлины за позднее представление перечня, если непредставление перечня последовательностей в установленной форме в Международный поисковый орган вызвано тем, что Получающее ведомство не представило перечень последовательностей в электронной форме, полученный им для целей правила 13*ter*, в Международный поисковый орган, как это требуется правилом 23.1(c). Если заявитель выполнил требования, содержащиеся в предложении, Международный поисковый орган проводит международный поиск, составляет отчет о международном поиске или декларацию о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен, и письменное сообщение на основе представленного надлежащего перечня последовательностей или перевода. Однако любой перечень последовательностей, не содержавшийся в первоначально поданной международной заявке, не должен считаться, согласно статье 34, частью международной заявки, а должен использоваться только как инструмент для поиска. Если заявитель в срок, установленный в предложении, не выполнил содержащиеся в нем требования, либо представил неполный ответ на предложение, то Международный поисковый орган проводит поиск по международной заявке только в той мере, в какой возможно проведение полноценного поиска без перечня последовательностей (см параграф 9.39).

15.13 [Изъят]

Правила 12.3, 23.1(b)

15.14 Если язык, на котором подана международная заявка, не допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, то заявитель должен представить в Получающее ведомство перевод международной заявки на подходящий язык, допустимый этим Ведомством, тогда как такой перевод не требуется в отношении заявления. Получающее ведомство направляет этот

перевод как часть копии для поиска, и международный поиск проводится на основе этого перевода.

Правила 12.3, 13ter.1; Приложение С Административной инструкции

15.14A Если международная заявка содержит часть описания, относящуюся к перечню последовательностей, для целей международного поиска может потребоваться только перевод зависящего от языка свободного текста перечня последовательностей. Тем не менее, любой такой перевод должен быть предоставлен в виде полного перечня последовательностей, содержащего весь зависящий от языка свободный текст на требуемом языке. Обратите внимание, что Получающее ведомство может разрешить подачу зависящего от языка свободного текста более, чем на одном языке согласно стандарту, предусмотренному Приложением С Административной инструкции. В этом случае и постольку, поскольку Международный поисковый орган принимает любой из языков, перевод перечня последовательностей не требуется. Если зависящий от языка свободный текст составлен не на языке, допустимом для Международного поискового органа, но при этом Получающее ведомство не предложило заявителю представить перевод в соответствии с правилом 12.3, Международный поисковый орган может предложить заявителю представить перевод перечня последовательностей на допустимый язык, в соответствии с правилом 13*ter*.1 (с использованием бланка PCT/ISA/225), и для этой цели может взиматься пошлина за позднее предоставление (см. параграф 15.12).

Правила 4.12, 12bis

15.15 Заявитель может обратиться с просьбой к Международному поисковому органу принять во внимание результаты предшествующего поиска, проведенного этим же или другим Международным поисковым органом или национальным (региональным) Ведомством. В этом случае Получающее ведомство направляет копию результатов предшествующего поиска (в той форме, в какой они представлены соответствующим Органом или Ведомством) вместе с копией для поиска, либо, альтернативно, Международный поисковый орган просят, чтобы он сам получил копию результатов предшествующего поиска, если они были подготовлены этим же Международным поисковым органом, либо если этот Международный поисковый орган имеет доступ к этим результатам в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например, из цифровой библиотеки.

15.16 Орган может предложить заявителю представить ему в срок, который является разумным с учетом обстоятельств (по возможности путем использования бланка PCT/ISA/238), следующие документы, если они не были представлены Получающим ведомством или недоступны для него из своих дел или из цифровой библиотеки, которой он может пользоваться для этой цели (и, если это необходимо, если заявитель уведомил Орган, что документы доступны таким способом):

(i) копию соответствующей предшествующей заявки;

(ii) если предшествующая заявка составлена на языке, который не допускается Международным поисковым органом, - перевод предшествующей заявки на язык, который допускается этим Органом;

(iii) если результаты предшествующего поиска изложены на языке, который не допускается Международным поисковым органом, - перевод этих результатов на язык, который допускается этим Органом;

(iv) копию любого документа, процитированного в результатах предшествующего поиска.

Однако любая копия или перевод предшествующей заявки не требуется, если заявитель указал в заявлении, что предшествующая заявка «является такой же или по существу такой же», что и международная заявка. Это означает, что описанные и заявленные изобретения являются одинаковыми и что любые изменения, помимо точного перевода, когда это уместно, касаются только форматирования и исправления незначительных ошибок, включения или исключения сведений, не связанных с изобретением, но требуемых некоторыми государствами (например, сведений, касающихся государственного финансирования разработки изобретений).

Правила 16.3, 41.1

15.17 Если предшествующий поиск, который заявитель просит принять во внимание, был проведен тем же Международным поисковым органом или тем же Ведомством, которое действует в качестве Международного поискового органа, то Орган, насколько это возможно, принимает во внимание результаты такого поиска при составлении отчета о международном поиске и письменного сообщения.

15.17A Если предшествующий поиск был проведен иным Международным поисковым органом или иным Ведомством, чем то, которое действует в качестве Международного поискового органа, то Орган может принять результаты этого поиска во внимание. В данном контексте «принятие результатов во внимание» означает получение реальной пользы от этих результатов в той мере, в какой предшествующий поиск может заменить собой по меньшей мере часть международного поиска. В любом случае эксперту следует рассмотреть области поиска и процитированные документы, чтобы принять решение об их релевантности и посмотреть, не помогут ли они в определении соответствующих баз данных, классификаций или терминов из уровня техники с тем, чтобы повысить качество международного поиска.

Правила 23bis(2), 41.2

15.17B Если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, в отношении которых предшествующий поиск был проведен тем же Международным поисковым органом или тем же Ведомством, которое действует в качестве Международного поискового органа, то этот Орган должен, насколько это возможно, принять результаты предшествующего поиска во внимание при составлении отчета о международном поиске и письменного сообщения даже в том случае, когда заявитель не обращался с просьбой к Международному поисковому органу принять во внимание такие результаты (правило 41.2(a)).

15.17C Если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в то же Ведомство, которое действует в качестве Получающего ведомства, и это Ведомство провело предшествующий поиск в отношении такой предшествующей заявки или классификацию такой предшествующей заявки, и это Получающее ведомство, с учетом правила 23*bis*.2(a) или (c), переслало в Международный поисковый орган копию результатов любого такого предшествующего поиска или классификации, либо если копия таких результатов или классификации уже имеется в Международном поисковом органе в приемлемом для него виде или приемлемым для него способом, то Орган может принять эти результаты во внимание при составлении отчета о поиске и письменного сообщения (правило 41.2(b)).

Объем международного поиска

Статьи 18(2), 20(1)(a), 21(3), 33(6)

15.18 По существу, международный поиск является тщательным высококачественным поиском наиболее релевантных источников, и отчет служит

для предоставления информации о соответствующем предшествующем уровне техники заявителю, общественности, в случае опубликования международной заявки, и Указанным ведомствам и Органам международной предварительной экспертизы.

15.19 В некоторых случаях Указанные ведомства не имеют возможности для проведения систематического поиска. В связи с этим эксперт должен исходить из того, что Указанные ведомства зависят от работы Международных поисковых органов в отношении знания уровня техники, на котором основывается их оценка патентоспособности заявленного изобретения.

15.20 В то же время следует отдавать отчет в том, что хотя полнота является конечной целью международного поиска, не факт, что эта цель может быть достигнута по причине таких факторов, как отсутствие возможности свободного текстового поиска и как неизбежные недостатки любой системы классификации и ее применения. Кроме того, эта цель может быть экономически не оправданной, если затраты на проведение поиска должны ограничиваться в разумных пределах. Поэтому эксперту следует использовать наиболее подходящие источники поиска, включая базы данных, представленные в Руководстве по поиску в Цифровой библиотеке по интеллектуальной собственности ВОИС (ЦБИС, IPDL) (доступна через веб-сайт ВОИС www.wipo.int), и организовать свою работу и свое время так, чтобы свести к минимуму возможность пропуска наиболее релевантных документов из существующего уровня техники, которые порочат какие-либо пункты формулы изобретения. Допускается меньшее количество отбираемых документов в отношении менее релевантного предшествующего уровня техники.

Направленность и предмет международного поиска

Анализ формулы изобретения

15.21 Прежде чем приступить к поиску по международной заявке, эксперт рассматривает заявку на предмет определения объекта заявленного изобретения, принимая во внимание рекомендации, представленные ниже и в Главе 5. С этой целью эксперт проводит критический анализ формулы изобретения в свете описания изобретения и чертежей.

Статья 15(3); Правило 33.3(a)

15.22 Международный поиск проводится на основе формулы изобретения с должным учетом описания изобретения и чертежей (если таковые имеются) и с особым вниманием к изобретательскому замыслу, на который направлена формула изобретения (см. Главу 5 о взаимосвязи между раскрытием и формулой изобретения).

Правила 43.6bis, 91.1

15.23 Поскольку заявителю не разрешается вносить изменения в формулу изобретения до получения отчета о международном поиске, кроме исправления очевидных ошибок или корректировки формальных недостатков, которые противоречат Договору и на которые обращает внимание заявителя Получающее ведомство, международный поиск проводится в отношении первоначально поданной формулы изобретения (см. параграф 15.25). Исключением из этого является исправление очевидной ошибки в формуле изобретения, разрешаемое Международным поисковым органом в соответствии с правилами 91.1(b)(ii), (c) и (d) до начала составления им отчета о международном поиске. В этом случае исправленная формула изобретения принимается во внимание для целей международного поиска и в отчете о

международном поиске сообщается об этом (правило 43.6*bis*) (см. параграфы 8.18 и 8.19).

Изобретения, в отношении которых не была уплачена пошлина

Статья 17(3)(a)

15.24 Если формула изобретения международной заявки не относится только к одному изобретению или группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый изобретательский замысел, то заявителю может быть предложено уплатить дополнительные пошлины за поиск (путем использования бланка PCT/ISA/206, см. параграфы 10.60-10.65). Если заявитель не уплатил требуемые дополнительные пошлины за поиск в ответ на предложение, то международный поиск проводится, за исключением обстоятельств, указанных в параграфах 10.64 - 10.65, по тем частям, которые относятся к изобретению, или связанной с ним группе изобретений, упомянутому первым в формуле. Если в установленный срок дополнительные пошлины были уплачены, то международный поиск должен быть также проведен по тем частям, которые относятся к изобретениям, за которые такие пошлины уплачены (см. Главу 10).

Полный охват

Правило 33.3(b)

15.25 В принципе, международный поиск, насколько это возможно и разумно, должен охватывать все объекты изобретения, которые содержатся в формуле изобретения или которые, как можно обоснованно ожидать, могли бы содержаться в формуле изобретения после ее изменения. Например, если международная заявка, относящаяся к электрическим схемам, содержит один или несколько пунктов формулы изобретения, направленных только на функцию или способ действия, а в описание изобретения и чертежи включен пример с подробной необычной транзисторной схемой, поиск должен охватывать и эту схему. Тем не менее, соображения экономии могут накладывать некоторые ограничения на международный поиск, например, когда формула изобретения является широкой и приведено много примеров, и невозможно предположить, каков будет объект изобретения после изменения формулы.

Умозрительные притязания

15.26 Не следует пытаться обеспечить полноту поисков в случае чрезмерно широких или умозрительных притязаний, выходящих за рамками того, что подкреплено описанием изобретения. Например, если в международной заявке, относящейся к автоматической телефонной станции и подробно ее описывающей, формула изобретения характеризует автоматический коммутационный центр, то международный поиск не следует расширять до автоматических телеграфных линий, центров передачи данных и т.д. только потому, что формула слишком широко составлена. Исключение составляют случаи, когда есть вероятность того, что такой широкий поиск позволит найти документ, на основании которого можно обоснованно высказать сомнения в отношении новизны или изобретательского уровня. Аналогично, если формула изобретения направлена на способ изготовления «импедансного элемента», но описание изобретения и чертежи касаются только способа изготовления резистора и в них не содержится указаний относительно того, как с помощью заявленного способа могут быть изготовлены другие типы импедансных элементов, расширение поиска в отношении, например, изготовления конденсаторов не будет оправдано. Однако, если полноценный поиск на основании формулы, которая не подкрепляется описанием, можно провести без особых усилий, то поиск следует распространить на те заявленные объекты,

которые не подкреплены описанием, если объем формулы изобретения не является чрезмерно широким.

Зависимые пункты

15.27 Международный поиск, проводимый в отношении независимого пункта(ов), должен также принимать во внимание объект изобретения всех зависимых пунктов. Зависимые пункты формулы изобретения истолковываются как ограниченные совокупностью признаков того пункта формулы, от которого они зависят. Поэтому, если объект независимого пункта формулы является новым, зависимые пункты также являются новыми для целей международного поиска. Если новизна и изобретательский уровень независимого пункта формулы очевидны из результатов международного поиска, то нет необходимости дополнительно проводить поиск по зависимым пунктам формулы как таковым.

15.28 Однако, если новизна и изобретательский уровень основного пункта формулы изобретения ставятся под сомнение, то может быть необходимо расширить область поиска для оценки изобретательского уровня зависимого пункта, чтобы установить, являются ли признаки зависимого пункта как такового новыми. Не нужно проводить специальный поиск в отношении признаков, которые настолько хорошо известны, что не требуют документального подтверждения; однако, если из справочника или иного документа видно, что какой-либо общеизвестный признак можно быстро обнаружить, его следует процитировать. Если зависимый пункт содержит дополнительный признак (вместо предоставления более подробной информации об элементе, уже указанном в основном пункте), то такой зависимый пункт, по существу, представляет собой комбинационный пункт и должен рассматриваться соответствующим образом (см. параграф 15.31).

Поиск особых типов формулы изобретения и признаков

15.29 Слова текста формулы изобретения следует понимать так, как их понимал бы специалист в данной области, в том значении и смысле, который они имеют в соответствующей области техники (см. параграфы 5.20 - 5.28 в отношении рекомендаций относительно толкования особых типов формулы и признаков).

15.30 В формуле изобретения, состоящей из двух частей, как это предусмотрено правилом 6.3(b) (известной как «формула Джепсона» в практике некоторых Органов), заявленное изобретение включает признаки, указанные в преамбуле (ограничительной части формулы) в сочетании с признаками, указанными в отличительной части формулы изобретения. В этом случае преамбула рассматривается как ограничение объема притязаний заявленного изобретения (см. параграф 5.22). В некоторых случаях желательно расширить международный поиск, включив «технические предпосылки создания» заявленного изобретения. Это означает расширение поиска на:

(i) преамбулу формулы изобретения, т.е. часть, предшествующую словам «отличающийся (характеризующийся) тем, что» или «усовершенствование которого заключается в том, что»;
(ii) предшествующий уровень техники, приведенный во вводной части описания изобретения международной заявки, но не идентифицированный конкретными ссылками; и
(iii) общие технические предпосылки создания изобретения (часто называемые «общий уровень техники»).

Комбинация элементов

15.31 Если формула изобретения характеризуется комбинацией элементов (например, A, B и C), то международный поиск проводится в отношении комбинации; однако при выполнении поиска по классификационным рубрикам (см. Главу 7) одновременно следует вести поиск как в отношении подкомбинаций, так и в отношении отдельных элементов (например, в отношении AB, AC, BC и также в отношении отдельно A, B и C). Поиск по дополнительным классификационным рубрикам в отношении подкомбинаций или отдельных элементов следует проводить только в том случае, если это необходимо для определения новизны элемента, чтобы оценить изобретательский уровень комбинации.

Различные категории формулы изобретения

15.32 Если международная заявка содержит пункты формулы изобретения, относящиеся к объектам разных категорий, отвечающим требованию единства изобретения (см. Главу 10), то все они должны быть включены в международный поиск. Даже в том случае, когда международная заявка содержит пункты формулы, относящиеся к объектам только одной категории, желательно включить в поиск и другие категории. Ссылка, описывающая способ производства продукта, но с притязанием только на сам продукт, может быть классифицирована в подклассе, направленном на продукт, и не может быть классифицирована перекрестной ссылкой в подклассе, направленном на способ. Соответственно, если проводится поиск в отношении способа производства продукта, может оказаться необходимым проведение поиска по продукту для выявления наилучшего предшествующего уровня техники, раскрывающего способ производства продукта. Ввиду этого, например, если в международной заявке не указано иное, можно предположить, что в пункте формулы, относящемся к химическому процессу, исходные продукты составляют часть уровня техники и не требуют проведения поиска; по промежуточным продуктам поиск проводится только тогда, когда они составляют предмет одного или более пунктов; но настоятельно рекомендуется обязательно проводить поиск по окончательным продуктам, за исключением общеизвестных, т.к. документы наиболее близкого предшествующего уровня техники, могут быть проклассифицированы только по конечным продуктам.

Случаи, при которых невозможно проведение полноценного поиска

Статья 17(2)(a); Правила 39, 43bis.1, 66.2(a)(v)

15.33 Как правило, эксперт исключает из международного поиска объекты, по которым поиск не проводится или по которым нельзя провести полноценный поиск; к ним относятся, например, объекты, которые могут быть исключены из международного поиска согласно правилу 39, или исключительные ситуации, когда для отдельного пункта(ов) вообще невозможно проведение поиска (см. параграф 15.12 и Главу 9). Эксперт указывает в Графе II бланка PCT/ISA/210 (Отчет о международном поиске) или в бланке PCT/ISA/203 (Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен) причины, по которым международный поиск не может быть подготовлен в отношении соответствующих пунктов. Обычно в Графе III бланка PCT/ISA/237 (Письменное сообщение Международного поискового органа; см. параграфы 17.09, 17.33 и 17.34) достаточно отметить, что международный поиск не был подготовлен в отношении соответствующих пунктов формулы изобретения вследствие

невозможности составить мнение о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости и сослаться на отчет о международном поиске или декларацию.

Очевидные ошибки и выражения и т.п., не подлежащие употреблению (правило 9)

Правила 9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b); Разделы 217, 511(a)(v)

15.34 Если эксперт обнаружил в международной заявке какую-либо очевидную ошибку, то Международный поисковый орган может предложить заявителю обратиться с просьбой об исправлении ошибки (по возможности путем использования бланка PCT/ISA/216, см. параграф 8.13).

15.35 Аналогично этому, если Международный поисковый орган обнаружил высказывания или сведения, не подлежащие употреблению согласно правилу 9.1, например, противоречащие общественному порядку или морали или пренебрежительные высказывания, которые должны быть исключены из международной заявки при публикации, то он предлагает заявителю, используя бланк PCT/ISA/218, добровольно внести в его международную заявку исправления, и соответственно уведомляет Получающее ведомство и Международное бюро.[1] Однако такое исправление не должно вносить новые сведения. Если заявитель не представил в установленный срок соответствующие исправления, эксперт проводит международный поиск и экспертизу по тем объектам, которые, как можно с основанием ожидать, могли бы содержаться в формуле изобретения после ее исправления. Однако следует учитывать, что в случае, когда заявитель не представил соответствующие исправления, Международное бюро может исключить такие высказывания или сведения при публикации международной заявки в соответствии со статьей 21(6).

15.36 Любое решение об исправлении, принятое в соответствии с правилом 91.1 (бланк PCT/ISA/217) или правилом 9.1, должно быть направлено в Международное бюро; исправления в соответствии с правилом 9.1 должны быть также направлены в Получающее ведомство.

Информация, удовлетворяющая критериям правила 48.2(l)

15.36A Международный поисковый орган не обязан проверять, содержит ли международная заявка или любые другие документы информацию, удовлетворяющую критериям, изложенным в правиле 48.2(l). Однако в случае, когда Международный поисковый орган установит, что международная заявка или любой другой документ содержит информацию, которая удовлетворяет этим критериям, он может предложить заявителю просить Международное бюро исключить ее из международной публикации (используя бланк PCT/ISA/215).

Доступ к делам, хранящимся в Международном поисковом органе

15.36B Если Международное бюро уведомило Международный поисковый орган (с помощью бланка PCT/IB/385), что оно воздержалось от международной публикации информации или открытого доступа к ней, то этот Орган не должен разрешать доступ к такой информации и, если это применимо, к уведомлениям на бланках PCT/ISA/215, PCT/IB/385 и любому замененному листу, поступившему вместе с бланком PCT/IB/385, любому лицу, кроме заявителя или лица, уполномоченного заявителем.

---

[1] Если применимо, Международное бюро информирует компетентный Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска.

Международный поисковый орган может обеспечить доступ к любому замещающему листу(ам), полученному от Международного бюро с бланком PCT/IB/385.

Стратегия поиска

Процедура, предшествующая поиску

15.37 Документы, цитируемые в международной заявке, должны быть изучены, чтобы установить, приведены ли они как отправная точка изобретения, или как отражающие уровень техники, или как альтернативные решения соответствующей проблемы, либо они необходимы для правильного понимания заявки. Однако, если такие ссылки касаются только деталей, не имеющих прямого отношения к заявленному изобретению, их можно не принимать во внимание. Если в международной заявке имеется ссылка на документ, который не был опубликован или по каким-либо причинам недоступен Международному поисковому органу, и этот документ необходим для правильного понимания изобретения в той мере, в какой проведение полноценного международного поиска без знания содержания этого документа невозможно, то Международный поисковый орган может отложить выполнение поиска и предложить заявителю сначала представить ему копию документа, если это возможно сделать в пределах срока для подготовки отчета о международном поиске согласно Договору. Если копия документа не была представлена, Международный поисковый орган должен попытаться провести международный поиск и затем, если необходимо, указать, что проведение полноценного поиска не представлялось возможным или что поиск должен был быть ограничен.

Реферат и название изобретения

Правила 37, 38

15.38 Затем эксперт проверяет, соответствует ли реферат (вместе с названием изобретения и чертежом, который должен быть опубликован с рефератом), требованиям Инструкции к PCT (см. параграфы 16.41 - 16.42). Поскольку реферат должен относиться к первоначально поданной международной заявке, эксперту следует рассмотреть его и определить его окончательное содержание до составления отчета о международном поиске. В некоторых случаях (см. 15.40), эксперту может быть необходимо самому составить весь реферат и/или установить название, и/или выбрать чертеж для публикации вместе с рефератом. Такой реферат составляется на языке, на котором должна быть опубликована международная заявка, или, если в соответствии с правилом 23.1(b) был представлен ее перевод на другой язык 23.1(b) и Международный поисковый орган желает этого, то на языке такого перевода.

Классификация

15.39 Эксперт после рассмотрения реферата, если таковой имеется, классифицирует международную заявку, по крайней мере, в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК) (см. Главу 7).

Публикация, предшествующая поиску

Правила 8.2, 37.2, 38.2

15.40 Если публикация международной заявки осуществляется раньше, чем был подготовлен международный поиск, эксперт по просьбе Международного бюро должен провести классификацию заявки до выполнения поиска; одновременно эксперт проверяет реферат (вместе с названием изобретения и выбранным чертежом) для целей публикации. Проверка реферата заключается только в

подтверждении, что он относится к рассматриваемой заявке и не противоречит названию изобретения или классификации заявки. Если к этому времени заявитель не представил реферат, название изобретения или не выбрал чертеж, это должен сделать эксперт. Не следует составлять реферат или устанавливать название, если Международный поисковый орган получил от Получающего ведомства уведомление о том, что заявителю было предложено представить реферат и/или сообщить название изобретения. С учетом вышесказанного, если отчет о международном поиске публикуется позднее даты публикации международной заявки, то с заявкой будет опубликован первоначально поданный реферат, а окончательный реферат будет опубликован с отчетом о международном поиске.

Предмет поиска

Статья 17(2)(a)

15.41 После определения предмета изобретения, как это показано в параграфах 15.21-15.23, желательно, чтобы эксперт в письменной форме как можно точнее определил предмет поиска. Во многих случаях этой цели служат один или несколько пунктов формулы изобретения, но может возникнуть необходимость в их обобщении, чтобы охватить все аспекты и варианты осуществления изобретения. При этом следует принять во внимание исключения из международного поиска (см. Главу 9) и отсутствие единства изобретения (см. Главу 10). Эксперт может быть вынужден ограничить международный поиск в исключительных случаях, когда выполнение поиска является невозможным (см. параграфы 9.19, 9.26-9.30 и 9.40), но не должен этого делать в том случае, если этого можно избежать (см. параграфы 9.17 и 9.19-9.25). Любые ограничения международного поиска по этим основаниям должны быть отмечены в отчете о международном поиске. Если поиск не проводится, то составляется декларация в соответствии со статьей 17(2)(a).

15.42 При толковании формулы изобретения и проведении по ней поиска следует обращать особое внимание на различные виды и формы формулы изобретения, например, такие, как формула, состоящая из двух частей, и формула на продукт через способ (см. параграфы 15.21-15.33).

Область поиска

Правило 34

15.43 Международный поисковый орган, проводящий международный поиск, стремится выявить соответствующий предшествующий уровень техники в той мере, в какой это позволяют его возможности и в любом случае использовать соответствующий минимум документации, как он определен в правиле 34, а также соответствующие базы данных или другие поисковые ресурсы, например, перечисленные в Руководстве по поиску в Цифровой библиотеке по интеллектуальной собственности (ЦБИС, IPDL), которое представлено на веб-сайте ВОИС (www.wipo.int).

Правило 43.6(b)

15.44 Таким образом, при проведении поиска по международной заявке Международный поисковый орган, в принципе, принимает во внимание все документы поискового массива или баз данных, независимо от языка, давности или типа документа. Однако в целях экономии эксперту следует, основываясь на собственных знаниях рассматриваемой технологии и соответствующей документации, избегать тех областей, в которых возможность нахождения документов, относящихся к международному поиску, мала, например, документов, предшествующих началу развития той области техники, в которой идет поиск. Эксперту также достаточно ознакомиться с одним из членов

семейства патентов-аналогов, если у него нет веских причин полагать, что существуют значительные различия в содержании членов семейства патентов-аналогов, или поскольку только другой член семейства патентов-аналогов был опубликован до даты международной подачи и поэтому должен быть процитирован в первую очередь.

Правило 33.2(a), (b)

15.45 Международный поиск проводится на основе тех поисковых подборок или баз данных, которые могут содержать материал, имеющий отношение к заявленному изобретению. Поиск охватывает все те области техники, которые входят в минимум документации РСТ. Затем поиск может быть распространен на другие ресурсы или базы данных, например, которые перечислены в Руководстве по поиску ЦБИС (IPDL), или на аналогичные области. Однако эксперту в каждом отдельном случае следует определить такую необходимость, принимая во внимание результаты поиска в исходных областях (см. параграф 15.61).

15.46 Вопрос о том, какие из перечисленных релевантных поисковых источников, включая базы данных, указанные в Руководстве по поиску ЦБИС (IPDL), следует принимать во внимание в данной области техники, решает эксперт в каждом конкретном случае. Классификационные индексы, включаемые в международный поиск, должны быть выбраны во всех непосредственно релевантных областях техники и, если необходимо, в аналогичных областях. Эксперт должен рассмотреть все релевантные поисковые источники для области техники и определить те, которые являются наиболее близкими к международной заявке. Поисковые ресурсы, перечисленные в Руководстве по поиску ЦБИС (IPDL), соответствующие техническим областям, могут оказаться полезными с точки зрения релевантности для заявки. Сюда входят, например, специализированные поисковые системы, реферативные журналы, базы данных, работающие в онлайновом режиме. Когда поиск проводят с использованием МПК, выбор классификационных индексов в аналогичных областях должен быть ограничен:

(i) более высокими подразделами, позволяющими проводить поиск по обобщенным признакам, настолько, насколько это оправдано с технической точки зрения, и
(ii) смежными (параллельными) подразделами, учитывая при этом ослабление взаимосвязи рассматриваемых областей техники.

15.47 Часто возможны различные варианты стратегии поиска, соответствующие объекту изобретения по заявке. Эксперту следует принять решение, основываясь на опыте и знании поисковых источников, и выбрать стратегию поиска, наиболее подходящую для данного конкретного случая, а также установить порядок, в котором различные стратегии (такие, как поиск по классификационным индексам, базам данных и другим ресурсам) должны быть использованы. Предпочтение должно быть отдано основной технической области, к которой относится международная заявка, а также источникам поиска и стратегиям, обеспечивающим наибольшую вероятность нахождения релевантных документов.

Смежные области

15.48 Область поиска должна, если это необходимо, включать смежные области в той степени, в какой они согласуются с описанием изобретения и чертежами.

Правило 33.2(c)

15.49 Вопрос о том, что в каждом конкретном случае следует считать смежными областями, рассматривается в свете того, что составляет наиболее важную

функцию или область применения заявленного изобретения, а не только в свете специфических функций, явно указанных в международной заявке.

15.50 При определении смежных областей, на которые следует распространить поиск, полезно обратить внимание на:

(i) области, в которых специалист в данной области может ожидать другого использования таких же или похожих конструкций;

(ii) области, к которым принадлежит родовая концепция заявленных признаков;

(iii) область техники, входящую в поле приложения усилий изобретателя и обоснованно имеющую отношение к особым проблемам, которыми занимался изобретатель;

(iv) область, относящуюся к функции или полезности, присущей объекту, охватываемому формулой изобретения, т.е. область, в которой заявка с наибольшей степенью вероятности может быть применима в дополнение к основной области объекта.

15.51 Решение расширить международный поиск на области, не упомянутые в международной заявке, следует принимать эксперту, который не должен стараться представить все виды применения заявленного изобретения, которые могли быть задуманы изобретателем. Основной принцип при определении необходимости расширения поиска на смежные области должен состоять в том, сможет ли эксперт составить обоснованный отказ по причине отсутствия изобретательского уровня на основе того, что он может обнаружить при проведении поиска в этих областях.

Проведение поиска

15.52 Эксперт, проводя международный поиск, обращает внимание на любой предшествующий уровень техники, который может иметь отношение к новизне и изобретательскому уровню. Кроме того, рекомендуется, чтобы эксперт привел ссылки на предшествующий уровень техники, который может быть полезным при определении достаточности раскрытия изобретения по всей заявленной области согласно параграфам 5.52 и 5.53 и при определении соответствия требованию о том, что заявленное изобретение должно полностью подкрепляться описанием согласно параграфам 5.54 - 5.58. Эксперту следует обратить внимание на любые документы, которые могут представлять интерес по другим причинам, например, документы, ставящие под сомнение действительность испрашиваемого приоритета, способствующие лучшему или более правильному пониманию заявленного изобретения, либо иллюстрирующие технические предпосылки создания заявленного изобретения, однако эксперт не должен тратить время на поиск и рассмотрение таких документов, за исключением тех случаев, когда на это есть особые причины. Документы, которые не считаются предшествующим уровнем техники по причине того, что они имеют более позднюю дату, чем заявленное изобретение, могут быть процитированы для того, чтобы показать универсальный факт, например, такой, как характеристики или свойства материала, или конкретный научный факт, или для того, чтобы продемонстрировать обычный уровень квалификации в данной области техники.

15.53 Эксперту следует концентрировать усилия на тех поисковых ресурсах и стратегиях, при которых возможность нахождения наиболее релевантных документов наиболее велика. Если эксперт намерен процитировать предшествующий уровень техники, который может помочь в определении достаточности описания изобретения, тогда при проведении поиска в релевантной области эксперту нужно идентифицировать все те документы,

невзирая на их дату публикации, которые являются наиболее релевантными при определении новизны, изобретательского уровня, достаточности подкрепления и промышленной применимости заявленного изобретения. Эксперт должен всегда принимать во внимание уже полученные результаты поиска при решении вопроса о расширении поиска (т.е. принимать ли во внимание дополнительные базы данных, расширять ли поисковые запросы или включать ли дополнительные поисковые индексы).

15.54 Обычно эксперт проводит поиск сначала по патентной литературе. В определенных областях техники, например, таких, которые указаны в Руководстве по поиску ЦБИС (IPDL) (см. параграф 15.43), может быть необходим поиск по непатентной литературе. Однако независимо от области, в которой проводится поиск, в случае, если соответствующий предшествующий уровень техники не обнаружен или обнаружен в незначительной степени, эксперту следует расширить источники поиска, включив базы данных непатентной литературы.

15.55 Следует отметить, что не нужно проводить специальный поиск в отношении признаков, которые со всей очевидностью настолько хорошо известны, что их документальное подтверждение представляются излишним. Предпочтительно, однако, чтобы был процитирован справочник или другой документ, подтверждающий общеизвестность признака, если это выполнимо.

Безопасность поиска при использовании Интернета

15.56 При проведении поиска по международной заявке может возникнуть необходимость в использовании Интернета в качестве инструмента для поиска. Согласно правилу 42.1 срок для проведения международного поиска составляет три месяца с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом (или девять месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее, а копия для поиска обычно пересылается Получающим ведомством в Международный поисковый орган в течение одного месяца с даты международной подачи (правило 23.1(a)). Это означает, что, если заявлен полный год приоритета, поиск должен быть выполнен самое позднее в течение 16 месяцев с даты приоритета и, следовательно, до международной публикации в соответствии со статьей 21(2)(a). Если международная заявка ко времени проведения поиска еще не опубликована, существует опасность, что поисковые термины, используемые при проведении поиска в Интернете на компьютерах, не имеющих соответствующей защиты, или в доступных через Интернет базах данных могут быть обнаружены третьими лицами. Это может открыть подробности заявки до ее публикации, что является крайне нежелательным. Следует особо отметить, что при обращении к сайтам в Интернете они сохраняют запись запросов, что приводит к возможности их восстановления. Особенно опасной для заявителя является ситуация, когда веб-сайт принадлежит его конкуренту.

15.57 Все веб-сайты должны считаться небезопасными, за исключением тех случаев, когда Орган заключил деловое соглашение с провайдером услуг о сохранении конфиденциальности и защите соединения с используемым веб-сайтом.

15.58 Таким образом, наибольшая опасность заключается в использовании Интернета в качестве инструмента для поиска, если (что и происходит в большинстве случаев) международная заявка еще не опубликована. Если соответствующая база данных доступна через Интернет, и при этом

альтернативное защищенное соединение с такой же базой данных имеет Международный поисковый орган, то следует пользоваться защищенным соединением.

15.59 Если Международный поисковый орган не имеет защищенное соединение с базой данных в Интернете, поиск в Интернете может быть осуществлен с использованием общих поисковых терминов, представляющих комбинацию признаков, которые имеют отношение к заявленному изобретению и уже были представлены в уровне техники.

Документы не обнаружены

15.60 Если в ходе поиска эксперт не выявил документы более релевантного характера для определения новизны и изобретательского уровня изобретения, ему следует рассмотреть вопрос о цитировании документов, относящихся к «техническим предпосылкам» создания изобретения, которые были выявлены в ходе международного поиска. Для этого не требуется проводить специальный поиск. В каждом конкретном случае эксперт действует по своему усмотрению. В исключительных случаях международный поиск может быть завершен без выявления какого-либо релевантного документа.

Прекращение поиска

15.61 По соображениям экономии эксперт может решить, что продолжение поиска нецелесообразно, если вероятность нахождения релевантных документов предшествующего уровня техники очень мала и не оправдывает усилий. Международный поиск может быть также прекращен, когда один или несколько из найденных документов ясно указывают на отсутствие новизны в отношении всего объекта, на который направлены пункты формулы изобретения или в отношении которого они могут быть направлены, не считая тех признаков заявки, применение которых не составляет изобретательского уровня и которые являются тривиальными или общеизвестными в рассматриваемой области техники, так что их документальное доказательство представляется излишним. Соответственно, эксперт не должен прекращать поиск, если отсутствие новизны показано только для ограниченного числа заявленных примеров осуществления изобретения, даже если это приведет к указанию на отсутствие новизны в письменном сообщении. Эксперт может продолжить поиск, если возникают вопросы, касающиеся требования ясности и полноты описания заявленного изобретения, для того, чтобы специалист в данной области техники имел возможность осуществить и использовать изобретение во всей заявленной области, вопросы, касающиеся требования, чтобы заявленное изобретение было полностью подкреплено описанием, или требования промышленной применимости, и все эти вопросы могут быть выяснены путем приведения дополнительного уровня техники (см. параграф 15.52). Если документ найден в Интернете и есть сомнения относительно даты его публикации (так что неясно, был ли он опубликован до соответствующей даты согласно правилу 64.1), эксперту следует продолжить поиск в Интернете так, как если бы данный документ не был обнаружен.

Запись результатов поиска

Правило43.6(b), (c)

15.62 При записи истории международного поиска эксперт перечисляет классификационные индексы просмотренных областей поиска. Если МПК не была использована, то должна быть указана использованная классификация (см. параграф 16.59). В зависимости от практики Международного поискового органа,

эксперт может посчитать полезным изложить историю поиска более подробно, чтобы помочь экспертам, рассматривающим заявку на национальной фазе, полностью понять и положиться на международный поиск. Такое изложение включает запись подробностей поиска по патентной и непатентной литературе, поиска в Интернете, включая ключевые слова и операторы запроса, выраженные как полные поисковые запросы, логику, использованную в качестве основы для текстового поиска, который привел к обнаружению предшествующего уровня техники, или аминокислотную или нуклеотидную последовательность, использованную в качестве основы для поиска в отношении последовательностей и согласования последовательностей соответствующего предшествующего уровня техники, представленного в отчете о международном поиске и полученного в результате поиска в отношении последовательности, или химическую структуру, использованную в качестве основы для поиска в отношении химической структуры, или подробности других неклассификационных или нетекстовых проведенных поисков. (см. параграфы 16.53 - 16.62 в отношении дополнительных рекомендаций по записи истории поиска). Записанная история поиска должна также включать любые запросы, использованные в упомянутых поисках. Выявление действительного поискового запроса из этих историй поиска обычно легко осуществляется с помощью печати поискового запроса из используемой автоматизированной системы для составления и выполнения поискового запроса из предложенного электронного поискового ресурса. Если использована электронная поисковая база данных, должно быть указано ее название; использованные поисковые запросы могут также, в зависимости от практики Международного поискового органа, являться полезной информацией для экспертов, рассматривающих заявку на национальной фазе. Предпочтительно, чтобы эксперты записывали историю поиска, включая подробности поисков для определения соответствия требованиям новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости, подкрепления описанием изобретения, достаточности или других соответствующих требований. Однако, если это не является обязательным требованием Международного поискового органа, нет необходимости включать все подробности поисков по патентной и непатентной литературе, осуществленных в процессе проведения поиска.

Оценка предшествующего уровня техники

15.63 Эксперт принимает решение, отвечает ли заявленное изобретение критериям новизны и изобретательского уровня, как это изложено в Главах 12 и 13.

Сомнения в отношении соответствующего предшествующего уровня техники

15.64 Поскольку принятие окончательного решения в отношении новизны не входит в обязанности Международного поискового органа, а является обязанностью Указанных ведомств, Международный поисковый орган не должен исключать из цитирования документы только на основании сомнений в отношении, например, точной даты публикации или общедоступности или точного содержания устного раскрытия, выставки и т.п., т.е. всего того, к чему такие документы могут относиться. Международный поисковый орган должен попытаться устранить любые сомнения и должен процитировать соответствующие документы в отчете о международном поиске, если дата публикации или общедоступности соответствующего документа не является такой же или более поздней, чем дата подачи международной заявки. Дополнительные документы, разъясняющие определенные сомнения, могут быть

процитированы. Если дата ссылки не может быть точно установлена, эксперт должен процитировать этот документ с категорией «L» (см. параграф 16.75) и отметить в отчете о поиске, что точная дата публикации не была установлена.

15.65 Любое указание в документе даты его публикации должно быть принято Международным поисковым органом как верное, если только не существует доказательств обратного. Если указанная дата публикации представлена не полным образом (например, указан только год или год и месяц), то для того, чтобы установить, была ли публикация осуществлена до даты подачи международной заявки, Международный поисковый орган должен приложить все усилия к тому, чтобы установить точную дату. Дата, проштампованная на документе при его получении, или ссылка в другом документе, который тогда должен быть процитирован, могут оказаться полезными.

Исключенный объект

15.66 Особое внимание следует уделить оценке документов предшествующего уровня техники при определении объекта, который может быть исключен из международного поиска. Если в Ведомстве, которое действует в качестве Международного поискового органа, такие объекты исключены из рассмотрения в соответствии со статьей 17(2)(a)(i), символ категории (см. параграфы 16.65-16.75) присваивается, основываясь на объекте, который с большей степенью вероятности ожидается как объект притязаний после внесения изменений. Если другие пункты формулы изобретения международной заявки направлены не на исключаемые из рассмотрения объекты, то оценка объекта изобретения, который ожидается как объект притязаний после внесения изменений, должна быть сделана с учетом этих пунктов. Если, с другой стороны, в Ведомстве, которое действует в качестве Международного поискового органа, такие объекты не являются исключаемыми из рассмотрения, символ категории ссылки присваивается на основе формулы изобретения, приведенной в международной заявке.

Выбор документов для цитирования и указание наиболее релевантных частей

Правило 43.5(c); Раздел 505

15.67 После завершения международного поиска эксперту следует отобрать среди выявленных документов те, которые должны быть процитированы в отчете о международном поиске. Эти документы должны быть наиболее релевантными документами, особо отмечаемыми в отчете. Менее релевантные документы приводятся только в том случае, если они касаются аспектов или подробностей заявленного изобретения, не обнаруженных в уже отобранных документах. В сомнительных или пограничных случаях в отношении новизны или изобретательского уровня эксперт должен быть готов процитировать документы для того, чтобы заявитель, Указанные ведомства и Орган международной предварительной экспертизы получили возможность рассмотреть вопрос более полно.

15.68 Если Международное бюро пересылает в Международный поисковый орган замечание третьей стороны в срок, необходимый для его принятия во внимание при составлении отчета о международном поиске, то предшествующий уровень техники, упомянутый в замечании, следует учитывать для включения в отчет так, как если бы этот уровень техники был обнаружен экспертом при выполнении поиска, при условии, что копия предшествующего уровня техники приложена к замечанию или незамедлительно доступна эксперту иным способом. Эксперту следует сделать ссылку

на предшествующий уровень техники, представленный в замечании, если он считается релевантным для включения в отчет о международном поиске.

Правило 43.5(b) – (e); Раздел 507(g)

15.69 Чтобы избежать ненужного увеличения расходов, эксперт не должен приводить больше документов, чем это необходимо, и, если встречается несколько документов одинаковой релевантности, в отчете должен быть указан только один из них. Если поисковая подборка включает несколько членов семейства патентов-аналогов, эксперт, выбирая из этих документов те, которые должны быть процитированы в отчете, должен учитывать язык, на котором документ составлен, и предпочтительно цитировать (или, по крайней мере, отмечать) документы на языке международной заявки. Следует также обратить должное внимание на возможную необходимость для Указанных ведомств осуществить перевод процитированных документов. Поэтому эксперту следует, по возможности, точно идентифицировать часть или фрагмент из цитируемого документа, которые имеют особо близкое отношение к предмету поиска, например, путем указания страницы, параграфа или строк, которые этот фрагмент содержит. Если цитируемый документ является патентным документом на языке ином, чем английский язык, и другой член того же семейства патентов-аналогов также доступен на английском языке, предпочтительно, чтобы эксперт указал также часть или фрагмент члена семейства патентов-аналогов на английском языке.

15.70 Как правило, эксперт отбирает для цитирования только те документы, которые представлены в поисковых подборках Международного поискового органа или к которым имеется быстрый доступ каким-либо иным способом; в этом случае содержание приводимых документов не вызывает сомнения, так как эксперт обычно в таком случае имеет возможность просмотреть каждый указанный документ.

Раздел 507(g), (h)

15.71 Однако при определенных обстоятельствах может быть процитирован документ, содержание которого не проверено, при условии, что имеются все основания для предположения о том, что его содержание идентично содержанию другого документа, который эксперт проверил и процитировал. Оба документа затем должны быть упомянуты в отчете о международном поиске. Например, вместо документа, опубликованного до даты международной подачи на языке, который не допускается, и отобранного для цитирования, эксперт может проверить соответствующий документ (например, являющийся членом того же семейства патентов-аналогов, либо перевод статьи) на известном ему языке и, возможно, опубликованный после даты международной подачи (см. также параграф 16.75). Эксперт может также предположить, если отсутствует указание на обратное, что содержание реферата документа соответствует самому документу. Эксперт также должен исходить из предположения, что содержание отчета об устном раскрытии соответствует этому раскрытию.

15.72 До цитирования документов на незнакомом языке эксперт должен убедиться, что документ является релевантным (например, путем перевода с помощью коллеги, посредством соответствующего документа или реферата на известном языке, посредством чертежа или химических формул из этого документа).

Процедура после поиска

Подготовка отчета о международном поиске

15.73 В заключение эксперт должен подготовить отчет о международном поиске и письменное сообщение (см. Главы 16 и 17).

Измененный отчет о международном поиске

15.74 Может случиться так, что после составления отчета о международном поиске Международный поисковый орган обнаружит другие релевантные документы (например, при последующем поиске по родственной заявке). Эти документы следует добавить в отчет о международном поиске до того, как будет завершена техническая подготовка к его публикации Международным бюро. Измененный отчет о международном поиске должен быть незамедлительно направлен заявителю и Международному бюро. После этого, если в течение двух лет с даты приоритета международной заявки Международный поисковый орган выявит какой-либо особо релевантный документ, он должен внести изменения в отчет о международном поиске и отметить отчет как «измененный». Международный поисковый орган должен направить копию измененного отчета заявителю и Международному бюро для последующей рассылки в Указанные ведомства и Орган международной предварительной экспертизы.

Получение изменений в соответствии со статьей 19, направленных ошибочно

Статья 19

15.75 Если после направления отчета о международном поиске Международный поисковый орган получает изменения формулы изобретения в соответствии со статьей 19, ошибочно направленные ему заявителем, он должен незамедлительно переслать их в Международное бюро, в которое они должны были быть представлены, и известить об этом заявителя.

Дополнительный международный поиск

15.76 Дополнительный международный поиск является дополнительной услугой, предлагаемой в соответствии с правилом 45*bis* теми Международными поисковыми органами, которые объявили о своей готовности оказывать такую услугу. Он предназначен в качестве дополнения к основному международному поиску и исходит из признания того, что ни один поиск не может быть полностью исчерпывающим. Он особенно актуален в случаях, когда Орган, назначенный для проведения дополнительного международного поиска, имеет возможность проводить его на языке, который не является допустимым Международным поисковым органом, проводящем основной международный поиск.

Правила 45bis.5(h), 45bis.9

15.77 Подробности, касающиеся оказываемой услуги, определяет Орган, назначенный для проведения дополнительного международного поиска. Объем предлагаемых услуг может зависеть от предусмотренных ограничений и условий, например, ограничений в отношении объектов, ограничений в отношении того, сколько таких поисков будет проводиться Органом, а также ограничений относительно числа пунктов формулы изобретения, по которым будет проводиться поиск. Объем определяется в приложении к соглашению, которое Международное бюро заключает с Международным органом. Подробная информация опубликована в *Руководстве PCT для заявителей*, в Приложении SISA.

Просьба о дополнительном международном поиске

Правила 45bis.1, 45bis.4

15.78 Если заявитель желает, чтобы был проведен дополнительный международный поиск, он может в любое время до истечения 22 месяцев с даты приоритета обратиться в Международное бюро с просьбой о дополнительном поиске и уплатить соответствующие пошлины в течение одного месяца с даты подачи просьбы. Ожидается, что просьба о дополнительном поиске будет подаваться после того, как заявитель уже ознакомился и принял во внимание основной отчет о международном поиске, однако это не является необходимым условием.

15.79 Если просьба считается поданной, и все пошлины и необходимые дополнительные материалы (переводы и копии перечней последовательностей в электронной форме) представлены, Международное бюро, после получения им отчета о международном поиске или после истечения 17 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, что наступит раньше, пересылает Органу, назначенному для проведения дополнительного поиска, копию каждого из следующих документов:

(i) просьбы о проведении дополнительного поиска;

(ii) международной заявки;

(iii) любого перечня последовательностей, представленного с просьбой о проведении дополнительного поиска;

(iv) любого перевода, представленного заявителем, который должен использоваться в качестве основы для проведения дополнительного международного поиска;

и одновременно или незамедлительно после их последующего получения Международным бюро:

(v) отчета о международном поиске и письменного сообщения, составленного в соответствии с правилом 43*bis*.1;

(vi) любого предложения Международного поискового органа уплатить дополнительные пошлины, упомянутые в статье 17(3)(a); и

(vii) любого возражения заявителя в соответствии с правилом 40.2(c) и решения по нему контрольной инстанции, имеющейся в Международном поисковом органе.

Получение Органом просьбы о дополнительном международном поиске

Раздел 519

15.80 По получении просьбы о дополнительном международном поиске Орган незамедлительно уведомляет Международное бюро и заявителя о факте получения копии международной заявки, используя бланк PCT/SISA/506.

Правила 45bis.3(e), 45bis.5(g)

15.81 Если до факта или после факта получения просьбы о дополнительном международном поиске Орган устанавливает, что проведение поиска исключено вследствие ограничения или условия, предусмотренного в соглашении между этим Органом и Международным бюро, но иного, чем ограничение в соответствии со статьей 17(2), применяемой в силу правила 45*bis*.5(c), то он считает просьбу непредставленной и уведомляет об этом заявителя и Международное бюро, используя бланк PCT/SISA/507, а также возмещает пошлину за дополнительный поиск в размере и на условиях, предусмотренных соответствующим соглашением, используя бланк PCT/SISA/508 для уведомления о таком возмещении.

Начало дополнительного международного поиска

Правило 45bis.5(a)

15.82 Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, обычно начинает дополнительный международный поиск незамедлительно после получения документов, перечисленных выше в пунктах (i) - (iv) параграфа 15.79. Однако Орган может, по своему выбору, отложить начало поиска до того, как он получит отчет о международном поиске и письменное сообщение Международного поискового органа, или до истечения 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, что наступит раньше.

Правило 45bis.4(f)

15.83 Если письменное сообщение основного Международного поискового органа составлено не на английском языке или языке, который допускается этим Органом, то он может попросить Международное бюро сделать его перевод на английский язык, который пересылается этому Органу Международным бюро в течение двух месяцев с даты получения просьбы о переводе.

Изъятие просьбы о дополнительном международном поиске

Правила 45bis.3(d), 90bis.3bis, 90bis.6(b-bis); Раздел 520

15.84 Заявитель может изъять просьбу о дополнительном международном поиске в любое время до даты пересылки ему отчета о дополнительном международном поиске или декларации о том, что такой отчет не будет подготовлен. Изъятие считается осуществленным по получении в этот срок уведомления, адресованного заявителем, по его усмотрению, Органу, назначенному для проведения дополнительного поиска, или Международному бюро, при условии, что если это уведомление не получено Органом, назначенным для проведения дополнительного поиска, достаточно заблаговременно для того, чтобы предотвратить пересылку отчета или декларации, то рассылка этого отчета или декларации в соответствии со статьей 20(1), применяемой в силу правила 45*bis*.8(b), все равно осуществляется. В таком случае процесс проведения дополнительного международного поиска должен быть остановлен. Как правило, Орган не обязан возмещать пошлину за дополнительный поиск на этом этапе (Международное бюро возмещает пошлину, если просьба изъята до того, как документы пересланы в Орган), однако Органы могут предоставлять полное или частичное возмещение согласно их внутренней политике. Такая политика может быть изложена в разделе соглашения с Международным бюро в соответствии со статьей 16(3)(b), который касается возмещений. Если Орган получает уведомление об изъятии непосредственно от заявителя, он проставляет на уведомлении дату его получения и незамедлительно пересылает копию в Международное бюро.

Основа дополнительного международного поиска

Правило 45bis.5

15.85 Хотя заявитель часто имеет возможность подать измененную формулу изобретения в соответствии со статьей 19 (и иногда в соответствии со статьей 34, если подано требование) ко времени проведения дополнительного поиска, дополнительный международный поиск проводится на основе международной заявки в том виде, в каком она подана (или ее перевода), что облегчает проведение дополнительного поиска и рассмотрение результатов заявителем и Указанным ведомством.

Правила 13ter, 45bis.5(c)

15.86 Если заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, содержащих десять или более конкретно определенных нуклеотидов или четыре или более конкретно определенных аминокислот, но не содержит перечень последовательностей в форме, соответствующей предусмотренному стандарту (см. параграф 4.15) или перечень последовательностей представлен на недопустимом языке, Орган может предложить заявителю (посредством бланка PCT/SISA/504)

представить в течение установленного срока перечень последовательностей, соответствующий стандарту, или перевод перечня последовательностей на допустимый язык, когда это применимо, для целей завершения дополнительного международного поиска. Если заявитель выполнил требования, содержащиеся в предложении, Орган проводит дополнительный международный поиск на основе представленного надлежащего перечня последовательностей или перевода. Любой перечень последовательностей, отсутствовавший в первоначально поданной международной заявке, не является, в соответствии со статьей 34, частью международной заявки, а может быть использован только в качестве инструмента для поиска. Если заявитель в срок, установленный в предложении, не представил требуемый перечень последовательностей или представил перечень последовательностей, не соответствующий стандарту, то Орган проводит дополнительный международный поиск в той мере, в какой возможно проведение полноценного поиска без перечня последовательностей (см. параграф 15.87 (i)).

Пункты формулы изобретения, исключенные из дополнительного международного поиска

Правило 45bis.5(c)-(e)

15.87 Кроме ограничения дополнительного международного поиска, связанного с отсутствием единства изобретения (см. параграф 15.89, ниже), из дополнительного поиска могут исключаться:

Правило 45bis.5(c)

(i) любые пункты формулы изобретения, которые не были бы предметом международного поиска Органа, назначенного для проведения дополнительного поиска, будь то по причине ясности, объекта изобретения или непредставления, после предупреждения и возможности исправить, перечня последовательностей в требуемой форме и на надлежащем языке (см. параграфы 9.39, 15.12 и 15.33);

Правило 45bis.5(d), (e)

(ii) любые пункты формулы изобретения, которые не являлись предметом международного поиска, если отчет о международном поиске или декларация в соответствии со статьей 17(2)(a) были составлены до начала проведения дополнительного поиска;

Правила 45bis.5(h), 45bis.9(a), (c)

(iii) некоторые пункты формулы изобретения в соответствии с любыми ограничениями или условиями, предусмотренными в соглашении между Органом и Международным бюро в соответствии со статьей 16(3)(b) (в частности, с ограничениями в отношении того, что дополнительный международный поиск не будет проводиться ни по какому пункту формулы изобретения сверх определенного числа пунктов формулы изобретения).

15.88 Если изъятия, указанные в параграфе 15.87 (i) или (ii) означают, что отчет о дополнительном международном поиске не будет подготовлен, то Орган заявляет об этом и незамедлительно уведомляет об этом заявителя и Международное бюро, используя бланк PCT/SISA/502. С другой стороны, в случае, когда некоторые пункты формулы изобретения исключены, а отчет о дополнительном поиске тем не менее подготовлен, то ограничения указываются в Графе II отчета о дополнительном международном поиске (бланк PCT/SISA/501).

Выражения и т.п., не подлежащие употреблению

Правила 9.1, 9.2; Раздел 217

15.88A Если Орган обнаружил высказывания или сведения, не подлежащие употреблению согласно правилу 9.1, например, противоречащие

общественному порядку или морали или пренебрежительные высказывания, которые должны быть исключены из международной заявки при публикации, то он предлагает заявителю, используя бланк PCT/SISA/511, добровольно внести в международную заявку исправления и соответствующим образом уведомляет Получающее ведомство, Международный поисковый орган и Международное бюро. Однако такое исправление не должно вносить новые сведения. Если заявитель не представил в установленный срок соответствующие исправления, эксперт проводит дополнительный международный поиск по тем объектам, которые предположительно, могли быть включены в формулу изобретения после её исправления. Любое исправление, направленное на выполнение правила 9.1, должно пересылаться Органом, назначенным для проведения дополнительного поиска, в Получающее ведомство, Международный поисковый орган и Международное бюро.

Информация, удовлетворяющая критериям правила 48.2(l)

15.88B Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, не обязан проверять, содержит ли международная заявка или любые другие документы информацию, удовлетворяющую критериям, изложенным в правиле 48.2(l). Однако в случае, когда Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, установил, что международная заявка или любой другой документ содержит информацию, которая удовлетворяет этим критериям, он может предложить заявителю просить Международное бюро исключить эту информацию при международной публикации (путем использования бланка PCT/SISA/512).

Доступ к делам, хранящимся в Органе, назначенном для проведения дополнительного поиска

15.88C Если Международное бюро уведомило Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска (с помощью бланка PCT/IB/385), что оно воздержалось от международной публикации информации и доступа к ней общества, то этот Орган не должен разрешать доступ к такой информации и, если это применимо, к бланку PCT/SISA/512, бланку PCT/IB/385 и любому замещенному листу вместе с бланком PCT/IB/385 любому лицу, кроме заявителя или лица, уполномоченного заявителем. Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, может обеспечить доступ к любому замещающему листу(ам), полученному от Международного бюро с бланком PCT/IB/385.

Единство изобретения

Правила 45bis.5(b), 45bis.6

15.89 В отличие от основного международного поиска в данном случае нет возможности уплатить дополнительные пошлины, если установлено, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения. Отчет о дополнительном международном поиске сразу составляется по тем частям международной заявки, которые относятся к главному изобретению. Обычно это означает изобретение, упомянутое в формуле изобретения первым. Однако эксперту следует иметь в виду следующее при определении того, выполнено ли требование единства изобретения и, если выполнено, то что считать главным изобретением:

Правило 45bis.6(b)

(i) хотя нет обязанности учитывать заключение Международного поискового органа, следует должным образом принимать во внимание любое мнение относительно единства изобретения, содержащееся в документах, представленных в пунктах (vi) и (vii) параграфа 15.79;

Правило 45bis.6(f)

(ii) если Международный поисковый орган установил, что международная заявка не соответствует требованию единства изобретения, то заявитель может в соответствии с правилом 45*bis*.1(d) выразить желание ограничить дополнительный поиск одним из изобретений, которые определены как иные, чем главное изобретение (например, вследствие того, что первое изобретение явным образом не является новым, и заявитель более не желает его рассматривать), то в случае, когда эксперт соглашается с оценкой единства изобретения и соответствующие пункты формулы изобретения не исключены, то дополнительный международный поиск основывается на таком изобретении;

(iii) если в силу каких-либо обстоятельств проведение поиска по изобретению, упомянутому первым, не представляется возможным, то вместо него следует рассмотреть первое изобретение, по которому проведение поиска возможно;

(iv) если по иным изобретениям поиск может быть легко проведен, то, возможно, эти изобретения следует включить в объем отчета о дополнительном поиске (см. параграф 10.64).

Правило 45bis.6(a)(ii)

15.90 Мнение эксперта об единстве изобретения и последующий объем дополнительного международного поиска отражаются в отчете о дополнительном международном поиске точно так же, как и при проведении основного международного поиска (см. параграфы 10.83 - 10.86).

Правило 45bis.6

15.91 Обычная процедура возражения не применяется в отношении просьбы о дополнительном международном поиске (см. параграфы 10.66 – 10.70). Тем не менее, заявитель может в течение одного месяца с даты уведомления об отчете о дополнительном международном поиске обратиться к Органу с просьбой пересмотреть мнение эксперта об единстве изобретения. За подачу такой просьба может взиматься пошлина за пересмотр. О результатах пересмотра заявитель незамедлительно уведомляется, и копия результатов направляется в Международное бюро с использованием бланка PCT/SISA/503. Копия в Международное бюро должна сопровождаться копией просьбы заявителя о пересмотре, если такая просьба рассылается в Указанные ведомства (см. параграф 15.92), при этом используется бланк PCT/SISA/503. Если Орган устанавливает, что мнение эксперта является, по меньшей мере, частично обоснованным, то этот Орган составляет скорректированный отчет о дополнительном поиске с указанием пересмотренного мнения об единстве изобретения и, когда это требуется, с включением результатов поиска в отношении всех пунктов формулы изобретения, которые были включены. Если мнение является полностью необоснованным, то пошлина за пересмотр может возмещаться заявителю (см. параграфы 10.87 – 10.88).

Правило 45bis.6(e)

15.92 По просьбе заявителя Международное бюро рассылает текст как просьбы о пересмотре, так и решения по ней в Указанные ведомства вместе с отчетом о дополнительном международном поиске.

Объем поиска

Правило 45bis.5(f)

15.93 Минимальный объем дополнительного поиска прописан в соглашении между Международным бюро и Органом, назначенным для проведения дополнительного поиска. Он может отличаться от минимума документации PCT в соответствии с правилом 34, поскольку предполагается, что основной международный поиск, с учетом исключений, представленных в пункте (e) указанного правила относительно языка,

эффективно охватывает эту документацию. В случае, когда отчет об основном международном поиске не получен до начала дополнительного международного поиска (см. параграф 15.82), эксперт может принять решение об объеме поиска, который он должен провести, только исходя из предположений относительно объема основного международного поиска. Любые замечания по этому вопросу могут быть отмечены в отчете о дополнительном международном поиске (см. параграф 15.96).

Составление отчета о дополнительном международном поиске

Правило 45bis.7(a)

15.94 Отчет о дополнительном международном поиске (бланк PCT/SISA/501) или декларация о том, что отчет о дополнительном международном поиске подготовлен не будет (бланк PCT/SISA/502), составляется в течение 28 месяцев с даты приоритета и рассылается заявителю и Международному бюро путем использования бланка PCT/SISA/505.

Правило 45bis.7(b)

15.95 Отчет или декларация составляются на языке публикации: обычно на языке публикации международной заявки, либо на языке перевода, представленного для целей дополнительного международного поиска, хотя могут быть ситуации, когда язык международной заявки не является языком, допустимым Органом, а язык перевода не является языком публикации.

Правило 45bis.7(c)-(e)

15.96 Содержание отчета о дополнительном международном поиске аналогично содержанию отчета об основном международном поиске, за исключением следующего:

(i) титульный лист содержит указание того, принял ли эксперт во внимание отчет об основном дополнительном поиске;

(ii) эксперт не классифицирует международную заявку и не указывает ее классификацию в отчете о дополнительном международном поиске;

(iii) отчет может не содержать ссылки ни на какой документ, процитированный в отчете об основном международном поиске, если только такой документ не требуется процитировать в сочетании с другими документами, которые не были процитированы в отчете об основном международном поиске;

(iv) могут быть сделаны пояснения в отношении ссылок на документы, которые считаются релевантными: это позволяет включать комментарии, указывающие на то, какие соответствующие признаки из документа имеются в виду в свете того, что дополнительное письменное сообщение не составляется, и ссылки могут быть на незнакомом заявителю языке;

(v) могут быть включены пояснения в отношении объема дополнительного международного поиска, например, чтобы разъяснить любые допущения, касающиеся соответствующего объема поиска, когда отчет об основном международном поиске не был подготовлен и не направлялся в Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, в срок, позволяющий его учесть в ходе поиска, либо в случае сложных заявок, когда поиск проводился в отношении другого варианта.

Копии документов

Правило 45bis.7(c)

15.97 По просьбе заявителя или Указанного ведомства, поданной в любое время в течение семи лет с даты международной подачи международной заявки, Орган высылает заявителю или этому Ведомству, при условии уплаты соответствующих пошлин, копии документов, на которые сделаны ссылки, как и в случае с

Международным поисковым органом в соответствии со статьей 20(3) и правилом 44.3. Для этих целей может использоваться бланк PCT/SISA/509.

Глава 16
Отчет о международном поиске

Общие положения

16.01 Результаты международного поиска отражаются в отчете о международном поиске (бланк PCT/ISA/210), который направляется с использованием бланка PCT/ISA/220 заявителю и бланка PCT/ISA/219 Международному бюро вместе с письменным сообщением Международного поискового органа, подготовленным одновременно с отчетом. Отчет о поиске публикуется Международным бюро и является основой для письменного сообщения Международного поискового органа, международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации) и экспертизы международной заявки Указанными ведомствами или Органом международной предварительной экспертизы.

16.02 Эксперт отвечает за то, чтобы отчет о международном поиске был составлен в таком виде, чтобы впоследствии его можно было отпечатать или внести в окончательный бланк.

Дополнительный международный поиск

16.03 Руководящие принципы данной главы также применяются в отношении подготовки отчетов о дополнительном международном поиске (см. параграфы 15.94 - 15.97). Для таких отчетов вместо бланка PCT/ISA/210 используется бланк PCT/SISA/501. Для сопроводительных писем используется бланк PCT/SISA/505 вместо бланка PCT/ISA/220. В противном случае конкретные сведения приводятся только в случаях, когда требуемое содержание или процедура отличаются от содержания или процедур обычного отчета о международном поиске. Отчет о дополнительном международном поиске не сопровождается письменным сообщением, но может включать некоторые разъяснения, которые при иных обстоятельствах могли быть включены в письменное сообщение (см. параграф 15.96).

Поиск международного типа

16.04 Руководящие принципы данной главы также применяются в отношении подготовки отчетов о поиске международного типа (см. параграф 2.22). Для таких отчетов вместо бланка PCT/ISA/210 используется бланк PCT/ISA/201. Бланк PCT/ISA/220 (см. параграфы 16.14 - 16.21) не используется в качестве сопроводительного письма: любой альтернативный вариант зависит от договоренностей Международного поискового органа с национальным Ведомством, от имени которого поиск международного типа проводится, как и вопрос о том, должен ли отчет о поиске международного типа сопровождаться письменным сообщением.

Сроки составления отчета о международном поиске

Статьи 17(2), 18(1); Правило 42.1

16.05 Международный поиск должен быть проведен в срок, позволяющий осуществить составление отчета о международном поиске или декларации в соответствии со статьей 17(2) (см. параграф 9.40) до истечения трех месяцев с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом, который уведомляет об этом заявителя бланком PCT/ISA/202, или девяти месяцев с даты

приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Если в случае отсутствия единства изобретения или в случае предложения представить перечень последовательностей, установленный срок не может быть соблюден, то отчет о международном поиске составляется незамедлительно после получения дополнительных пошлин за поиск или по истечении установленного срока уплаты такой пошлины, если такая уплата не была произведена, либо после получения перечня последовательностей.

Заполнение бланка отчета о международном поиске

Разделы 110, 503, 504, 505, 507, 508; Приложение B Административной инструкции

16.06 Нижеследующие параграфы содержат информацию, которая необходима эксперту для правильного заполнения бланка. Дополнительная информация представлена в следующих разделах Административной инструкции:

(i) для указания дат: раздел 110;

(ii) для классификации объекта международной заявки: раздел 504 (не применяется в отношении отчетов о дополнительном международном поиске);

(iii) для идентификации цитированных документов: раздел 503;

(iv) для обозначения особых категорий документов: разделы 505 и 507;

(v) для обозначения пунктов изобретения, к которым относятся релевантные документы, цитируемые в отчете: раздел 508;

(vi) для рассмотрения единства изобретения: Приложение B к Административной инструкции.

Сведения, не требующие отражения в бланке

Правила 43.9, 45bis.7

16.07 Отчет о международном поиске не должен содержать никаких иных сведений, кроме тех, которые требуются бланком; в частности, отчет не должен содержать каких-либо мнений, обоснований, аргументов или объяснений. Однако в случае отчета о дополнительном международном поиске (который не сопровождается письменным сообщением), этот отчет может содержать пояснения в отношении ссылок и объема поиска (см. параграф 15.96, пункты (iv) и (v)).

Бланк и язык отчета о международном поиске

Бланк отчета о международном поиске

Раздел 507(g)

16.08 После завершения поиска эксперт пересматривает классификацию с учетом информации, полученной в ходе проведения поиска (это не относится к дополнительному международному поиску, в отношении которого классификация международной заявки не осуществляется), и готовит отчет о международном поиске (бланк PCT/ISA/210) и Уведомление о направлении отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/220). Завершив поиск, эксперт не должен задерживать составление отчета о поиске. Готовый бланк отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210), направляемый заявителю и Международному Бюро, состоит из двух основных листов («первого листа» и «второго листа»), которые используются для всех видов поиска. Эти два

основных листа предназначены для записи основных аспектов поиска, таких как области поиска, и для цитирования документов, выявленных в ходе поиска. Готовый бланк отчета о международном поиске также содержит шесть дополнительных листов для продолжения, которые используются по мере необходимости. Есть отдельные листы для продолжения «первого листа» и «второго листа»:

(a) «продолжение первого листа (1)», «продолжение первого листа (2)» и «продолжение первого листа (3)»; и

(b) «продолжение второго листа», «приложение для патентов-аналогов» и «дополнительный лист», соответственно.

16.09 «Продолжение первого листа (1)» используется только в том случае, когда международная заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и указывает перечень последовательностей, на основании которого был проведен международный поиск, или, если необходимо представить перечень последовательностей или перевод (см. параграф 15.12), был ли проведен полноценный поиск без подобного надлежащего перечня последовательностей или перевода. «Продолжение первого листа (2)» используется, когда на первом листе указано, что некоторые пункты формулы изобретения не подлежат поиску (пункт 2) и/или что не соблюдено единство изобретения (пункт 3). Соответствующие указания затем делаются на этом листе для продолжения. «Продолжение первого листа (3)» содержит текст реферата, если реферат или скорректированный реферат составляется Международным поисковым органом (пункт 5) и указание об этом сделано на первом листе. «Продолжение второго листа» используется, когда объема второго листа недостаточно для цитирования документов. «Приложение для патентов-аналогов» или, альтернативно, чистый лист используется для указания патентов-аналогов. Бланк также включает «дополнительный лист», который может быть использован в случае, когда на других листах недостаточно места для всей необходимой информации. Лист может быть представлен в бумажном виде или в электронном эквиваленте бумажного листа.

16.10 «Продолжение первого листа (3)” отсутствует в бланках для поиска международного типа (бланк PCT/ISA/201) и дополнительного международного поиска (бланк PCT/SISA/501), которые не требуют составления реферата. Бланк PCT/SISA/501 также содержит необязательный дополнительный лист для информации, касающейся объема дополнительного международного поиска (см. параграфы 15.88 и 16.56).

Язык отчета о поиске

Правило 43.4

16.11 Отчет о международном поиске составляется на том языке, на котором публикуется международная заявка, к которой он относится, при условии, что:

(i) если перевод на другой язык был переслан в соответствии с правилом 23.1(b) (см. параграф 15.14) и Международный поисковый орган желает этого, то на языке этого перевода; или

(ii) если международная заявка публикуется на языке перевода, представленного в соответствии с правилом 12.4, который не допускается Международным поисковым органом, и этот Орган этого желает, то отчет о международном поиске и любая декларация, сделанная в соответствии со статьей

17(2)(a), могут быть на языке, который является как языком, допускаемым этим Органом, так и языком публикации, упомянутым в правиле 48.3(a).

Отчет о дополнительном международном поиске составляется на языке публикации. В основном таким языком является язык, на котором международная заявка в действительности публикуется, либо язык перевода, представленного для целей дополнительного международного поиска, однако в случае ситуаций, когда первый язык не является рабочим языком Органа, и второй язык не является языком публикации, отчет может быть опубликован на любом языке.

Листы, включенные в публикацию

16.12 Следует иметь в виду, что только «второй лист», «продолжение второго листа» (если имеется), «продолжение первого листа (2)» (если имеется) и «дополнительный лист» (если имеется), а также любой отдельный лист с информацией о патентах-аналогах будут являться предметом международной публикации, поскольку «первый лист» и продолжения первого листа (1) и (3) (если имеются) содержат ту информацию, которая уже будет отображаться на титульном листе публикации.

Правила 45bis.8(bd), 94.1(a)

16.13 Отчет о дополнительном международном поиске не включается в опубликованную международную заявку, однако обществу предоставляется доступ ко всему документу (включая первый лист и любые листы для продолжения) вместе с переводом на английский язык, если это применимо. Отчет также рассылается всем Указанным и Выбранным ведомствам в тех случаях, когда имеется запрос о предоставлении отчета об основном международном поиске.

Заполнение уведомления о пересылке отчета о международном поиске или декларации, а также письменного сообщения Международного поискового органа (бланк PCT/ISA/220)

Адрес для переписки

Раздел 108

16.14 Адрес для переписки берется из заявления (бланк PCT/RO/101). Если заявитель представлен агентом, то адрес для переписки указывается в Графе IV заявления. В отношении заявителей, самостоятельно подающих свои заявки, адрес для переписки может быть указан в Графе II заявления. Однако, если в ходе делопроизводства вносились изменения в имя заявителя или адрес для переписки, то используется более поздний адрес.

Номер дела заявителя или агента

Раздел 109

16.15 Номер дела заявителя или агента берется из заявления (бланк PCT/RO/101), либо самый актуальный номер дела берется из самой поздней переписки с заявителем или агентом.

Номер международной заявки

16.16 Номер международной заявки присваивается и вносится в заявление Получающим ведомством.

Дата международной подачи

16.17 Дата международной подачи заявки устанавливается Получающим ведомством по получении международной заявки. Эта дата вносится в заявление.

Заявитель

Раздел 105

16.18 Если в международной заявке имеется несколько заявителей, то в отчете о международном поиске достаточно привести имя заявителя, названного в заявлении первым. Другие заявители, если они имеются, указываются сокращением «и др.», следующим за первым именем заявителя. Заявитель, названный первым, указывается в Графе II заявления, второй заявитель - в Графе III; последующие заявители, если их больше двух, указываются на листе для продолжения.

Пример (i): AMERICAN TECHNOLOGIES INC. et al.

Пример (ii): SMITH, John Doe

Примечания:

(a) Как показано выше, наименование юридического лица пишется заглавными буквами; для физических лиц фамилия указывается первой и пишется заглавными буквами, имена пишутся смешанным образом, что помогает идентифицировать фамилию.

(b) Эти руководящие принципы применяются *mutatis mutandis*, если отчет составляется на языке, таком как японский язык, в котором нет различий между прописными и строчными «буквами» или если язык отчета о международном поиске предусматривает иной порядок указания фамилий и имен.

Случаи, когда отчет о поиске не будет подготовлен, либо будет подготовлен не в полном объеме

Правила 39 и 67

16.19 Ни один Международный поисковый орган не обязан проводить поиск по международной заявке, если и в той мере, в какой объект заявки относится к следующему:

(i) научные и математические теории,

(ii) сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами,

(iii) схемы, правила и методы хозяйственной деятельности, выполнение чисто умственных действий или проведения игр,

(iv) хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных, а также способы диагностики,

(v) простое изложение информации,

(vi) компьютерные программы в случае, если Международный поисковый орган не оснащен для проведения поиска по определению предшествующего уровня техники в отношении таких программ.

В Главе 9 подробно рассматриваются эти исключения из поиска и экспертизы, а также другие ситуации, например, такие как отсутствие ясности, когда не представляется возможным провести полноценный международный поиск в отношении некоторых или всех пунктов формулы изобретения. См. также параграф 15.12, касающийся исключения пунктов формулы в результате непредоставления перечня последовательностей, соответствующего надлежащему стандарту, на допустимом языке. Из отчета о дополнительном международном поиске могут также исключаться

пункты формулы изобретения, которые не являлись предметом основного международного поиска.

16.20 В параграфе 9.40 указывается порядок действий в случае, когда невозможно провести международный поиск в отношении любых пунктов формулы изобретения.

16.21 Если эксперт установит, что формула изобретения относится к нескольким изобретениям и эти изобретения настолько не связаны между собой, что они не образуют единый общий изобретательский замысел, то отчет о международном поиске составляется только в отношении первого изобретения и в отношении тех дополнительных изобретений, по которым уплачены дополнительные пошлины. См. Главу 10. Дополнительные пошлины могут быть уплачены одновременно с подачей возражения (см. параграфы 10.66 -10.70).

Заполнение отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210)

Самая ранняя дата приоритета

16.22 Самая ранняя дата приоритета указывается в Графе VI заявления (бланк PCT/RO/101).

Общее количество листов

16.23 На первом листе отчета о международном поиске указывается общее количество листов в отчете. В точное количество указываемых листов не входят те листы, которые не заполнены (пустые листы). Количество листов включает только листы бланка PCT/ISA/210. В него не входит количество листов бланка PCT/ISA/220 (Уведомление о направлении отчета о международном поиске и письменного сообщения Международного поискового органа или декларации), поскольку он используется только в качестве письма для заявителя/патентного поверенного.

Графа «Этот бланк также сопровождается копиями каждого документа предшествующего уровня техники и указанного в этом отчете»

16.24 Если Международный поисковый орган высылает такие документы, то в данной графе делается соответствующая пометка.

Основа отчета

16.25 Если поиск был проведен на основе перевода международной заявки (см. параграф 15.14), это отмечается в пункте 1 первого листа отчета о международном поиске. В этом пункте также указывается, принято ли во внимание исправление очевидной ошибки, и даются сведения, касающиеся использования перечней последовательностей (см. также параграфы 15.15 - 15.17)

Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и относящиеся к ним таблицы

16.26 Если в заявке раскрывается любая последовательность нуклеотидов и/или аминокислот, содержащая десять или более конкретно определенных нуклеотидов или четыре или более конкретно определенных аминокислот, отмечается графа 1.c на первом листе, и используется графа № I (появляющаяся в «продолжении первого листа (1)»). Соответствующим образом, если поиск проводился на основе представленного перечня последовательностей, в пункте 1 указывается, был ли он подан как часть международной заявки или позднее для целей международного поиска (в этом случае также указывается, сопровождался ли он заявлением о том, что перечень

последовательностей не выходит за рамки раскрытия в международной заявке в поданном виде). Если заявитель не представил перечень последовательностей, соответствующий надлежащему стандарту, на допустимом языке, и поиск проводился без перечня последовательностей, этот факт указывается в пункте 2. См. параграфы 4.15 и 15.12 для дальнейших деталей.

Ссылка на отчет об основном международном поиске

16.27 В случае отчета о дополнительном международном поиске, в пункте 1.d первого листа указывается, что отчет о международном поиске был получен в срок и принят во внимание. Если отчет о международном поиске во внимание не принят, при необходимости включаются любые пояснения, сделанные в отношении объема основного международного поиска в Приложении к бланку PCT/SISA/501, которое касается объема дополнительного международного поиска (см. параграф 15.93).

Ограничение в отношении объекта международного поиска

16.28 В отчете указывается, был ли ограничен поиск или нет по какой-либо из причин, указанных ниже. Если какие-либо из этих ограничений имели место, то указываются пункты формулы изобретения, в отношении которых поиск не проводился, и причины для этого. Есть четыре категории таких ограничений:

(i) пункты формулы изобретения, составленные в отношении объекта, не подлежащего поиску Международным поисковым органом (см. Главу 9); в случае дополнительного международного поиска (см. также параграф 15.87);

(ii) пункты формулы изобретения, в отношении которых проведение полноценного поиска невозможно (см. Главу 9);

(iii) пункты формулы изобретения, содержащие множественную зависимость, которые не соответствуют требованиям правила 6.4(a) (см. параграф 5.16);

(iv) отсутствие единства изобретения (см. Главу 10).

В письменном сообщении Международного поискового органа также указываются соответствующие факты, например, путем ссылки на полное разъяснение в отчете о международном поиске.

16.29 Если в отношении пунктов формулы изобретения по какой-либо из причин (i) - (iii) поиск не проводится, то отмечается квадрат 2 первого листа отчета о международном поиске. Кроме этого, заполняется Графа II отчета о международном поиске (на «продолжении первого листа (2)») с указанием подробностей.

16.30 Следует отметить, что по пунктам формулы изобретения, которые в отношении технических признаков изобретения основываются на отсылках на описание изобретения или чертежи («общее притязание» см. параграф 5.10), проводится поиск и составляется отчет в том случае, если эти пункты дают представление о вполне определенной конструкции. Однако в письменном сообщении Международного поискового органа и для целей международной предварительной экспертизы любое нарушение правила 6.2(a) (отсутствие отсылок на описание изобретения и чертежи, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо) могут быть отмечены в Графе VII сообщения или отчета.

16.31 Если национальное законодательство Ведомства, действующего в качестве Международного поискового органа, допускает применение пунктов формулы изобретения, содержащих множественную зависимость, которое не

соответствует требованиям правила 6.4(a), такие пункты формулы включаются в международный отчет и в пункте 3 Графы II никакое указание не делается.

16.32 Если установлено отсутствие единства изобретения (см. параграф 10), отмечается квадрат 3 первого листа отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210). Дополнительно заполняется Графа III отчета о международном поиске (на «продолжение первого листа (2)»), независимо от того, было ли направлено предложение уплатить дополнительные пошлины за поиск или нет. В отчете о поиске указываются отдельные изобретения, представленные в пунктах формулы изобретения, были ли затребованы и уплачены дополнительные пошлины за поиск, а также по каким пунктам формулы проводился поиск. Также отмечается, сопровождалось ли предложение уплатить дополнительные пошлины за возражение. В случае дополнительного международного поиска отсутствует возможность уплаты дополнительных пошлин и поиск проводится только по одному изобретению (см. параграфы 10.83 – 10.88 в отношении применяемой процедуры в этом случае).

Название изобретения, реферат и чертежи

Статьи 3(2), 4(1)(iv); Правила 8, 44.2

16.33 Международная заявка должна содержать название изобретения и реферат. Эксперт, который проводит основной международный поиск, отмечает одобрение, либо изменение названия изобретения, текста реферата и выбор чертежа, сопровождающего реферат, в пунктах 4 - 6 первого листа отчета о международном поиске. Графа IV («продолжение первого листа (3)») используется для внесения сведений о новом названии или измененном реферате.

16.34 Эта процедура не применяется в отношении дополнительного международного поиска. Следовательно, параграфы 16.35 – 16.51 не применяются в отношении отчета о дополнительном международном поиске. Что касается поиска международного типа, вопрос о том, нужно ли проверять название изобретения и реферат, определяется соглашением между Органом, который проводит поиск, и национальным Ведомством, от имени которого международный поиск проводится. В бланке PCT/ISA/201 нет места для таких вопросов; если это необходимо, соответствующая информация может быть представлена на отдельных листах.

– *Название*

Правила 4.3, 26.1, 37.2, 44.2

16.35 В соответствии с правилом 4.3 название изобретения должно быть кратким (предпочтительно от двух до семи слов на английском языке или в переводе на английский язык) и точным. Кроме того, название изобретения должно четко и ясно указывать на техническое назначение изобретения. При этом следует иметь в виду следующее:

(a) имена или наименования или подобные термины нетехнического характера, которые не служат для идентификации изобретения, не должны использоваться;

(b) сокращение «и т.д.», будучи расплывчатым и неопределенным, не должно использоваться и должно заменяться указанием на то, что оно подразумевает;

(c) отдельно взятые названия типа «Способ», «Устройство», «Химические соединения» или подобные неясные названия не указывают четко на техническое назначение изобретения.

Статья 14(1)(a)(iii), 14(1)(b); Правила 26, 37.1

16.36 Если международная заявка не содержит название изобретения, соответствующее Получающее ведомство должно установить наличие этого недостатка в ходе формальной проверки и предложить заявителю его исправить. Получающее ведомство должно уведомить Международный поисковый орган о том, что такое предложение было направлено. Получающее ведомство может заявить об изъятии заявки, если название не будет представлено в течение установленного срока. Однако Международный поисковый орган проводит международный поиск до тех пор, пока он не получит уведомления о том, что заявка считается изъятой.

Правило 37

16.37 Эксперт сам устанавливает название, если:

(i) заявитель в течение установленного срока не ответил на предложение Получающего ведомства представить название, но Международный поисковый орган не получил уведомление о том, что заявка считается изъятой;

(ii) название не было представлено и Получающее ведомство не предложило заявителю исправить этот недостаток; или

(iii) название является дефектным, потому что не соответствует требованиям правила 4.3.

16.38 От эксперта не требуется одобрение заявителя в отношении названия изобретения. Эксперт устанавливает название к моменту заполнения пункта 4 первого листа отчета о международном поиске.

- *Реферат*

Статья 14(1)(a)(iv), (1)(b); Правила 26, 38.1

16.39 Если международная заявка не содержит реферат, то Получающее ведомство должно установить наличие этого недостатка в ходе формальной проверки и предложить заявителю его исправить. Получающее ведомство должно уведомить Международный поисковый орган о том, что такое предложение было направлено. Получающее ведомство может заявить об изъятии заявки, если не получит реферат в течение установленного срока. Однако Международный поисковый орган проводит международный поиск до тех пор, пока он не получит уведомления о том, что заявка считается изъятой.

Правило 38.2

16.40 Если международная заявка не содержит реферат, и Международный поисковый орган не получил от Получающего ведомства уведомления о том, что заявителю было предложено представить реферат, то он сам составляет реферат. Если международная заявка содержит реферат или заявитель представил реферат в ответ на предложение Получающего ведомства, то Международный поисковый орган проверяет реферат на его соответствие требованиям правила 8. Если Международный поисковый орган приходит к выводу, что реферат не соответствует правилу 8, то этот Орган изменяет реферат, чтобы привести его в соответствие с этим правилом.

Статья 3(3); Правило 8.3

16.41 При проверке реферата, представленного заявителем, или составлении текста реферата, если он отсутствует, эксперт должен принимать во внимание, что реферат используется лишь в качестве технической информации и, в частности, не должен использоваться для толкования объема испрашиваемой охраны. Реферат составляется таким образом, чтобы он мог служить эффективным инструментом для того, чтобы помочь ученому, инженеру или

исследователю провести поиск в конкретной области техники и решить вопрос, есть ли необходимость обращаться к самой международной заявке. Общее руководство по подготовке рефератов представлено в Стандарте ВОИС ST.12/A.

Правила 8.1, 8.3

16.42 При рассмотрении соответствия реферата правилу 8 или подготовке реферата, эксперт должен иметь в виду следующее:

(a) Реферат должен содержать краткое изложение того, что раскрыто в описании изобретения, формуле изобретения и чертежах. В этом кратком изложении определяется область техники, к которой относится изобретение, и оно составляется таким образом, чтобы обеспечить четкое понимание технической проблемы, сути решения этой проблемы с помощью изобретения и основного применения или применений этого изобретения. Реферат составляется так, чтобы он мог служить эффективным инструментом поиска в данной области.

(b) Реферат должен быть настолько кратким, насколько это позволяет раскрытие изобретения (предпочтительно, от 50 до 150 слов на английском языке или в переводе на английский язык). Следует избегать длинных рефератов и ненужных слов. Реферат не должен содержать заявлений в отношении предполагаемых достоинств или ценности заявляемого изобретения или его гипотетического применения. Не должны использоваться фразы, которые могут подразумеваться, такие как «Это раскрытие касается», «Изобретение, определяемое эти раскрытием» и «Это изобретение касается».

(c) Реферат должен быть четким и легким в понимании. Каждый основной технический признак, приведенный в реферате и иллюстрированный чертежом, должен сопровождаться ссылочным обозначением, заключенным в скобки. Реферат может не способствовать пониманию, если ссылочные номера, использованные в реферате, не соответствуют номерам, указанным на соответствующих чертежах. Однако отсутствие ссылочных позиций на чертежах должно приниматься, поскольку эксперт не имеет возможности инициировать их включение.

16.43 Следует отметить, что высокое качество написания реферата является прежде всего обязанностью заявителя. Тем не менее, при рассмотрении реферата, представленного заявителем, эксперт должен изменить его, чтобы привести в соответствие с правилом 8, по меньшей мере в следующих случаях:

(a) реферат, представленный заявителем, чрезмерно длинный, что не оправдано характером изобретения;

(b) реферат явно содержит заявления в отношении предполагаемых достоинств или ценности заявленного изобретения или его гипотетического применения; или

(c) реферат явно составлен таким образом, что непонятна сущность решения технической задачи, описанной в заявке, посредством заявленного изобретения.

16.44 Проверка реферата должна быть проведена так, чтобы не повлиять на дату действительного завершения поиска. Такая проверка должна быть завершена одновременно с другими этапами процедуры.

16.45 Заявитель может представить комментарии к реферату, подготовленному экспертом, только после того, как реферат включен в отчет о международном поиске (см. бланк PCT/ISA/210, первый лист, пункт 5). Это единственное предложение заявителю представить свои комментарии. Такой порядок осуществляется, когда реферат не был представлен или когда первоначально

поданный реферат не соответствует требованиям правила 8. В этом случае эксперт составляет соответствующий реферат.

Правило 38.3

16.46 Заявитель может, до истечения одного месяца с даты отправки отчета о международном поиске, представить в Международный поисковый орган предлагаемые изменения реферата, или если реферат был подготовлен этим Органом, - предлагаемые изменения этого реферата и/или комментарии к нему. Эксперт рассматривает предлагаемые изменения реферата и/или комментарии к нему и принимает решение, следует ли вносить изменения в реферат.

Правило 38.3; Раздел 515

16.47 Если Международный поисковый орган вносит изменение в реферат, представленный в отчете о международном поиске, то он уведомляет об этом изменении Международное бюро и заявителя, используя бланк PCT/ISA/205. Эксперт может не отвечать на комментарии, представленные заявителем.

– Чертежи, предназначенные для публикации

Правила 3.3(a)(iii), 8.2

16.48 Если международная заявка содержит чертежи, заявитель предлагает фигуру чертежей, которая должна сопровождать реферат при его публикации, путем ее указания в Графе IX заявления (бланк PCT/RO/101). Если заявитель не предложил такую фигуру, или, если фигура, предложенная заявителем, не лучшим образом характеризует изобретение, то эксперт выбирает фигуру чертежей, которая лучше характеризует изобретение, для публикации с рефератом.

16.49 Как правило, выбирается только одна фигура. Включение более одной фигуры рассматривается лишь в исключительных случаях, когда необходимую информацию невозможно донести иначе. Кроме того, следует избегать фигур, на которых имеется большое количество текста, поскольку это может вызвать затруднение при чтении и понимании, когда фигура чертежа публикуется с рефератом. Если установлено, что ни одна из фигур чертежей не способствует пониманию изобретения (даже если заявитель предложил фигуру), то никакая из фигур чертежей не выбирается.

16.50 Фигура, которая должна сопровождать реферат, когда он публикуется, указывается в пункте 6 первого листа отчета о международном поиске. Если Международный поисковый орган решает, что реферат при его публикации не будет сопровождаться какой-либо фигурой чертежей, то это соответствующим образом указывается. Если заявка не содержит чертежей, ни один из квадратов не отмечается.

16.51 Не рекомендуется выбирать более одной фигуры чертежей; однако, если это необходимо сделать, то формулировка бланка должна быть изменена для того, чтобы отразить изменение единственного числа на множественное число. Например, «фигура» заменяется на «фигуры», «является» заменяется на «являются» и «номер» заменяется на «номера». (Эти рекомендации применяются *mutatis mutandis*, если отчет о международном поиске составляется на языке, например, таком как японский, который не имеет различий между единственным и множественным числом).

Классификация объекта изобретения

Правило 43.3(a)

16.52 Международный поисковый орган, который проводит основной международный поиск, присваивает изобретению обязательные индексы Международной патентной классификации (МПК) в соответствии с правилами, представленными в Руководстве к МПК и непосредственно в МПК (используя действующую редакцию МПК), и вносит эту информацию в Графу А второго

листа отчета о международном поиске. Необязательные индексы МПК, как это определено в Руководстве (такие как необязательные коды индексов МПК), могут не применяться. Руководство к МПК представлено на веб-сайте ВОИС: www.wipo.int (см. Главу 7). Никакая дополнительная классификация или повторная классификация не осуществляется при проведении дополнительного международного поиска.

Области поиска

Правило 43.6(a)

16.53 В отчете о международном поиске перечисляются классификационные индексы областей поиска в Графе B второго листа отчета о международном поиске. Если классификация осуществляется не на основе МПК, то указывается используемая классификация.

Проверенный минимум документации

16.54 Международный поисковый орган проводит поиск по документам, включенным в минимум документации, как он определен в правиле 34, и пользуется другими релевантными базами данных или поисковыми ресурсами, например, такими, которые перечислены в Руководстве по поиску в ЦБИС (IPDL). Если поиск проводился по классификационным терминам МПК, с ограничением или без ограничения поиска путем использования ключевых слов, то эксперт вносит соответствующие индексы МПК в отчет о международном поиске.

Проверенная документация, иная, чем минимум документации

Правило 43.6(b)

16.55 Если поиск проводится по документам, которые не включены в минимум документации, то другие документы указываются в Графе B второго листа отчета о международном поиске, если это практически осуществимо. Этот раздел используется для неэлектронных баз данных, в которых проводился поиск, например, баз данных на бумажных носителях или микрофильмах. Он используется, например, для:

(a) Capri - вводится “CAPRI” и соответствующий код МПК для классификации, по которому проводился поиск, например: «CAPRI: МПК F16B 1/02».

(b) поиска по описаниям патентов, которые не включены в минимум документации, проведенного в соответствии с национальной классификацией страны, выдавшей патент – вводится классификация, по которой проведен поиск, например: «AU Class 53.6»

(c) поиска по описаниям патентов, которые не включены в минимум документации, проведенного в соответствии с МПК, - вводятся коды МПК для мест классификации, по которым проводился поиск, например: «AU: МПК B65G 51/-»

Правило 45bis.7(e)(ii)

16.56 В случае отчета о дополнительном международном поиске, в зависимости от объема предлагаемых услуг, определенного в соглашении между Международным бюро и соответствующим Международным поисковым органом, эксперт исходит из допущения, что минимум документации PCT был включен в основной международный поиск, и при дополнительном международном поиске основное внимание уделяет другим документам, например, документам, раскрытым на языках, в которых Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, специализируется. Для более подробных комментариев в отношении объема дополнительного международного поиска используется дополнительный лист, который может также включать любые пояснения в отношении объема основного международного поиска в случае, если он не

получен Органом до того, как он начал дополнительный международный поиск (см. параграф 15.93).

16.57 Если эксперт решает процитировать документ, указанный в замечаниях третьих лиц, который не был выявлен при проведении поиска, он может сделать это путем указания «Замечание третьего лица, представленное [Дата]» в разделе «Проверенная документация, иная, чем минимум документации» бланка PCT/ISA/210.

Принятые во внимание электронные базы данных

Правило 43.6(c)

16.58 Если международный поиск основан на электронной базе данных, то в отчете о международном поиске сообщается название такой базы данных. Кроме того, в зависимости от процедуры, применяемой Международным поисковым органом, эксперты могут указать в отчете точные поисковые термины, использовавшиеся при поиске в базе данных. Если включение точного поискового термина или терминов практически неосуществимо, то может быть включено краткое описание такого термина или терминов (см. параграф 16.59).

16.59 Если использовались ключевые слова (поисковые термины), то может быть полезно включить эти ключевые слова в отчет о поиске. При большом количестве использованных слов можно использовать репрезентативную выборку ключевых слов (например, «Ключевые слова: A, B, C и подобные термины»). Однако, в зависимости от процедуры, применяемой Международным поисковым органом, эксперт может решить отразить историю поиска достаточно подробно, что может позволить экспертам, рассматривающим заявки на национальной фазе, полностью положиться на международный поиск (см. параграф 15.62).

16.60 Результаты поиска по структурным аналогам трудно отразить в отчете о поиске. Если поиск по структурным аналогам был проведен, это может быть отражено указанием, что «поиск по структурным аналогам проведен на основе хинолинового ядра формулы (I)».

16.61 Результаты поисков по последовательностям отражаются так же, как и результаты поисков по структурным аналогам («поиск по SEQ ID 1-5”).

Примеры:

DWPI и ключевые слова: A, B, C и схожие термины (Примечание: DWPI включает WPAT, WPI, WPIL)

JAPIO и ключевые слова: A, B, C и схожие термины

MEDLINE и ключевые слова: A, B, C и схожие термины

DWPI IPC A01B 1/- и ключевые слова: A, B, C

CA & WPIDS: IPC C07D 409/- и ключевые слова: A, B, C

CA: Поиск по структурным аналогам основан на

формуле (I)

ESP@CE ключевые слова: A, B, C.

Genbank: Поиск по последовательностям в отношении последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID №: 1.

Примечания:

(a) Простое указание «поиск по ключевым словам» без конкретного указания ключевых слов не допускается.

(b) Не нужно указывать, каким образом база данных была доступна, например, не нужно указывать, что ESP@CE была доступна через Интернет, или что MEDLINE была доступна через STN.

(c) Если поиск проведен с использованием особо релевантной части более длинной упоминаемой последовательности нуклеиновой кислоты или аминокислотной последовательности, а не полноразмерной последовательности, указанной как поданная в отношении конкретной SEQ ID № в перечне последовательностей, эксперт указывает область или области полноразмерной эталонной последовательности, которые были охвачены поиском по последовательностям. Например, «поиск по SEQ ID только в отношении нуклеотидов 1150-1250».”

Предшествующий поиск

16.62 Если отчет о международном поиске полностью или частично основан на предшествующем поиске по заявке, касающейся аналогичного объекта, то номер предшествующей заявки и соответствующая история предшествующего поиска идентифицируются, если это необходимо, как принятые во внимание при рассмотрении международной заявки, кроме тех случаев, когда полные сведения о предшествующем поиске не могут быть установлены или когда считается непрактичным указывать все подробности предшествующего поиска. В последнем случае в отчет о международном поиске включается краткое изложение предшествующего поиска. Если предшествующая заявка опубликована, то эта информация вносится в отчет о международном поиске; если предшествующая заявка еще не опубликована и если заявитель тот же, что и в предшествующей заявке, то информация может быть неофициально направлена заявителю при рассылке отчета о международном поиске (см. параграф 16.59).

Документы, считающиеся релевантными

Правило 43.5

16.63 Заполнение Графы С второго листа отчета о международном поиске требует три вида сведений. К ним относятся: категория цитируемых документов, ссылка на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей и указанием соответствующих номеров пунктов формулы изобретения, к которым эти документы относятся. Эти три компонента рассматриваются отдельно ниже в параграфах 16.65 - 16.75, 16.78, 16.77 и 16.80, соответственно.

16.64 Примечания общего характера, которые следует иметь в виду:

Правило 33.1

(a) Документы, выбираемые для цитирования, должны относиться к предшествующему уровню техники, являющемуся наиболее близким к заявленному изобретению. Дублирование путем цитирования нескольких документов, имеющих те же признаки, что и заявленное изобретение, должно быть сведено к минимуму (см. параграфы 15.67 и 15.69);

(b) При цитировании какого-либо документа эксперт четко указывает, какие части и конкретные страницы этого документа являются наиболее релевантными (см. параграф 15.69). Если цитируемый документ является патентным документом на языке,

ином, чем английский язык, и имеется документ на английском языке, являющийся членом того же семейства патентов-аналогов, эксперт, предпочтительно, указывает также соответствующую часть или фрагмент документа на английском языке, являющегося документом семейства патентов-аналогов. При этом эксперт не должен цитировать члена семейства патентов-аналогов на английском языке в виде отдельного документа, а должен кратко упомянуть его и указать его соответствующую часть или фрагмент после указания конкретной части или фрагмента цитируемого документа. Альтернативно, указание соответствующей части или фрагмента члена семейства патентов-аналогов на английском языке, может быть приведено в приложении для патентов-аналогов отчета о международном поиске (см. параграф 16.82A).

(c) В случае отчета о дополнительном международном поиске, эксперт не включает в этот отчет ссылки ни на какой документ, упомянутый в отчете о международном поиске, если только такой документ не требуется процитировать в сочетании с другими документами, которые не были упомянуты в отчете о международном поиске. Учитывая, что дополнительный международный поиск скорее предназначен для того, чтобы дополнить основной международный поиск, чем подвергать его пересмотру, эксперту следует избегать включения таких ссылок и пересмотра их релевантности. Обычно включение такой ссылки вызвано необходимостью процитировать документ, как имеющий категорию «Y» (см. параграф 16.88), чтобы указать на отсутствие изобретательского уровня с учетом раскрытия во вновь найденном документе в дополнение к документу, который указан в отчете об основном международном поиске. Тем не менее, цитирование какого-либо документа может быть уместным в случае, когда в отчете об основном международном поиске не указана степень релевантности этого документа, например, вследствие того, что первый эксперт полагался на реферат или машинный перевод, потому что он не понимал язык исходного документа.

Категории ссылок

Разделы 505, 507

16.65 Цитируемым документам присваивается категория посредством буквенного обозначения (более подробно см. разделы 505 и 507 Административной инструкции и ниже). Категории ссылок также разъясняются в разделе «Документы, считающиеся релевантными» отчета о поиске. Для каждого цитируемого документа должна быть обязательно указана категория. Если необходимо, допускаются комбинации различных категорий.

– *Особо релевантные документы*

Раздел 505

16.66 В случае, когда какой-либо документ, цитируемый в отчете о международном поиске, является особо релевантным, он обозначается буквами «X» или «Y».

16.67 Категория «X» применяется, когда документ, рассматриваемый в отдельности, не позволяет считать заявленное изобретение новым, или когда документ таков, при его рассмотрении в свете общеизвестных знаний, он не позволяет считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень.

16.68 Категория «Y» применяется, когда документ, рассматриваемый в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, не позволяет считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень, поскольку такая комбинация является очевидной для специалиста в данной области техники.

- *Документы, определяющие уровень техники без ущерба для новизны или изобретательского уровня*

Раздел 507(c)

16.69 В случае, когда какой-либо документ, цитируемый в отчете о международном поиске, определяет общий уровень техники без ущерба для новизны или изобретательского уровня заявленного изобретения, то такой документ обозначается буквой «A».

- *Документы, которые касаются неписьменного раскрытия*

Раздел 507(a)

16.70 В случае, когда какой-либо документ, цитируемый в отчете о международном поиске, касается неписьменного раскрытия, то этот документ обозначается буквой «O». Например, таким раскрытием являются материалы конференции. Документ категории «O» всегда сопровождается обозначением, указывающим релевантность документа в соответствии с параграфами 16.67 - 16.69, например O,X, O,Y или O,A.

- *Промежуточные документы*

Раздел 507(d)

16.71 Документы, имеющие дату публикации между датой подачи заявки, по которой проводится экспертиза, и датой заявленного приоритета, либо датой самого раннего приоритета, если заявка содержит притязания на несколько приоритетов (см. статью 2(xi)(b)), обозначаются буквой «P». Буквой «P» также обозначается документ, опубликованный на ту же дату, что и документ, имеющий самую раннюю дату приоритета рассматриваемой патентной заявки. Документ категории «P» всегда сопровождается обозначением, указывающим релевантность документа, например: P,X, P,Y или P,A.

– *Документы, касающиеся теории или принципов, лежащих в основе изобретения*

Раздел 507(e)

16.72 В случае, когда какой-либо документ, цитируемый в отчете о поиске, имеет дату публикации более позднюю, чем дата подачи или дата приоритета международной заявки, и он не порочит упомянутую заявку, но является полезным для лучшего понимания принципов или теории, на которых основано изобретение, или приводится для того, чтобы показать, что аргументы или факты, лежащие в основе изобретения, являются неверными, такой документ обозначается буквой «T».

- *Потенциально конфликтные патентные документы*

Раздел 507(b)

16.73 Любой патентный документ, имеющий дату подачи или дату приоритета более раннюю, чем дата международной подачи заявки, по которой проводится поиск, но опубликованный на дату или после даты международной подачи, и содержание которого составляет предшествующий уровень техники, релевантный в отношении новизны (статья 33(2)), обозначается буквой «E» (см. раздел 507(b) и правило 33.1(c)). Исключение составляет патентные документы, основанные на приоритете, находящемся на рассмотрении. В интересах Договаривающихся государств, национальное законодательство которых допускает комбинацию документов, обозначенных буквой «E», для цитирования в целях изобретательского уровня, категория «E» может сопровождаться одной из категорий «X», «Y» или «A».

- *Документы, цитируемые в заявке*

16.74 В случае, когда в отчете цитируются документы, уже упомянутые в описании патентной заявки, в отношении которой проводится поиск, то такие документы обозначаются буквой «D». Документ категории «D» всегда сопровождается обозначением, указывающим на релевантность документа, например, D,X, D,Y или D,A.

- *Документы, цитируемые по другим причинам*

Раздел 507(f)

16.75 В случае, когда в отчете какой-либо документ цитируется по причинам, отличным от упомянутых в предыдущих параграфах (в частности, таких как очевидность), например:

(a) документ, который может поставить под сомнение притязание на приоритет (статья 4(C)(4) Парижской конвенции), или

(b) документ, приводимый для установления даты публикации другого цитированного документа

то такой документ обозначается буквой «L». Необходимо кратко указать причины для цитирования этого документа. Документы этого вида не указываются как релевантные в отношении каких-либо конкретных пунктов формулы изобретения. Однако, если очевидность, которую они обеспечивают, касается только конкретных пунктов формулы изобретения (например, документ «L», процитированный в отчете о поиске, может сделать недействительным приоритет в отношении одних пунктов формулы и оставить в силе приоритет в отношении других пунктов формулы), то цитирование документа должно относиться к этим пунктам формулы.

- *Ненаносящие ущерба раскрытия*

16.76 В определенных случаях изобретение может быть раскрыто до релевантной даты в целях Договора так, что такое раскрытие не считается входящим в уровень техники в соответствии с национальным законодательством одного или нескольких Указанных ведомств. Заявитель может включить в бланк заявления декларацию о наличии такого исключенного уровня техники в соответствии с правилом 4.17(v). Однако не обязательно, что такие исключения применимы во всех указанных Договаривающихся государствах, и в соответствии с правилом 51*bis*.1(a)(v) от заявителя может потребоваться представление исправленных документов, чтобы на национальной/региональной фазе в соответствующем Указанном ведомстве иметь право на такое исключение. Следовательно, такие документы должны цитироваться в отчете о международном поиске с указанием соответствующей категории, указанной выше, и они могут рассматриваться в письменном сообщении Международного поискового органа и в ходе международной предварительной экспертизы.

Взаимосвязь между документами и пунктами формулы изобретения

Раздел 508

16.77 Каждое цитирование должно включать ссылку на пункты формулы изобретения, к которым оно относится. Если это необходимо, различные релевантные части цитируемого документа следует отнести к каждому пункту формулы подобным образом (за исключением документов «L», см. параграф 16.80 и документов «A», см. параграф 16.73). Также один и тот же документ

может быть представлен в разных категориях релевантности по отношению к разным пунктам формулы. Например:

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 Марта 1990 (1990-03-08)	1
Y	* Фиг. 1 *	2-5
A	* Фиг. 2 *	6-10

Как видно из вышеприведенного примера, Фиг. 1 и 2 цитированного документа раскрывают объект, который порочит новизну или изобретательский уровень по пункту 1 формулы изобретения, изобретательский уровень по пунктам 2 - 5 в сочетании с другим документом, цитированным в отчете, и представляет общий уровень техники объекта по пунктам 6 - 10.

Цитирование документов

Раздел 503; Стандарт ВОИС ST.14

16.78 Идентификация любого документа должна быть такой, как это предусмотрено стандартом ВОИС ST.14. В случае патентных документов она должна включать указание:

(i) Ведомства по промышленной собственности, издавшего документ, - двухбуквенным кодом (стандарт ВОИС ST.3);

(ii) номера документа, присвоенного Ведомством промышленной собственности, издавшим его (в патентных документах Японии порядковому номеру патентного документа предшествует год правления императора);

(iii) вида документа соответствующим символом, как указано в этом документе, согласно стандарту ВОИС ST.16 или, если его нет на документе, то согласно стандарту, если это представляется возможным;

(iv) имени патентообладателя или заявителя (прописными буквами и, где возможно, в сокращенной форме);

(v) даты публикации цитированного патентного документа (с использованием четырех цифр для обозначения года согласно Грегорианскому календарю) или, в случае исправленного патентного документа, даты издания исправленного патентного документа с использованием кода ИНИД (INID) (48) стандарта ВОИС ST.9, а также даты дополнительного исправления при ее наличии на документе с использованием кода ИНИД (INID) (15);

(vi) расположение наиболее релевантного материала в документе, предпочтительно, с помощью номеров параграфов, страниц или строк; в случае публикации нескольких исполнений одного и того же документа (например, в формате PDF и HTML) может быть необходимо указать версию документа, на которую делается ссылка (например, стандарт ВОИС ST.14 предоставляет также рекомендации относительно лучшего способа идентификации фрагментов, если номера параграфов, страниц и строк хорошо не определены).

16.78A Идентификация статьи, опубликованной в периодическом или ином серийном издании, должно быть такой, как это предусмотрено стандартом ВОИС ST.14, и включать следующее:

(i) имя автора (прописными буквами). В случае, когда авторов несколько, предпочтительно, указание всех имен, либо, как вариант, указание после имени первого автора сокращения «и др.»);

(ii) название статьи (по возможности, в сокращенном или усеченном виде) в периодическом или ином серийном издании;

(iii) название периодического или иного серийного издания (могут быть использованы аббревиатуры, соответствующие общепризнанной мировой практике);

(iv) место публикации в периодическом или ином серийном издании путем указания даты издания с помощью четырех цифр для обозначения года, указания номера выпуска, указания страниц статьи (если указаны год, месяц и день, то применяются положения стандарта ВОИС ST.2);

(v) если возможно, стандартный идентификатор и номер, присвоенные данной публикации, например, ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. Следует отметить, что эти номера могут различаться для одного и того же наименования для печатной и электронной версий издания;

(vi) когда это возможно, соответствующие фрагменты статьи и/или соответствующие фигуры чертежей.

16.78B Что касается непатентных ссылок на языке, ином, чем английский язык, следует включать ссылку на оригинальном (не английском) языке, если это технически возможно, с расположением следом в квадратных скобках официального перевода на английский язык, если такой перевод имеется и является доступным. В этом случае «официальный перевод» означает существующий перевод на английский язык наименования или названия, представленного на оригинальном языке, взятый из того же источника информации, что и ссылка, и являющийся полезным для идентификации и поиска релевантного документа. В случае, когда официальный перевод не является доступным в отношении некоторых элементов оригинальной ссылки, дополнительно может быть указан неофициальный перевод на английский язык для этих элементов после всех элементов официального перевода. Любому неофициальному переводу должны предшествовать слова «неофициальный перевод».

16.78C Примеры идентификации документов, цитированных в отчете о международном поиске, в ситуациях, описанных в предыдущих параграфах, и в других ситуациях представлены стандарте ВОИС ST.14.

Правило 45bis.7(e)(i)

16.79 Отчет о дополнительном международном поиске может также содержать пояснение в отношении ссылок на документы, которые считаются релевантными. Это пояснение ставит целью помочь читателю установить причину, по которой документ был процитирован, и обращает особое внимание на тот факт, что многие ссылки в отчетах о дополнительных международных поисках могут быть на языках, которые не совсем понятны заявителю или Указанным и Выбранным ведомствам. Если такое пояснение состоит из нескольких слов, которые не затрудняют чтение перечня ссылок, то оно может быть включено вместе с основной ссылкой. В случае, когда требуется более длинное пояснение, то для этих целей может быть добавлен дополнительный лист.

16.80 В отношении ссылок категории «А» соответствующие пункты формулы изобретения не указываются, кроме случаев, когда на это имеются веские причины; например, если налицо явное отсутствие единства изобретения *a priori* и ссылка является релевантной в отношении только одного конкретного пункта или группы пунктов формулы, либо если формула изобретения удовлетворяет критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости в соответствии со статьей 33(2) - (4), и ссылки категории «А» представляют наиболее релевантный предшествующий уровень техники.

16.81 Квадрат на втором листе бланка PCT/ISA/210, названный «Дополнительные документы, перечисляемые в продолжении графы С», отмечается в том случае, когда процитированных документов больше, чем может быть внесено в объем графы С и для этого используется лист для продолжения.

16.82 Отчет о поиске публикуется с описанием изобретения и распространяется по всему миру. Чтобы обеспечить возможность для любого читателя в любой стране анализировать ссылки в/на наиболее удобном документе/языке, известные патенты-аналоги каждой ссылки обычно приводятся в приложении для патентов-аналогов отчета о международном поиске. Квадрат на втором листе бланка PCT/ISA/210, названный «Смотри приложение для патентов-аналогов», отмечается в том случае, когда перечень патентов-аналогов включается в отчет. Если используется система INPADOC для проверки патентов-аналогов, следует обратить внимание на то, что:

(a) INPADOC не содержит данных по патентам-аналогам в отношении документов, опубликованных до 1968 года;

(b) если в INPADOC отсутствуют данные о патентах-аналогах в отношении какого-либо цитированного документа, в отчете указывается, что патенты-аналоги в отношении конкретного цитированного документа отсутствуют путем написания слова «ОТСУТСТВУЮТ» в том месте, где патенты-аналоги должны быть указаны. Для заявителя это означает, что поиск по патентам-аналогам проведен с нулевым результатом; и

(c) если в INPADOC отсутствуют данные о патентах-аналогах в отношении ссылок, квадрат «См. приложение для патентов-аналогов» все равно отмечается и в отношении всех ссылок применяется процедура, указанная в пункте (b), выше.

16.82A Приложение для патентов-аналогов может быть также использовано для указания соответствующей части или фрагмента члена семейства патентов-аналогов на английском языке, если цитированный патентный документ составлен на языке, ином, чем английский язык (см. параграф 15.69).

Завершение отчета

Статья 19; Правила 43.1, 43.2, 46.1

16.83 Идентификация Международного поискового органа, который подготовил отчет о международном поиске, и дата, на которую отчет составлен, указываются в нижней части второго листа отчета о международном поиске. Эта дата должна соответствовать дате составления экспертом отчета о поиске. Кроме даты действительного завершения международного поиска, т.е. даты, на которую составлен отчет о международном поиске, в отчете о международном поиске также указывается дата, на которую он направлен заявителю. Это важно для исчисления срока внесения изменений в формулу изобретения в соответствии со статьей 19.

Правило 43.8; Раздел 514

16.84 Если эксперт является уполномоченным должностным лицом, ответственным за подготовку отчета о международном поиске, его имя называется в отчете. Если эксперт не является уполномоченным должностным лицом, ответственным за подготовку отчета о международном поиске, то таким уполномоченным должностным лицом является эксперт, ответственный за руководство над проведением поиска, и в отчете называется его имя. В случае, когда эксперт является уполномоченным должностным лицом, то датой завершения отчета о поиске, вносимой в отчет, является дата фактического выполнения экспертом работы по поиску. Если эксперт не является уполномоченным должностным лицом, то «дата завершения» вносится в отчет после того, как лицо, ответственное за руководство над проведением поиска, проверило отчет и при необходимости внесло исправления.

16.85 Отчет пересылается в течение трех месяцев с даты получения копии для поиска или девяти месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Копии документов, цитированных в отчете о международном поиске

Правило 44.3

16.86 Международный поисковый орган прилагает копии всех ссылочных документов, цитированных в отчете о международном поиске, предпочтительно, к экземпляру отчета о международном поиске, который направляется заявителю. Подготовка таких копий осуществляется по специальной просьбе и при условии уплаты отдельной пошлины за изготовление копий. Для предложения об уплате пошлин может быть использован бланк PCT/ISA/221.

Статья 20(3); Правило 44.3

16.87 Международный поисковый орган или другой Орган, ответственный перед ним, направляет, по запросу, этому Органу или заявителю копии всех документов, на которые делаются ссылки в отчете о международном поиске. Такая просьба может быть подана в любое время в течение семи лет с даты международной подачи при соблюдении условий в соответствии с правилом 44.3. Копии документов, на которые делаются ссылки, пересылаются путем использования бланка PCT/ISA/211.

ЧАСТЬ V
ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 17
Содержание письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы

Введение

17.01 В данной Главе рассматривается содержание любого письменного сообщения, независимо от того, подготовлено оно Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы. Она также касается формы содержания заключения международной предварительной экспертизы, которое очень похоже на форму содержания письменного сообщения.

Статьи 33(1), 34(2)(c); Правило 66

17.02 Цель письменного сообщения, составляемого Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы состоит в том, чтобы представить заявителю предварительное суждение о недостатках, которые по мнению эксперта имеются в заявке, с тем, чтобы заявитель мог определить для себя наиболее приемлемый вариант дальнейших действий, включая возможность подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы или представления аргументов и изменений, до составления заключения международной предварительной экспертизы. Основная роль сообщения заключается в том, чтобы установить, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень (являющимся неочевидным) и промышленно применимым. Сообщение также содержит мнение о некоторых других существенных недостатках в той мере, в какой это проверяется Органом, главным образом, если эти недостатки влияют на возможность точного определения новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости, а также о некоторых недостатках в форме международной заявки (см. правило 43*bis*.1(a) и правило 66.2(a)).

17.03 Заключение международной предварительной экспертизы имеет ту же форму, что и письменное сообщение, и, при условии подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы, оно составляется с учетом любых изменений и аргументов, представленных в ответ на письменные сообщения (Международного поискового органа, либо Органа международной предварительной экспертизы).

Разные виды сообщений и заключение

Письменное сообщение Международного поискового органа

Правила 43bis, 66.1bis

17.04 Международный поисковый орган одновременно с подготовкой отчета о международном поиске или декларации в соответствии со статьей 17(2)(a) о том, что такой поиск проводиться не будет, составляет письменное сообщение. Обычно это сообщение рассматривается в качестве первого письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы в соответствии со статьей 34(2) в случае, если подается требование на проведение международной предварительной экспертизы, и, как таковое, оно содержит предложение заявителю до истечения срока (см. правила 43*bis*.1(c) и 54*bis*.1(a))

представить ответ, желает ли заявитель подать требование на проведение международной предварительной экспертизы. Однако Органы международной предварительной экспертизы могут уведомить Международное бюро о том, что это не относится к письменным сообщениям, подготовленным определенными Международными поисковыми органами, кроме самих себя. Международное бюро публикует такие уведомления в Бюллетене.

17.05 Большинство правил, на которые есть ссылка в данной главе, применяются к Органу международной предварительной экспертизы, осуществляющему международную предварительную экспертизу в соответствии с Главой II Договора. Однако, хотя это четко не указано в ссылках, они также применимы к Международному поисковому органу в силу правила 43*bis*.1(b).

Письменное(ые) сообщение(я) Органа международной предварительной экспертизы

Правило 66.4, 66.6

17.06 Орган международной предварительной экспертизы составляет письменное сообщение в случае, если подано требование на проведение международной предварительной экспертизы. Письменное сообщение Международного поискового органа обычно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы. Хотя это не требуется, Орган международной предварительной экспертизы может подготовить дополнительные письменные сообщения, в которых принимаются во внимание аргументы или изменения, представленные заявителем в ответ на письменное сообщение Международного поискового органа. Такие письменные сообщения обычно дают заявителю дополнительную возможность для представления изменений или аргументов до составления заключения международной предварительной экспертизы. Орган международной предварительной экспертизы может также неофициально связаться по телефону, письменно или путем проведения совещания с заявителем.

17.07 В отношении международных заявок, для которых письменное сообщение Международного поискового органа не считается первым письменным сообщением в соответствии со статьей 34(2), Орган международной предварительной экспертизы (если только применяются все условия (i) – (vi), приведенные в параграфе 19.22):

(a) составляет первое письменное сообщение, как определено в параграфе 17.02, в котором должно приниматься во внимание содержание письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом; и

(b) уведомляет заявителя об этом в письменной форме и устанавливает срок для ответа, как это определено правилом 66.2(d).

Заключение международной предварительной экспертизы

17.08 В случае, когда подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, заключение международной предварительной экспертизы (называемое «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)») составляется в конце проведения экспертизы с учетом изменений или замечаний, представленных заявителем в ходе экспертизы.

Содержание сообщений или заключения

Обзор содержания

Правила 43bis, 66.1bis, 66.2(a), 70.2(c) и (d)

17.09 Любое письменное сообщение обычно охватывает все вопросы, указанные в правиле 66.2. Такими вопросами могут быть:

(i) любая из ситуаций, упомянутых в статье 34(4) (заявка относится к объекту, по которому Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить экспертизу, или не может быть составлено никакого определенного заключения в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости из-за отсутствия ясности или слабого подкрепления формулы описанием изобретения),

(ii) явное несоответствие критериям новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости,

(iii) недостатки в форме или содержании международной заявки в той мере, в какой они проверяются этим Органом (например, несоответствие одному или нескольким требованиям, определенным в правилах 5 - 11),

(iv) изменения, которые, как представляется, выходят за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке, или не соответствующие правилу 46.5(b)(iii) или правилу 66.8(a) (см. параграф 17.23) (применимо только в отношении процедур, выполняемых Органом международной предварительной экспертизы),

(v) явное отсутствие ясности формулы изобретения, описания изобретения или чертежей, или недостаточность подкрепления формулы изобретения описанием, что потребовало бы сделать некоторые замечания в этом отношении в заключении международной предварительной экспертизы в случае, если такое заключение будет составляться на основе международной заявки без её дальнейшего изменения, в той мере, в какой это проверяется данным Органом,

(vi) какой-либо пункт формулы относится к изобретению, в отношении которого не был подготовлен отчет о международном поиске, и

(vii) перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не представлены в форме, обеспечивающей полноценную международную предварительную экспертизу.

Форма сообщения или заключения

17.10 Письменные сообщения составляются на бланках стандартной формы PCT/ISA/237 (для сообщения Международного поискового органа) или PCT/IPEA/408 (для сообщения Органа международной предварительной экспертизы). Заключения международной предварительной экспертизы (называемые «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)») составляются с использованием бланка PCT/IPEA/409. Кроме титульного листа, содержащего основные библиографические данные и информацию о действиях, совершение которых может быть предложено заявителю, они имеют практически одинаковую форму и содержат те из нижеследующих частей, которые уместны в отношении конкретной международной заявки:

(i) основа письменного сообщения;

(ii) приоритет;

(iii) указание о том, что сообщение не составляется в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости;

(iv) отсутствие единства изобретения;

(v) обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(a)(ii) или статьей 35(2) в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости и обосновывающие его ссылки;

(vi) некоторые процитированные документы;

(vii) некоторые недостатки в международной заявке;

(viii) некоторые замечания по международной заявке.

Листы, которые не заполнены (чистые листы) опускаются из сообщения или заключения и не включаются в общее количество листов, перечисленных в пункте 2 титульного листа.

Данные

Раздел 109

17.11 В первую очередь в письменное сообщение и заключение международной предварительной экспертизы включаются следующие данные в соответствии правилами 43*bis*.1(b), 70.3, 70.4, 70.5 (в той мере, в которой они представлены на титульном листе бланка):

(i) номер международной заявки;

(ii) имя заявителя;

(iii) название Международного органа;

(iv) дата международной подачи;

(v) классификация объекта по меньшей мере в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК);

(vi) дата заявленного приоритета;

(vii) номер дела заявителя или агента (состоящий из букв и/или цифр, но не превышающий 25 знаков).

Раздел 504

17.12 Классификация объекта изобретения, упомянутая в пункте (v) выше, повторяет классификацию объекта, указанную Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43.3, если эксперт согласен с такой классификацией; если эксперт не согласен с такой классификацией, то он указывает классификацию, которую эксперт считает правильной (см. Главу 7).

Графа I: Основа письменного сообщения или отчета

Правила 66.2(a)(iv), 70.2(a), (c)

17.13 Поскольку письменное сообщение Международного поискового органа составляется одновременно с отчетом о международном поиске, оно всегда основывается на первоначально поданной заявке, или на ее переводе, с учетом возможности более позднего представления перечней последовательностей для целей международного поиска (см. параграфы 17.15 и 17.21 и параграф 17.16 для определения выражения «первоначально поданные листы»). Однако любое письменное сообщение, составленное после исправлений (в Международном поисковом органе и Органе международной предварительной экспертизы) или

изменений и/или исправлений (в Органе международной предварительной экспертизы), должно их учитывать и в сообщении должны быть указаны соответствующие заменяющие листы.

17.14 Любое представленное изменение не должно выходить за рамки раскрытия в первоначально поданной международной заявке (см. Главу 20).

– *Язык*

Правила 23.1 (b), 48.3(b), 55.2, 55.3

17.15 Что касается языка, то пункт 1 Графы I заполняется, если все элементы заявки (первоначально поданные листы и измененные листы, если таковые имеются) имелись в наличии или были представлены в Международный орган на языке, на котором была подана международная заявка. В противном случае проверяется, имелись ли эти элементы в наличии или были ли они представлены в Международный орган на языке, который является:

(i) языком перевода, представленным для целей международного поиска (в соответствии с правилом 23.1(b));

(ii) языком публикации международной заявки (в соответствии с правилом 48.3(b)); или

(iii) языком перевода, представленным для целей международной предварительной экспертизы (в соответствии с правилами 55.2 и/или 55.3).

В отношении дополнительной информации, касающейся языка, см. Главу 18.

– *Листы, которые считаются частью первоначально поданной заявки*

17.16 Заменяющие страницы или листы, поданные в ответ на предложение Получающего ведомства исправить недостатки в международной заявке, считаются частью «первоначально поданной» международной заявки. Если заявитель отвечает на предложение исправить недостатки путем представления заменяющих листов заявки, такие листы идентифицируются путем проставления на них несмываемым красителем слов «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)». Заменяющие страницы или листы с исправлениями очевидных ошибок в соответствии с правилом 91 также считаются частью «первоначально поданной» международной заявки. Эти листы идентифицируются путем проставления на них несмываемым красителем слов «ИСПРАВЛЕННЫЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 91)».

17.16A Заявка также может содержать листы, поданные заявителем после даты, на которую были выполнены все требования статьи 11(1), и принятые Получающим ведомством после изменения даты международной подачи, или листы, принятые Получающим ведомством по правилу 20.6(b), с отметкой «ВКЛЮЧЕНО ПУТЁМ ОТСЫЛКИ (ПРАВИЛО 20.6)». Эти листы также считаются частью «первоначально поданной» международной заявки. Однако в случае, если Международный поисковый орган получил уведомление об этих листах после того, как он начал составлять отчет о международном поиске, Орган может предложить заявителю уплатить дополнительные пошлины, чтобы листы были приняты во внимание для целей международного поиска (см. параграфы 15.11A–15.11C). Следовательно, если заявитель не уплатит дополнительные пошлины в установленный срок, письменное сообщение Международного поискового органа будет основано на международной заявке без учета соответствующих листов. Соответствующее замечание будет сделано в пункте 5 «Дополнительные комментарии» Графы I письменного сообщения.

17.16B Заявка может также содержать листы, помеченные словами «ПОДАННЫЕ ОШИБОЧНО (ПРАВИЛО 20.5*bis*)». Эти листы обычно не нужно принимать во внимание для экспертизы, за исключением случая, описанного выше (см. также параграф 15.11).

- *Экспертиза на основе измененной международной заявки*

17.17 Если письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы основывается на первоначально поданной или представленной международной заявке, это отмечается в первом квадрате в пункте 2 Графы I соответствующего бланка. Если представлены изменения, в заключении указывается вариант каждой страницы, на которой основывается сообщение или заключение.

17.18 Если заявителем внесены изменения в соответствии со статьей 19, они отмечаются в Графе I, пункт 2, как «пункты формулы изобретения: №№…, измененные в соответствии со статьей 19». Следует отметить, что в соответствии со статьей 19 может быть изменена только формула изобретения. Эти листы обычно помечаются как «ИЗМЕНЕННЫЙ ЛИСТ (СТАТЬЯ 19)».

17.19 Если заявителем представлены изменения в соответствии со статьей 34, они отмечаются в Графе I, пункт 2, как «пункты формулы изобретения …№…, полученные этим компетентным Органом (дата)…».

Правило 70.16; Раздел 602

17.20 На изменениях в соответствии со статьей 34 указывается дата изменений, являющаяся датой, на которую они получены. Замененные изменения обычно не включаются. В случае, когда первый заменяющий лист принимается, и второй заменяющий лист для листа с таким же номером содержит объект, выходящий за рамки раскрытия в первоначально поданной заявке, то второй заменяющий лист заменяет первый заменяющий лист, и как первый, так и второй заменяющие листы прикладываются к заключению международной предварительной экспертизы, как это требуется правилом 70.16(a). В этом случае на замененных заменяющих листах проставляются слова «ЗАМЕНЕННЫЙ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 70.16(b))» в дополнение к отметкам, указывающим, когда он получен как лист, содержащий изменения. Если Приложения к заключению международной предварительной экспертизы содержат как окончательные изменения, которые считаются содержащими объекты, выходящие за рамки первоначального раскрытия, или которые не сопровождаются письмом, указывающим основание для изменений в заявке в том виде, как она подана, так и предшествующие изменения, являющиеся частью основы этого заключения, то это отмечается в соответствующем квадрате в пункте 3.a титульного листа бланка PCT/IPEA/409.

- *Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот*

17.21 Что касается любого перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, в пункте 3 Графы I (в письменном сообщении Международного поискового органа) или в пункте 1 дополнительной Графы, относящейся к перечням последовательностей (в письменных сообщениях Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы) должно быть приведено одно или несколько нижеследующих указаний в отношении перечня последовательностей, на котором основана экспертиза:

(a) является частью международной заявки в том виде, в котором она подана;

(b) представлен после даты международной подачи для целей международного поиска и/или предварительной экспертизы (в этом случае также указывается, сопровождался ли он заявлением о том, что перечень последовательностей не выходит за рамки раскрытия в международной заявке в поданном виде); и (в случае международной предварительной экспертизы);

(c) представлен в виде изменения в соответствии со статьей 34.

Когда требуется предоставить перечень последовательностей (а именно, для любой последовательности, содержащей десять или более конкретно определенных нуклеотидов или четыре или более конкретно определенных аминокислот), однако заявитель не предоставил перечень последовательностей, соответствующий надлежащему стандарту, на допустимом языке (см. параграфы 15.12 и 18.18), то используют квадрат рядом с пунктом 4 Графы I (для письменного сообщения Международного поискового органа) или квадрат с пунктом 2 Дополнительной Графы, касающейся перечней последовательностей (для письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы или заключения международной предварительной экспертизы) для указания, было ли письменное сообщение или отчет составлены в той мере, в какой определенное заключение, упомянутое в статье 33(1), могло быть сформировано без такого перечня последовательностей. Дополнительная информации о перечнях последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот содержится в Главе 18.

- *Изменения, приводящие к пропуску в нумерации*

17.22 Если изменения в соответствии со статьей 19 или 34 приводят к исключению или пропуску в последовательной нумерации страниц описания, пунктов формулы изобретения и/или чертежей, это отмечается в пункте 3 Графы I письменного сообщения и/или заключения.

- *Изменения, выходящие за рамки первоначального раскрытия*

Правило 70.2(c)

17.23 Если представленные изменения выходят за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке, эксперт указывает на такой измененный лист(ы) в пункте 4 Графы I письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы или заключения международной предварительной экспертизы. Конкретные изменения указываются на Дополнительном листе, там же приводятся краткие объяснения. Эти изменения прилагаются к заключению международной предварительной экспертизы в виде Приложений в дополнение к любым измененным листам, которые являются частью основы для заключения (см. также параграф 17.20).

17.24 См. параграф 20.11 в отношении вопросов, касающихся статей 19/34.

- *Дополняющий поиск*

Правило 70.2(f)

17.25 В отношении дополняющих поисков соответствующее указание о том, проводился ли дополняющий поиск Органом международной предварительной экспертизы, приводится в пункте 6 Графы I заключения. Если этот Орган проводил дополняющий поиск, эксперт также указывает дату, на которую был проведен дополняющий поиск, и были ли обнаружены дополнительные релевантные документы в ходе этого поиска.

– *Изменения, не сопровождающиеся письмом, в котором указывается, что основой для их внесения является заявка в том виде, в каком она была подана*

Правило 70.2(c-bis)

17.26 Если изменения были внесены, но измененный лист или листы не были сопровождены письмом с обозначением основы для изменения в заявку в том виде, в каком она была подана, и заключение составляется таким образом, как если бы изменения не были внесены, то эксперт указывает на такой лист(ы) в пункте 4 Графы I письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы. Эти изменения прилагаются к заключению международной предварительной экспертизы в виде Приложений в добавление к измененным листам, которые являются частью основы для заключения (см. параграф 17.20).

– *Исправление очевидных ошибок*

Правило 70.2(e); Раздел 607

17.27 Если исправление очевидной ошибки принимается во внимание в соответствии с правилом 66.1, то это отмечается в заключении в пункте 5 Графы I письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы. Если исправление очевидной ошибки не принимается во внимание в соответствии с правилом 66.4*bis*, то это отмечается, по возможности, в заключении в пункте 5 Графы I письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы, в противном случае Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом Международное бюро, и Международное бюро действует, как это предусмотрено Административной инструкцией.

Графа II: Приоритет

17.28 Эта часть сообщения или заключения не отмечается, если в международной заявке не заявлен приоритет. Более того, если приоритет заявляется, но все документы, цитированные в отчете о международном поиске, опубликованы до самой ранней даты приоритета, то нет необходимости рассматривать вопрос о том, является ли обоснованным притязание на приоритет (см. главу 6). В любом из этих случаев эта Графа обычно не включается в сообщение или заключение.

17.29 Если один или несколько цитированных документов опубликованы после самой ранней даты приоритета, то обоснованность такой самой ранней даты приоритета требует проверки (см. параграф 6.03 в отношении формальных требований и параграф 6.05 в отношении требований по существу).

(a) Если приоритетный документ имеется в делах Международного органа, то его получают из этих дел.

(b) Если копия приоритетного документа (или необходимый перевод) отсутствует к моменту подготовки письменного сообщения Международного поискового органа из-за того, что она не представлена заявителем, и если эта предшествующая заявка не была подана в этот Орган как в национальное Ведомство, или если приоритетный документ в соответствии с Административной инструкцией недоступен этому Органу из цифровой библиотеки, письменное сообщение Международного поискового органа может быть составлено таким образом, как если бы приоритет был заявлен, и этот факт отмечается в пункте 1 Графы II.

(c) Если приоритетный документ представлен заявителем в соответствии с правилом 17.1 после подготовки отчета о поиске и письменного сообщения Международного поискового органа, в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы и/или в заключении международной предварительной экспертизы обоснованность притязаний на приоритет должна быть пересмотрена.

Правило 66.7; Раздел 421

(d) Если приоритетный документ является иностранным документом, и его еще нет в деле заявки, Международный орган может запросить копию приоритетного документа у Международного бюро, и, при необходимости, его перевода у заявителя. Между тем, если результаты экспертизы требуют составления письменного сообщения, то это сообщение составляется не дожидаясь получения приоритетного документа и/или перевода (см. (b), выше, в случае письменного сообщения Международного поискового органа). Соответствующее замечание делается под заголовком «Дополнительные замечания, при необходимости» в Графе II письменного сообщения. Если такая копия приоритетного документа и/или перевода не представлена, поскольку заявитель не выполнил требования правила 17.1 в установленный срок, и если приоритетный документ недоступен этому Органу из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией, письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы и/или заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено, как если бы приоритет не был заявлен, и это отмечается в заключении.

Правило 64.1

17.30 Если притязание на приоритет является недействительным, то отмечается пункт 2 Графы II письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы.

17.31 «Дополнительные замечания» в пункте 3 Графы II касаются рассмотрения только приоритета, а не вопросов ясности, подкрепления описанием, недостатков и любых других вопросов, которые относятся к Графе VIII. В таких замечаниях могут отмечаться причины, по которым притязание на приоритет считается недействительным, либо содержится указание о том, что притязание на приоритет было проверено и сочтено недействительным.

Графа III: Отсутствие заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости

Статья 17(2)(a)(i); Правила 43bis.1, 67

17.32 В этой части сообщения или заключения разъясняется, почему заключение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не может быть подготовлено в отношении некоторых или всех объектов международной заявки. Например, правила 43*bis*.1(b) и 67.1 устанавливают, что ни один Международный орган не обязан проводить экспертизу по определенным объектам международной заявки, таким как математические теории, сорта растений или породы животных и методы лечения людей или животных. В соглашениях между Международным бюро и Органами международной предварительной экспертизы дополнительно уточняются объекты, которые не исключаются из экспертизы в соответствии с национальной процедурой выдачи патентов. Более подробно в отношении исключений см. параграф 17.60 и Главу 9. Первые два квадрата Графы III используются для указания объема, в отношении которого не составлялось

сообщение. В письменном сообщении Международного поискового органа, причины, по которым сообщение не составлено, обычно указываются посредством ссылки на подробное объяснение в отчете о международном поиске (см. параграф 16.287) или в декларации в соответствии со статьей 17(2) (см. параграф 9.40)

– *Объекты, исключаемые в соответствии с правилом 67.1*

17.33 Если в отношении некоторых или всех пунктов формулы изобретения экспертиза на новизну, изобретательский уровень или промышленную применимость не проводится, поскольку они содержат исключаемые объекты, это отмечается в третьем квадрате Графы III письменного сообщения или заключения экспертизы.

– *Ясность или подкрепление*

Правило 66.2(a)

17.34 Если 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 или промышленной применимости заявленного изобретения, то экспертиза может быть ограничена теми пунктами формулы, или частями формулы изобретения, которые являются достаточно ясными и подкреплены описанием в достаточной степени для того, чтобы подготовить сообщение или заключение. Если мнение в отношении какого-либо пункта формулы является отрицательным, эксперт отмечает соответствующий квадрат в Графе III (четвертый и/или пятый квадраты) и включает замечания в отношении отсутствия ясности и/или недостаточности подкрепления описанием изобретения, объясняющие ограничение экспертизы.

17.35 Вопросы ясности и подкрепления формулы описанием изобретения, при необходимости, рассматриваются отдельно от вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости в Графе VIII сообщения или заключения (см. Главу 5 и параграф 17.50).

– *Отсутствие международного поиска в отношении некоторых или всех пунктов формулы изобретения*

Статья 33(6)

17.36 Если Международный поисковый орган не составлял отчет о международном поиске и вместо этого подготовил декларацию в соответствии со статьей 17 (касающуюся исключенных объектов, ясности, отсутствия единства изобретения и т.п.), то вопросы новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не подлежат рассмотрению, поскольку отсутствуют документы, которые должны быть приняты во внимание в соответствии со статьей 33(6), и это отмечается в шестом квадрате Графы III (следует отметить, что это применимо даже в том случае, когда изменения согласно статье 34 устраняют замечания в соответствии со статьей 34(4)(ii)).

– *Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот*

Приложение C Административной инструкции

17.37 Непредставление перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, соответствующего стандартам, приведенным в Приложении C Административной инструкции и на допустимом языке, может препятствовать проведению полноценной предварительной экспертизы. Главу 15 (стадия поиска) и Главу 18 (стадия экспертизы). Орган проводит полноценный поиск или предварительную экспертизу в той мере, в какой это возможно, но если в

отношении некоторых или всех пунктов формулы изобретения проведение экспертизы не представляется возможным, то причины этого отмечаются в последних квадратах Графы III, и подробности, при необходимости, приводятся в Дополнительной графе.

Графа IV: Отсутствие единства изобретения

17.38 Независимо от того, направлено ли (см. параграфы 17.61 и 17.65, и Глава 10) предложение об уплате дополнительных пошлин (бланк PCT/ISA/206, стадия международного поиска) или предложение об ограничении или уплате дополнительных пошлин (бланк PCT/IPEA/405, стадия международной предварительной экспертизы), если требование единства изобретения не соблюдено, то такое замечание должно быть отражено в первом письменном сообщении и, если заявка все еще не удовлетворяет требованию единства изобретения, - в последующих сообщениях и в заключении.

Статья 34(3); Правило 70.13

17.39 Если заявитель уплатил дополнительные пошлины Международному поисковому органу или Органу международной предварительной экспертизы, либо ограничил формулу изобретения в ответ на предложение Органа международной предварительной экспертизы сделать это, или если заявитель не ответил на предложение уплатить дополнительные пошлины или ограничить формулу изобретения (см. параграфы 10.74 – 10.78), это также отмечается в сообщении или заключении. Возможные замечания (некоторые из них не имеют отношения к письменному сообщению Международного поискового органа) заключаются в следующем:

(i) формула изобретения ограничена в Органе международной предварительной экспертизы;

(ii) дополнительные пошлины уплачены без подачи возражения;

(iii) дополнительные пошлины уплачены заявителем с подачей возражения и, если применимо, уплачена пошлина за возражение;

(iv) дополнительные пошлины уплачены заявителем с подачей возражения, но пошлина за возражение не уплачена;

(v) заявитель не ограничил формулу изобретения и не уплатил дополнительные пошлины;

(vi) эксперт считает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, но решает не предлагать заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины.

17.40 В последнем квадрате Графы IV отмечается, в отношении каких частей международной заявки составлено сообщение или заключение с учетом выводов в отношении единства изобретения и любых сделанных ограничений или уплаченных дополнительных пошлин.

– *Дополнительные пошлины, уплаченные одновременно с подачей возражения*

Правило 68.3(c); Раздел 603

17.41 Что касается Главы II, если дополнительные пошлины уплачены одновременно с подачей возражения, по просьбе заявителя текст возражения и решение по нему прикладываются к заключению международной предварительной экспертизы (см. параграф 10.80). Что касается Главы I, если

дополнительные пошлины уплачены одновременно с подачей возражения, см. параграфы 10.68 и 10.70.

Графа V: Обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(a)(ii) в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости; ссылки или пояснения, обосновывающие такое заключение

Статья 35(2); Правила 43.5(b), 66.2(a)(ii), 70.6(a) (b), 70.7(b), 70.8; Разделы 503, 611

17.42 Утверждение о том, представляется ли формула изобретения удовлетворяющей критериям новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости (см. параграф 19.02), приводится в пункте 1 Графы V. Эксперт делает такое утверждение в отношении каждого пункта формулы, по которому проводится экспертиза. Утверждение состоит из слов «ДА» или «НЕТ» или их эквивалентов на языке заключения (в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы эксперт может отметить только те пункты формулы, которые представляются не удовлетворяющими указанным критериям). Каждое такое утверждение сопровождается ссылками, пояснениями и замечаниями, если таковые имеются (см. параграф 17.09), в пункте 2 Графы V. Утверждение делается в отношении всех трех критериев. Если утверждение в отношении промышленной применимости является отрицательным, то утверждения в отношении новизны и изобретательского уровня, тем не менее, также делаются, если это вообще возможно. Эксперт всегда приводит ссылки на документы, которые считаются подтверждением отрицательного утверждения в отношении какого-либо заявленного объекта. Цитирование таких документов осуществляется в соответствии со стандартом ВОИС ST.14.

Правила 43.5(e), 70.7(b); Раздел 604

17.43 В пояснениях должны быть ясно указаны, со ссылкой на цитированные документы, причины, подтверждающие вывод о том, удовлетворяется какой-либо из указанных критериев или нет. Если только некоторые фрагменты цитированных документов являются релевантными или особо уместными, эксперт должен их определить, например, путем указания страницы, колонки или строк, где эти фрагменты содержатся. Если патентный документ является документом на языке, ином, чем английский язык, то эксперт, предпочтительно, должен также указать соответствующую часть или фрагмент члена семейства патентов-аналогов на английском языке, если таковой член семейства имеется.

17.44 Дополнительные рекомендации в отношении вопросов, касающихся новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, приводятся в Главах 12, 13 и 14, соответственно.

Графа VI: Некоторые процитированные документы

17.45 Эксперт также упоминает как таковые любую опубликованную заявку или любой патент, приведенные в заключении в силу правила 64.3, и предоставляет для каждой такой опубликованной заявки или патента следующие сведения:

(i) дату публикации;

(ii) дату подачи, а также дату приоритета (если таковой имеется).

Правило 70.7(b), 70.9; Раздел 507(a)

17.46 В случае, когда эксперт обнаружит какой-либо релевантный документ, или когда в отчете о международном поиске имеется ссылка на какой-либо релевантный

документ, который относится к неписьменному раскрытию, и этот документ был опубликован на соответствующую дату или после соответствующей даты международной заявки, то эксперт отмечает в письменном сообщении и/или заключении международной предварительной экспертизы:

(i) вид неписьменного раскрытия;

(ii) дату, на которую письменное раскрытие стало общедоступным;

(iii) дату, на которую неписьменное раскрытие стало известным обществу.

Правило 70.7(b), 70.10; Раздел 507(b), Правило 70.2(b)

17.47 В заключении может быть также отмечено, что по мнению Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы дата приоритета такой опубликованной заявки или патента заявлена неправомерно.

Правило 70.7(b)

17.48 Подробности, касающиеся способа обозначения других особых категорий документов, которые могут цитироваться в письменном сообщении и/или заключении международной предварительной экспертизы, а также способ обозначения пунктов формулы изобретения, в отношении которых эти документы являются релевантными, приводятся в разделах 507(c), (d) и (e) Административной инструкции (как указано для целей отчета о международном поиске в параграфах 16.69, 16.71 и 16.72).

Графа VII: Некоторые недостатки в международной заявке

Правило 70.12

17.49 Если, по мнению эксперта, имеются недостатки в форме или содержании международной заявки (например, не соблюдены требования, указанные в правилах 5 – 11), то эксперт выражает свое мнение в Графе VII письменного сообщения и/или заключения экспертизы, а также указывает причины, на основании которых он пришел к такому мнению (см. также параграфы 17.09, 17.13 и 17.14).

Графа VIII: Некоторые замечания по международной заявке

Правило 70.12

17.50 Если, по мнению эксперта, имеются существенные проблемы в отношении ясности формулы изобретения, описания изобретения и чертежей или вопрос о том, достаточно ли полно формула изобретения подкреплена описанием изобретения, то замечания на этот счет приводятся в Графе VIII письменного сообщения и/или заключения экспертизы. В таком случае эксперт сначала перечисляет номера релевантных пунктов формулы изобретения и указывает причины, на основании которых он пришел к мнению относительно отсутствия ясности изложения и/или неполного подкрепления описанием. При принятии решения о том, включать или нет замечания по этим вопросам, следует принимать во внимание значимость и релевантность этих замечаний для последующего рассмотрения заявки. В частности, эксперту необходимо учитывать другие изменения, которые могут быть внесены в формулу изобретения, например, для того, чтобы преодолеть отрицательное утверждение в отношении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и/или промышленной применимости. В связи с этим замечания относительно ясности и подкрепления не следует включать, если высока вероятность того, что будут вноситься изменения для устранения других замечаний, и эти изменения также решат проблемы ясности и подкрепления. С другой стороны, если сообщение или заключение содержит положительное утверждение в отношении новизны, изобретательского уровня

(неочевидности) и промышленной применимости по всем пунктам формулы изобретения, то в сообщении или заключении отражаются существенные вопросы, касающиеся ясности и подкрепления описанием (см. также параграфы 5.31 – 5.58 и 17.09).

– *Завершение заключения*

Правила 70.3, 70.4, 70.14; Раздел 612

17.51 При окончательном оформлении заключения международной предварительной экспертизы Орган указывает дату, на которую было представлено требование на проведение международной предварительной экспертизы, дату завершения составления заключения и название и адрес Органа международной предварительной экспертизы. Последние сведения могут быть внесены вместе с другими данными или по завершении составления заключения. В каждом письменном сообщении и заключении международной предварительной экспертизы указывается имя уполномоченного должностного лица и название Международного органа, ответственного за подготовку этого сообщения или заключения.

– *Язык письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы*

Правила 48.3(a), (b), 70.17

17.52 Письменное сообщение и заключение международной предварительной экспертизы вместе с приложениями, если таковые имеются, составляются на языке публикации или, если международный поиск и/или международная предварительная экспертиза проводятся на основе перевода международной заявки, на языке этого перевода. Международная заявка, поданная на арабском, китайском, английском, французском, немецком, корейском, японском, португальском, русском или испанском языках публикуется на этих языках; международная заявка, поданная на любом другом языке, публикуется на языке перевода на один из этих языков.

– *Форма замечаний*

Правило 66.2(b)

17.53 При обосновании каждого замечания в первом письменном сообщении (обычно является письменное сообщение Международного поискового органа) указывается та часть международной заявки, которая имеет недостатки, и те требования Договора, которые не соблюдены, путем ссылки на конкретные статьи или правила, либо путем иного ясного разъяснения; следует также привести причины, лежащие в основе любого замечания.

17.54 Если документ процитирован для того, чтобы показать отсутствие новизны или изобретательского уровня в основном пункте или пунктах формулы изобретения, и если в результате этого имеет место отсутствие единства изобретения между зависимыми пунктами формулы, то при условии, что есть достаточный запас времени, Международный поисковый орган может уведомить заявителя об этой ситуации и предложить ему уплатить дополнительные пошлины за поиск (см. также параграф 10.60 и последующие) до составления отчета о международном поиске и первого письменного сообщения. Если затем подается требование на проведение международной предварительной экспертизы и если Орган международной предварительной экспертизы считает, что ответ заявителя (см. параграф 19.26) не снял замечания относительно отсутствия единства изобретения, этот Орган действует так, как описано в параграфах 10.74 - 10.82.

– *Подготовка заключений, максимально полезных для последующих стадий*

17.55 Вопросы по существу обычно излагаются в первую очередь в письменном сообщении. Сообщение должно быть составлено таким образом, чтобы облегчить дальнейшую международную предварительную экспертизу международной заявки на случай ее изменения и, в частности, избежать необходимости повторного изучения в случае, если эксперт посчитает нужным составить одно или более дополнительных письменных сообщений во время проведения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.26 – 19.29). Хотя эксперт не обязан это делать, он может попытаться обратить внимание заявителя на изменения, которые, в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы, позволят избежать отрицательного утверждения в заключении международной предварительной экспертизы. В случае письменного сообщения Международного поискового органа заключение должно быть составлено таким образом, чтобы оно могло быть легко использовано Указанными ведомствами в случае, когда его содержание публикуется как «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)» (см. параграф 2.18).

Стандартные положения

17.55A Был разработан набор стандартных формулировок, облегчающих составление письменного сообщения или заключения. Международным поисковым органам и Органам международной предварительной экспертизы предлагается рекомендовать экспертам использовать данные формулировки в случаях, когда это применимо. Однако эксперт всегда должен иметь возможность внесения соответствующих изменений или использования альтернативного текста, если он лучше соответствует контексту или эффективному выражению мнения. Эти формулировки подготовлены на английском языке и на языках тех Международных органов, которые заявили о том, что они будут рекомендовать своим экспертам использовать эти формулировки. Международное бюро, после консультаций с Международными поисковыми органами и Органами международной предварительной экспертизы, может вносить изменения в эти формулировки. Изменения в переводы этих формулировок принимаются после консультаций Международного бюро с Органами, составляющими заключения на соответствующем языке.

Предложение внести исправления или изменения

Правила 43bis.1(c)

17.56 Письменное сообщение Международного поискового органа включает в себя уведомление, информирующее заявителя о том, что в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы, ему предлагается до истечения срока, в течение которого он может подать требование, представить в Орган международной предварительной экспертизы свои замечания, исправить формальные недостатки и представить изменения описания изобретения, формулы изобретения и чертежей (см. параграф 22.14).

Правила 66.2(c), (d)

17.57 В любом письменном сообщении, подготовленном Органом международной предварительной экспертизы, должен быть установлен срок для ответа заявителя. Этот срок должен быть разумным с учетом обстоятельств. Обычно срок составляет два месяца с даты письменного сообщения. В любом случае он не может быть менее одного месяца с упомянутой даты. Этот срок должен составлять по меньшей мере два месяца с даты пересылки отчета о

международном поиске вместе с письменным сообщением Международного поискового органа. В любом случае он не должен превышать трех месяцев с даты письменного сообщения.

17.58 В случае, когда подано требование согласно Главе II, непредставление ответа на предложение, содержащееся в письменном сообщении Международного поискового органа или в подготавливаемом письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы, может привести к тому, что заключение международной предварительной экспертизы будет отрицательным в отношении некоторых пунктов формулы изобретения.

Случаи, когда письменное сообщение не составляется или составляется частично

17.59 Утверждение, содержащееся в параграфе 17.09 в отношении того, что письменное сообщение должно охватывать все соответствующие вопросы, является лишь общим правилом. Могут быть случаи, когда Орган не обязан проводить международную предварительную экспертизу, охватывающую всю международную заявку, либо представляется целесообразным отложить некоторые вопросы на более поздний срок. Они могут включать:

(i) только те изобретения, по которым проведен поиск и должны быть предметом международной предварительной экспертизы (правило 66.1(e)) и, следовательно, включены в письменное сообщение;

(ii) случаи, когда международная заявка содержит объект, по которому Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу;

(iii) случаи, когда формула изобретения не соответствует требованию единства изобретения;

(iv) ситуации, когда возникает принципиальное возражение, например, ясно, что определенные пункты формулы не удовлетворяют критерию новизны, и формулу изобретения необходимо коренным образом изменить; или

(v) когда письменное сообщение подготовлено Органом международной предварительной экспертизы, и заявитель представил значительные изменения, которые выходят за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.

Исключенный объект

Статья 34(4)(b); Правило 66.2(a)(i)

17.60 В случае, когда эксперт устанавливает, что международная заявка содержит объект, который подпадает под действие статьи 34(4)(a)(i) (т.е., является объектом, по которому, в соответствии с правилом 67 и правилом 43*bis*.1(b), Международный орган не обязан проводить экспертизу), или что все пункты формулы изобретения международной заявки не удовлетворяют положениям статьи 34(4)(a)(ii) (т.е., описание изобретения, формула изобретения или чертежи являются настолько неясными, или формула изобретения настолько слабо подкреплена описанием, что не может быть составлено никакого определенного заключения), то он отмечает этот недостаток или недостатки в своем первом письменном сообщении, и в этом сообщении не поднимает вопрос о том, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применимым (как показано в Главе 9, такие ситуации довольно редки). Если какой-либо из этих недостатков

затрагивает только некоторые пункты формулы изобретения, то в отношении таких пунктов применяется аналогичный подход. Основания для ограничения объема сообщения подробно рассматриваются в параграфе 9.17. Следует подчеркнуть, что хотя первое письменное сообщение составляется Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43*bis*.1(b), обстоятельства, которые учитываются для этой цели, являются такими же, которые применяются в отношении Органа международной предварительной экспертизы.

Отсутствие единства изобретения

– *Письменное сообщение Международного поискового органа*

17.61 Письменное сообщение Международного поискового органа должно быть составлено в отношении тех изобретений, по которым подготовлен отчет о международном поиске.

17.62 Если заявитель не выполнил предложение уплатить требуемые дополнительные пошлины, письменное сообщение Международного поискового органа составляется в отношении заявленного изобретения, упомянутого первым в формуле изобретения (главное изобретение) и в отношении тех изобретений, за которые уплачены дополнительные пошлины. Эксперт указывает, какие изобретения составляют основу письменного сообщения.

– *Письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы*

17.63 Если Международный поисковый орган уже направил предложение об уплате дополнительных пошлин за международный поиск, либо если Международный поисковый орган мог направить предложение об уплате дополнительных пошлин за поиск, но решил не делать этого, то Орган международной предварительной экспертизы может направить «Предложение ограничить или уплатить дополнительные пошлины» (бланк PCT/IPEA/405).

Статья 34(3)(c); Правила 68.4, 68.5

17.64 Если заявитель не выполнил предложение (не уплатил дополнительные пошлины или не ограничил, полностью или частично, формулу изобретения), письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы составляется в отношении тех частей международной заявки, которые относятся к тому, что представляется первым заявленным изобретением (главным изобретением), и эксперт отмечает соответствующие факты в таком заключении.

17.65 Вопросы и действия, касающиеся единства изобретения, включая уплату дополнительных пошлин с подачей возражения, более подробно рассматриваются в Главе 10.

Вначале приводятся основные замечания

17.66 В случае, если имеются существенные замечания, включая те, что возникли в результате внесения изменений (применяется только в отношении международной

предварительной экспертизы), может быть уместным рассмотреть эти замечания до проведения детальной экспертизы; если, например, требуется изменение формулы изобретения, нет смысла высказывать замечания в отношении ясности некоторых зависимых пунктов формулы изобретения или в отношении фрагмента описания изобретения, который вследствие этого нужно изменить или даже исключить. Однако, если есть другие существенные замечания, они должны быть отмечены. На стадии первого письменного сообщения эксперт должен сделать максимум возможного для того, чтобы подготовить полезное международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации), если заявитель не подал требование на проведение международной предварительной экспертизы, или для того, чтобы довести процедуру до завершения без задержек и соблюсти установленные сроки, если заявитель подал требование на проведение международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.07 – 19.10).

Другие обстоятельства

Цитирование некоторых документов в отчете о международном поиске

17.67 Отчет о международном поиске может содержать ссылку на документ, составленный на языке, который не является рабочим языком Международного поискового органа, потому что эксперт, проводящий поиск, знает или имеет серьезные основания предполагать (например, исходя из чертежей, реферата, соответствующего патента на известном языке или из перевода, подготовленного другим лицом, знающим язык документа), что этот документ является релевантным. Если есть намерение подготовить более одного письменного сообщения, то в таком случае эксперт в своем первом письменном сообщении может сослаться на такой документ на основе подобного доказательства; реферат или соответствующий документ на рабочем языке Органа международной предварительной экспертизы, если он известен эксперту, также цитируется. В случае, когда в ответе на первое письменное сообщение заявитель оспаривает релевантность этого документа и приводит конкретные обоснования, то эксперту, с учетом этих оснований и другого доступного ему предшествующего уровня техники, следует принять решение о целесообразности продолжения рассмотрения этого документа. Если он считает продолжение рассмотрения документа целесообразным, он может получить перевод документа (или только его релевантной части, если ее легко выявить). Если он по-прежнему считает документ релевантным, он должен решить, нужно ли направлять копию перевода заявителю вместе с дополнительным письменным сообщением или предоставить его в ходе неформального общения.

Дополнительные документы, учитываемые в некоторых случаях

Статья 33(6)

17.68 Хотя, в принципе, международная предварительная экспертиза основывается на отчете о международном поиске (и любом дополнительном отчете о международном поиске, доступном Органу международной предварительной экспертизы), эксперт не должен отказываться от поиска документов, о существовании которых ему известно, или в отношении которых он предполагает, что они существуют, если он может найти эти документы в короткий срок в доступных ему источниках. Такие документы рассматриваются так же, как и документы, приведенные в отчете о международном поиске.

17.69 Если Международное бюро пересылает замечание третьего лица в Орган международной предварительной экспертизы в срок, позволяющий принять его во внимание при составлении заключения международной предварительной экспертизы, то любой документ предшествующего уровня техники, упомянутый в таком замечании, рассматривается таким образом, как если бы он цитировался в отчете о международном поиске, при условии, что копия документа из предшествующего уровня техники представлена вместе с замечанием или, в противном случае, может быть незамедлительно доступна эксперту. Эксперт не обязан комментировать документ, ссылка на который содержится в замечании третьего лица, если только он не сочтет целесообразным его процитировать. Эксперт может, если посчитает это необходимым, указать в Графе V, что замечания третьего лица, представленное в установленный срок, принято во внимание при подготовке заключения о новизне и изобретательском уровне.

Несоответствие описания формуле изобретения

17.70 Хотя серьезные несоответствия между формулой и описанием изобретения в том виде, в каком они поданы, являются поводом для замечаний (см. параграфы 5.29 и 5.30), следует иметь в виду, что формула изобретения может также требовать существенных изменений. В такой ситуации в ходе международной предварительной экспертизы эксперт может предложить заявителю внести изменения в описание изобретения так, чтобы оно соответствовало окончательной редакции измененной формулы изобретения, даже если окончательная редакция формулы еще не подготовлена. Это может помочь эксперту ускорить подготовку заключения международной предварительной экспертизы, если было подано требование на проведение международной предварительной экспертизы. Однако, следует понимать, что заявитель не должен нести дополнительные расходы и нагрузку по подготовке измененного описания изобретения, если есть вероятность того, что формула изобретения снова будет изменена.

Рекомендация изменений

17.71 Эксперт не должен предлагать вносить изменения просто потому, что ему кажется, что они улучшат текст описания или пунктов формулы изобретения. Педантичный подход нежелателен; важно, чтобы смысл описания и формулы изобретения был ясен. Хотя эксперт не обязан этого делать, он может подсказать заявителю те изменения, которые в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы позволят избежать отрицательного утверждения в заключении международной предварительной экспертизы. Следует обратить особое внимание на то, что в обязанности эксперта не входит предлагать заявителю особым образом изменить международную заявку с тем, чтобы снять замечания, поскольку составление заявки – это обязанность заявителя, и он свободен вносить любые изменения, при условии, что эти изменения устраняют недостатки и удовлетворяют требованиям Договора. Однако иногда может быть полезно, если эксперт предложит заявителю, хотя бы в общих чертах, приемлемую форму изменений; но в этом случае эксперт должен объяснить, что предложение вносится только для того, чтобы помочь заявителю и что будут рассмотрены и другие формы

изменений. Форма изменений должна соответствовать тому, что предписано правилом 66.8.

Рассмотрение ответов на письменное сообщение

17.72 Если, по мнению эксперта, такие вопросы, как: (1) ясность формулы изобретения, описания изобретения и чертежей; (2) полнота подкрепления формулы описанием изобретения; и/или (3) недостатки в форме или содержании международной заявки, надлежащим образом не разрешены заявителем в срок, установленный для подготовки заключения международной предварительной экспертизы, эксперт может в заключении отметить нерешенные вопросы и указать причины.

17.73 Если заявитель представил аргументы в ответ на письменное сообщение, то эксперт должен прокомментировать соответствующие доводы заявителя в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы и/или заключении международной предварительной экспертизы.

ЧАСТЬ VI
СТАДИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ИНАЯ, ЧЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Глава 18
Предварительная процедура при получении требования

Использование телефакса, телеграфа, телекса и т.д.

Правила 92.1(a), 92.4(d), (g), (h)

18.01 Орган международной предварительной экспертизы может дать согласие на получение документа по каналам факсимильной связи, телеграфом, телексом или каким-либо другим подобным средством связи, позволяющим осуществить подачу печатного или рукописного документа. Если требуется в соответствии с правилом 92.4(d), то Орган проверяет, представлен ли оригинал документа, отвечающий требованиям правила 92.1(a), в течение 14 дней после передачи документа. Если оригинал документа получен в установленный срок или его представление не требуется, Орган международной предварительной экспертизы считает, что документ представлен в тот день, когда он получен описанным выше путем. Если считается, что документ не был представлен, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя (бланк PCT/IPEA/423).

Основа для международной предварительной экспертизы

18.02 Графа IV бланка требования разделена на две части. Первая часть предусмотрена для заявления, касающегося изменений. Вторая часть касается указания языка для целей международной предварительной экспертизы. Подробности в отношении обеих частей приведены в последующих параграфах.

Заявление об изменениях

Правила 53.9, 60.1(f)

18.03 Первая часть Графы IV бланка требования содержит квадраты для указания заявителем основы, на которой должна быть начата международная предварительная экспертиза. Если ни один из квадратов не отмечен, или если заявитель указал, что международная предварительная экспертиза должна начаться на основе заявки в том виде, в каком она была подана, эксперту передаются все материалы, как только все формальности (включая требуемый перевод международной заявки и/или изменения, см. параграфы 22.12-22.14) соблюдены и пошлины уплачены.

Статья 34; Правила 60.1(g), 69.1(e); Разделы 602(a)(i) - (iii), (b)

18.04 Если при проведении международной предварительной экспертизы принимаются во внимание изменения в соответствии со статьей 34, но заявитель не представил их вместе с требованием, Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю (бланк PCT/IPEA/431) представить изменения в разумный срок, установленный в предложении. Независимо от того, представлены изменения вместе с требованием или позднее, они маркируются в соответствии с разделом 602(a)(i) - (iii) и (b) Административной инструкции до передачи дела эксперту.

Статья 19; Правило 62.1; Раздел 602

18.05 Если заявитель отметил соответствующий квадрат в Графе IV требования, что изменения в соответствии со статьей 19 и любое прилагаемое объяснение должны быть приняты во внимание, Орган международной предварительной экспертизы указывает на последней странице требования, была ли копия таких изменений и любого прилагаемого объяснения на самом деле представлена вместе с требованием. В случае, когда копия изменений в соответствии со статьей 19 не представлена вместе с требованием, экспертиза не начинается до тех пор, пока Международное бюро не получит копию таких изменений и любого прилагаемого объяснения. После получения требования Международное бюро незамедлительно пересылает Органу международной предварительной экспертизы копию изменений в соответствии со статьей 19 и любого представленного сопровождающего объяснения, а также письма, требуемого в соответствии с правилом 46.5(b). Орган международной предварительной экспертизы маркирует копию изменений, представленных вместе с требованием или полученных позднее, в соответствии с разделом 602(a)(i) - (iii) и (b) Административной инструкции до передачи дела эксперту. Если изменения в соответствии со статьей 19 не сделаны до получения требования Международным бюро, Орган международной предварительной экспертизы информируется об этом Международным бюро. Однако любой Орган международной предварительной экспертизы может отказаться от отправки по почте информации о том, что изменения в соответствии со статьей 19 не были получены Международным бюро (бланк PCT/IB/337), и может вместо этого выбрать получение такой информации в электронной форме.

Статья 19; Правила 46.1, 53.9(b), 69.1(d)

18.06 Если национальное ведомство или межправительственная организация, являющиеся Международным поисковым органом, является также и Органом международной предварительной экспертизы, и желает начать международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском в соответствии с правилом 69.1(b), но требование содержит заявление о том, чтобы начало международной предварительной экспертизы было отложено в соответствии с правилом 53.9(b), то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу, пока не получит копию изменений, внесенных в соответствии со статьей 19, или сообщение от заявителя о том, что он не собирается вносить изменения в соответствии со статьей 19. Если Орган международной предварительной экспертизы не получил копию изменений или сообщение до истечения 16 месяцев с даты приоритета или двух месяцев с даты направления отчета о международном поиске, в зависимости от того, какой срок истекает позднее (срок в соответствии с правилом 46.1 для подачи изменений в соответствии со статьей 19), то экспертиза начинается на основе первоначальных материалов заявки.

18.06A Если заявитель отмечает пункт 4 Графы IV требования, где просит отложить начало международной предварительной экспертизы до истечения срока для подачи требования, если только не применяется правило 69.1(b), то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до истечения этого срока.

Язык для целей международной предварительной экспертизы

Правило 55.2

18.07 Вторая часть Графы IV бланка требования предназначена для указания (на пунктирной линии) языка, на котором проводится международная предварительная экспертиза; в этой части имеются также квадраты, которые

помечаются в зависимости от того, каким языком является этот язык. Этим языком является:

Правило 55.2(a)

(i) язык, на котором подана международная заявка (в большинстве случаев);

Правило 55.2(b)

(ii) язык перевода, представленного для целей международного поиска (в случае, когда язык подачи международной заявки не является языком, на котором должен проводиться международный поиск);

Правила 48.3(b), 55.2(b)

(iii) язык публикации международной заявки (в случае, когда язык подачи международной заявки и язык проведения международного поиска не являются языками публикации); или

Правило 55.2(a), (a-bis), (b)

(iv) язык перевода, представленного для целей международной предварительной экспертизы, при условии, что этот язык является языком, допустимым Органом, и языком публикации (в случае, когда ни язык перевода, представленного для целей международного поиска, ни язык публикации, не являются языками, допустимыми для целей международной предварительной экспертизы). Этот перевод должен включать каждый элемент, упомянутый в статье 11(1)(iii)(d) или (e), представленный заявителем в соответствии с правилом 20.3(b), 20.5*bis*(b), 20.5*bis*(c) или 20.6(a), и любую часть описания изобретения, формулы изобретения или чертежей, представленную заявителем в соответствии с правилом 20.5(b), 20.5(c), 20.5*bis*(b), 20.5*bis*(c) или 20.6(a), которая рассматривается в качестве содержавшейся в международной заявке в соответствии с правилом 20.6(b).

18.08 Если ни один из квадратов не отмечен, дело направляется эксперту как только установлено, на каком языке будет проводиться международная предварительная экспертиза (и когда представлен требуемый перевод международной заявки и/или изменений) и когда все другие формальные требования соблюдены и пошлины уплачены.

Правила 55.2(c), 55.3(c),(d)

18.09 Если международная предварительная экспертиза проводится на основе перевода международной заявки и/или изменений, но заявитель не представил их вместе с требованием (включая переводы отсутствовавших элементов или частей заявки, представленных позднее, - см. параграф 18.07(iv)), то Орган международной предварительной экспертизы предлагает (бланк PCT/IPEA/443) заявителю представить отсутствующие материалы в срок, указанный в предложении, который является разумным с учетом обстоятельств. Такие же действия применяются в случае, когда письмо, требуемое в соответствии с правилом 66.8(a) или правилом 46.5(b), представлено не на языке перевода заявки. Если листы, содержащие перевод и/или изменения, представлены вместе с требованием или позднее, они маркируются в соответствии с разделом 602(a)(i) - (iii) и (b) Административной инструкции до передачи эксперту. Если перевод, поданный в соответствии с правилом 55.2(a), не соответствует требованиям к оформлению в соответствии с правилом 11 в той мере, в какой это необходимо для целей международной предварительной экспертизы, то Орган международной предварительной экспертизы также предлагает заявителю представить исправление этого перевода. В случае если заявитель не выполнил предложение представить перевод изменений, эти изменения не принимаются во внимание при проведении международной предварительной экспертизы. Если заявитель не выполнил предложение представить сопроводительное письмо, изменения не следует принимать во внимание при проведении международной предварительной экспертизы.

Документы для Органа международной предварительной экспертизы

18.10 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, то эксперт имеет в деле заявки, кроме требования (см. параграф 19.07), описание изобретения, чертежи (если таковые имеются), первоначально поданную формулу изобретения и первоначально поданный реферат или реферат, подготовленный Международным поисковым органом, либо, когда это необходимо, их перевод (см. параграф 18.11); любые изменения, представленные к этому времени; уведомление о том, что изменения в соответствии со статьей 19 не поданы или не будут поданы, если это не отменено Органом; отчет о международном поиске с замечаниями заявителя (если таковые имеются) и копии всех процитированных документов; письменное сообщение Международного поискового органа; и, в зависимости об обстоятельств, заявление и переписку, касающуюся формальных требований, из Получающего ведомства, Международного поискового органа или Международного бюро, приоритетный документ, а также любые требуемые переводы (см. параграфы 6.17 и 18.07).

18.11 Если требуется перевод международной заявки в соответствии с правилом 55.2, и Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются частью того же национального ведомства или межправительственной организации, международная предварительная экспертиза проводится на основе перевода, представленного в Международный поисковый орган в соответствии с правилом 23.1(b), если только заявитель не представил еще один перевод для целей международной предварительной экспертизы.

18.12 В случаях, когда международный поиск проведен Международным поисковым органом, который не является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Орган международной предварительной экспертизы, различные элементы, составляющие дело международной заявки, предоставляются Органу международной предварительной экспертизы следующим образом:

Статья 31(6)(a)

(i) требование - заявителем;

(ii) заявление, описание изобретения, чертежи (если таковые имеются), формула изобретения и любая часть описания, содержащая перечень последовательностей в том виде, в каком они поданы: Международным бюро;

Правило 43bis

(iii) отчет о международном поиске или декларация в соответствии со статьей 17(2)(a), а также письменное сообщение, составленное в соответствии с правилом 43*bis*.1 - Международным бюро;

Правило 55.2

(iv) если ни язык, на котором подана международная заявка, ни язык, на котором опубликована международная заявка, не допускается Органом международной предварительной экспертизы, перевод международной заявки на язык, являющийся языком, допустимым Органом международной предварительной экспертизы и языком публикации, - заявителем (см., однако, параграф 18.11);

Правило 62

(v) изменения и объяснение в соответствии со статьей 19 (если таковые имеются) – если заявитель отметил квадрат в Графе IV требования (бланк

PCT/IPEA/401), что изменения в соответствии со статьей 19 должны быть приняты во внимание, Орган международной предварительной экспертизы указывает на последнем листе требования, действительно ли получена копия таких изменений вместе с требованием. Если копия изменений в соответствии со статьей 19 не получена вместе с требованием, то Международное бюро незамедлительно пересылает копию таких изменений после того, как оно получит требование. Если изменения в соответствии со статьей 19 не были сделаны на дату получения требования Международным бюро, то Международное бюро уведомляет об этом Орган международной предварительной экспертизы. Если на дату подачи изменений требование уже представлено, то заявитель также подает копию таких изменений в Орган международной предварительной экспертизы. В любом случае Международное бюро незамедлительно пересылает копию любых изменений в соответствии со статьей 19 в Орган международной предварительной экспертизы;

Правило 13ter.1; Раздел 208; Приложение С Административной инструкции

(vi) перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, соответствующие стандарту, предусмотренному в Приложении С Административной инструкции: если Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются частью того же национального Ведомства или межправительственной организации – Международным поисковым органом, в противном случае, - заявителем;

Правило 66.1

(vii) изменения в соответствии со статьей 34(2)(b) - заявителем;

(viii) копии любых документов, цитированных в отчете о международном поиске, которые недоступны из баз данных Органа международной предварительной экспертизы – Международным поисковым органом;

Правило 66.7(a)

(ix) приоритетный документ - Международным бюро;

Правило 66.7(b)

(x) перевод приоритетного документа, если таковой требуется, - заявителем (при условии направления предложения представить перевод, см. параграф 18.16).

18.13 Эксперт должен иметь в виду, что документы, входящие в состав международной заявки, могут содержать, вместо отчета о международном поиске, декларацию в соответствии со статьей 17(2)(a), т.е. декларацию Международного поискового органа о том, что он считает, что международная заявка относится к объекту, по которому он не обязан проводить международный поиск, и он принимает решение не проводить такой поиск, или что описание изобретения, формула изобретения или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным. В этом случае эксперт рассматривает декларацию так, как если бы она была отчетом о международном поиске.

Язык международной заявки и требования

Правило 55

18.14 Требование, представляемое в Орган международной предварительной экспертизы, должно быть составлено на языке международной заявки, или если международная заявка подана на языке, отличающемся от языка, на котором она

публикуется, - то на языке публикации, либо если требуется перевод международной заявки в соответствии с правилом 55.2, - то на языке такого перевода. Если требование составлено не на указанном языке, Орган предлагает заявителю устранить это нарушение (бланк PCT/IPEA/404, см. параграф 22.24). Если заявитель не ответит на предложение в установленный срок, то Орган международной предварительной экспертизы считает, что требование не было представлено, и делает соответствующее заявление путем направления бланка PCT/IPEA/407 заявителю и Международному бюро.

18.15 Если международная предварительная экспертиза осуществляется на основе перевода первоначальной заявки на язык публикации, или на основе перевода в соответствии с правилом 55.2, может быть трудно определить, выходят ли изменения, представленные в соответствии со статьей 34(2)(b), за рамки того, что раскрыто в международной заявке в том виде, в каком она подана (см. параграф 20.11 в отношении действий в такой ситуации).

Приоритетный документ и его перевод

Правило 66.7(a), (b)

18.16 Если в международной заявке испрашивается приоритет предшествующей заявки и эксперту нужен приоритетный документ, то эксперт просит Международное бюро незамедлительно представить копию приоритетного документа. Если приоритетный документ составлен на языке, который не является языком или одним из языков Органа международной предварительной экспертизы, эксперт может предложить заявителю представить перевод приоритетного документа (см. параграф 6.17). Если эксперт установит, что требуемый приоритетный документ или (если это необходимо) требуемый перевод не представлены в установленный срок, он составляет заключение международной предварительной экспертизы так, как если бы приоритет не был заявлен в международной заявке и отмечает это в заключении.

Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот

Раздел 208; Приложение С Административной инструкции

18.17 Если международная заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и соответствующий перечень последовательностей, отвечающий стандарту, предусмотренному в Приложении С Административной инструкции, и на языке, допустимом для целей международной предварительной экспертизы, Орган международной предварительной экспертизы проводит международную предварительную экспертизу на основании перечня последовательностей.

Правила 13ter.1, 13ter.2, Раздел 208; Приложение С Администинстративной инструкции

18.18 Если заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, содержащих десять или более конкретно определенных нуклеотидов или четыре или более конкретно определенных аминокислот, но не содержит соответствующий перечень последовательностей в форме, соответствующей стандарту, предусмотренному в Приложении С Административной инструкции, или же перечень последовательностей представлен на допустимом языке, Орган международной предварительной экспертизы может предложить заявителю (посредством бланка PCT/IPEA/441) представить ему в течение указанного в предложении срока перечень последовательностей, соответствующий стандарту, или перевод перечня последовательностей, когда это применимо. Представление перечня

последовательностей в ответ на предложение Органа международной предварительной экспертизы может сопровождаться уплатой пошлины, размер которой определяется Органом международной предварительной экспертизы, но не превышает 25% от размера международной пошлины за подачу (без учета пошлины за каждый лист международной заявки свыше 30). Если заявитель выполнит предложение, применяется процедура, приведенная в предыдущем параграфе. Если заявитель не выполнит предложение в установленный срок, или если ответ на предложение является недостаточным, то Орган международной предварительной экспертизы проводит международную предварительную экспертизу в той мере, в какой возможно проведение полноценной экспертизы без перечня последовательностей (см. параграф 9.39).

Глава 19
Процедура экспертизы, применяемая Органом международной предварительной экспертизы

Введение

19.01 Настоящая глава устанавливает процедуру, применяемую Органом международной предварительной экспертизы в отношении международной предварительной экспертизы с момента начала такой экспертизы.

Статья 33(1), (2), (3), (4)

19.02 Целью международной предварительной экспертизы международной заявки является составление предварительного и необязывающего заключения о том,

(i) представляется ли заявленное изобретение новым (см. Главу 12);

(ii) соответствует ли заявленное изобретение изобретательскому уровню (является ли очевидным) (см. Главу 13); и

(iii) представляется ли заявленное изобретение промышленно применимым (см. Главу 14).

Статья 33(5); Правило 5.1(a)(iii)

19.03 Хотя эти критерии служат основой для целей международной предварительной экспертизы, любое Договаривающееся государство может применять дополнительные или иные критерии для решения вопроса о том, может ли заявленное изобретение получить охрану в этом государстве (например, посредством патента, авторского свидетельства, свидетельства о полезности или полезной модели).

19.04 В дополнение к этим трем основным критериям эксперт должен иметь ввиду два дополнительных критерия, которые предусмотрены Договором и Инструкцией:

(i) изобретение должно быть таким, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области техники (руководствуясь инструкциями, вытекающими из заявки); это следует из статьи 5 (см. также параграф 5.43 и последующие);

(ii) изобретение должно относиться к области техники (правило 5.1(a)(i)), касаться технической проблемы (правило 5.1(a)(iii)) и должно содержать технические признаки, которыми объект изобретения, на который испрашивается охрана, может быть определен в формуле изобретения (правило 6.3(a)) (см. параграф 5.04). Договор не требует, чтобы заявленное изобретение было продвижением вперед по сравнению с предшествующим уровнем техники. Однако преимущества, если таковые имеются, могут иметь отношение к определению изобретательского уровня (см. Главу 13).

Статьи 34(2)(c), 35

19.05 Результаты международной предварительной экспертизы, в ходе которой заявитель получает одно или несколько письменных сообщений Органа международной предварительной экспертизы, а также другие возможные контакты с заявителем, излагаются в заключении международной предварительной экспертизы, которое этот Орган составляет.

Начало и срок проведения международной предварительной экспертизы

Статья 31(2), (3), (4)

19.06 До начала международной предварительной экспертизы международной заявки заявитель должен подать требование (бланк PCT/IPEA/401), чтобы по его международной заявке была проведена международная предварительная экспертиза. В Главе 18 подробно излагаются действия, которые совершаются при получении требования до того, как эксперт начнет проведение международной предварительной экспертизы.

Начало экспертизы

Правило 69.1

19.07 Орган международной предварительной экспертизы начинает международную предварительную экспертизу в том случае, когда в его распоряжении имеются:

(i) требование;

(ii) надлежащие суммы (в полном объеме) пошлины за обработку и пошлины за проведение международной предварительной экспертизы, включая, когда это применимо, пошлину за просрочку в соответствии с правилом 58*bis*.2;

(iii) если от заявителя требуется представление перевода в соответствии с правилом 55.2, такой перевод; и

(iv) отчет о международном поиске или декларация Международного поискового органа в соответствии со статьей 17(2)(a), что отчет о международном поиске не будет подготовлен, и письменное сообщение в соответствии с правилом 43*bis*.1.

19.08 Исключением из вышесказанного является:

Правило 69.1(c)

(a) Если заявление об изменениях содержит информацию о том, что изменения в соответствии со статьей 19 должны быть приняты во внимание (правило 53.9(a)(i)), то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения копии соответствующих изменений.

Правило 69.1(e)

(b) Если заявление об изменениях содержит информацию о том, что изменения в соответствии со статьей 34 подаются вместе с требованием (правило 53.9(c)), но на самом деле такие изменения не представлены, то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения изменений или до истечения срока, установленного в предложении, упомянутом в правиле 60.1(g), в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит первым (см. параграф 18.04).

Правило 69.1(b) и (d)

(c) Если национальное Ведомство или межправительственная организация, являющиеся Международным поисковым органом, является также и

Органом международной предварительной экспертизы, то по желанию этого Ведомства или организации международная предварительная экспертиза может быть начата одновременно с международным поиском (с учетом возможного предложения заявителю представить копии изменений в соответствии со статьей 34, как указано в параграфе (b), выше), при условии, что заявитель не указал (в соответствии с правилом 53.9(b)) в заявлении об изменениях, что проведение экспертизы должно быть отложено до истечения срока подачи изменений в соответствии со статьей 19 (такие изменения разрешаются только после получения отчета о поиске). Если заявление об изменениях содержит такое указание, то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения копии изменений, внесенных в соответствии со статьей 19, или получения сообщения от заявителя о том, что он не собирается вносить изменения в соответствии о статьей 19, или истечения применимого срока в соответствии с правилом 46.1 для внесения изменений в соответствии со статьей 19, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Правило 69.1(a)

(d) Если заявление об изменениях содержит указание, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено до истечения срока подачи требования, при условии применения правила 69.1(b) (см. подпункт (c)), то Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до истечения этого срока. Цель заявителя для такого указания может заключаться в том, чтобы Орган международной предварительной экспертизы дождался подачи изменений. Тем не менее, если такое указание сделано, Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до истечения указанного срока, независимо от того, получил он или нет изменения в соответствии со статьей 19 и/или статьей 34 до истечения этого срока.

Правило 45bis.8(c), (d)

19.09 Любой отчет о дополнительном международном поиске, своевременно направленный Органу, принимается во внимание для целей письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы так, как если бы он являлся частью отчета об основном международном поиске. Отчеты о дополнительных международных поисках не принимаются во внимание, если Орган получает их после того, как он начал составлять сообщение или заключение.

Срок проведения экспертизы

Правило 69.2

19.10 Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы определен в правиле 69.2 и является одинаковым для всех Органов международной предварительной экспертизы. Этот срок составляет в зависимости от того, какой из нижеследующих сроков истекает последним:

(i) 28 месяцев с даты приоритета;

(ii) шесть месяцев с момента, предусмотренного правилом 69.1 для начала международной предварительной экспертизы; или

(iii) шесть месяцев даты получения Органом международной предварительной экспертизы перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2.

19.11 Если в случае нарушения единства изобретения этот срок не может быть соблюден, заключение международной предварительной экспертизы должно быть подготовлено незамедлительно после получения дополнительных пошлин

за проведение международной предварительной экспертизы или после истечения срока для уплаты таких пошлин, если пошлины не были уплачены.

Правило 69.1(b), (b-bis)

19.12 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального Ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, то международный поиск и международная предварительная экспертиза могут быть начаты одновременно. В таком случае, если заявка не удовлетворяет условиям статьи 34(2)(c), Международный поисковый орган составляет письменное сообщение. Любые другие письменные сообщения подготавливает Орган международной предварительной экспертизы. В случае, когда заключение международной предварительной экспертизы является положительным, Орган международной предварительной экспертизы может подготовить заключение международной предварительной экспертизы напрямую без составления письменного сообщения Международным поисковым органом (см. параграф 19.22).

Первый этап международной предварительной экспертизы

Общие сведения

19.13 Эксперт определяет, соблюдено ли требование единства изобретения. Если эксперт установит, что требование единства изобретения не соблюдено, он может направить предложение ограничить пункты формулы изобретения до одного рассматриваемого изобретения или в соответствии с правилом 66.1(e) уплатить дополнительные пошлины за экспертизу дополнительных изобретений до выполнения дополняющего поиска, либо до составления письменного сообщения на стадии международной предварительной экспертизы или заключения международной предварительной экспертизы (см. Главу 10 в отношении дальнейших подробностей).

19.14 Международная предварительная экспертиза проводится в соответствии со статьей 34 и правилом 66. Письменное сообщение по заявке обычно составляется Международным поисковым органом. Оно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы (см. параграф 3.19 в отношении исключений из данного правила). Эксперт, проводящий международную предварительную экспертизу, если он уже не сделал это во время международного поиска, изучает описание изобретения, чертежи (если таковые имеются) и формулу изобретения международной заявки, включая любые изменения и замечания, которые могли быть поданы, а также документы, цитированные в отчете о дополнительном международном поиске и/или представленные третьими лицами (см. также параграф 17.69, если необходимо). Эксперт затем проводит дополняющий поиск в соответствии с правилом 66.1*ter*, если только он не сочтет, что такой поиск является бесполезным. Затем эксперт решает, требуется ли дополнительное письменное сообщение (или первое письменное сообщение в исключительном случае, когда письменное сообщение Международного поискового органа либо не подготовлено, либо не рассматривается в качестве первого письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы).

Дополняющий поиск

Правило 66.1ter

19.15 Как правило, эксперт проводит дополняющий поиск в ходе международной предварительной экспертизы. Но если эксперт считает, что дополняющий поиск является бесполезным, то такой поиск проводить не нужно. Например, это имеет место

в случае, когда принято решение о том, что международная заявка, в своей совокупности, относится к объекту, по которому Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу, или что международная заявка является неясной или формула изобретения не полностью подкреплена описанием изобретения настолько, что формирование полноценного мнения в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости заявленного изобретения является невозможным (см. параграф 17.35). Это также применимо в случае, когда в отношении определенных пунктов формулы изобретения отчет о международном поиске не составлялся и принято решение не проводить международную предварительную экспертизу в отношении этих пунктов (см. параграф 17.36). Следует обратить внимание, что если какая-либо вышеупомянутая ситуация применяется в отношении только части заявленного объекта или если отсутствует единство изобретения, дополняющий поиск все же может быть проведен, но должен быть ограничен теми частями международной заявки, которые являются предметом международной предварительной экспертизы.

19.16 В ситуации, когда отсутствует единство изобретения, если в заявке заявлены несколько изобретений, в отношении которых подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, эксперт может вначале предложить ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины за экспертизу, а затем провести дополняющий поиск в отношении всех изобретений, по которым пошлины за проведение экспертизы были уплачены, если только эксперт не исключил такие изобретения из международной предварительной экспертизы в соответствии с правилом 66.1(e).

19.17 Дополняющий поиск проводится в отношении всех пунктов формулы изобретения, являющихся предметом международной предварительной экспертизы. В особых случаях, когда в заявку внесены изменения, но основания для внесения изменений отсутствуют и/или не имеется письма, поясняющего основания, и эксперт решает в соответствии с правилом 70.2(c) или правилом 70.2(c-*bis*) подготовить заключение таким образом, как если бы изменения не были внесены, то дополняющий поиск может быть ограничен объемом пунктов формулы изобретения, составляющих основу заключения.

19.18 Дополняющий поиск обычно проводят в начале международной предварительной экспертизы. В определенных случаях он может быть отложен на более позднюю стадию до составления заключения международной предварительной экспертизы.

Правило 66.1ter

19.19 Основной целью дополняющего поиска является обнаружение соответствующих документов, упомянутых в правиле 64, которые стали доступны для Органа международной предварительной экспертизы после даты, на которую был составлен отчет о международном поиске. Дополняющий поиск охватывает, в первую очередь, ранее поданные, но позднее опубликованные патентные заявки или патенты в смысле правила 64.3. Тем не менее он может быть также направлен на обычный предшествующий уровень техники (правило 64.1) или неписьменные раскрытия (правило 64.2) с целью обнаружения таких документов, которые не были доступны для Международного поискового органа в силу ряда обстоятельств, например, в связи с тем, что возникла задержка с внесением этих документов в его базу данных.

19.20 Объем дополняющего поиска обычно не выходит за рамки международного поиска. Однако окончательное решение в отношении точного объема дополняющего поиска лежит за экспертом.

Правила 66.1ter, 70.7, 70.10

19.21 Следует отметить, что по завершении дополняющего поиска специальный отчет не составляется, и что в заключении международной предварительной экспертизы только отмечаются особо релевантные документы, выявленные в ходе дополняющего поиска. Если в ходе дополняющего поиска выявлен документ, подтверждающий отрицательное заключение в отношении какого-либо заявленного объекта, это указывается в Графе V заключения (см. параграф 17.42), а вновь выявленные документы, определенные в правиле 64.2 и 64.3, указываются в Графе VI заключения (см. параграфы 17.46 и 17.47).

Случаи, когда письменное сообщение не требуется

Статья 34(2)(c); Правило 69.1(b)

19.22 Если Международный поисковый Орган является также и Органом международной предварительной экспертизы, и требование подано до подготовки письменного сообщения Международным поисковым органом, то письменное сообщение не составляется (см. параграфы 17.01 - 17.08), и эксперт может незамедлительно приступить к подготовке заключения международной предварительной экспертизы, если:

(i) заявленное изобретение удовлетворяет критериям, предусмотренным в статье 33(1) (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость);

(ii) международная заявка удовлетворяет требованиям Договора в отношении ее формы и содержания;

(iii) международная заявка удовлетворяет требованиям ясности изложения формулы изобретения, описания изобретения и чертежей, и формула изобретения полностью подкреплена описанием изобретения, как определено в статье 35(2) и правиле 70.12(ii), или эксперт не желает делать замечаний относительно этих вопросов (правило 66.2(a)(v));

(iv) изменения не выходят за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке;

(v) все пункты формулы изобретения относятся к изобретению, в отношении которого составлен отчет о международном поиске, и заключение международной предварительной экспертизы составляется в отношении всех пунктов формулы изобретения; и

(vi) там, где применимо, перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот представлен в форме, обеспечивающей полноценную международную предварительную экспертизу.

Кроме того, если Орган международной предварительной экспертизы не рассматривает письменное сообщение Международного поискового органа в качестве письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы для целей правила 66.2(a), ему не нужно составлять письменное сообщение, и он может сразу приступать к составлению заключения международной предварительной экспертизы, при условии, что вышеперечисленные критерии (i) – (vi) соблюдены.

19.23 Дополнительное письменное сообщение не является обязательным, если письменное сообщение Международного поискового органа считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы. При подготовке заключения международной предварительной экспертизы эксперт принимает во внимание любые замечания или изменения, сделанные заявителем.

Случаи, когда может быть подготовлено дополнительное письменное сообщение

19.24 При условии, что письменное сообщение Международного поискового органа считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы, как отмечено выше, дополнительное письменное сообщение до подготовки заключения международной предварительной экспертизы не составляется, даже если имеются спорные вопросы. Однако, если заявитель убедительным образом пытался устранить или опровергнуть аргументы, выдвинутые в письменном сообщении Международного поискового органа, но не смог убедить эксперта в том, что все соответствующие критерии удовлетворены, то Орган международной предварительной экспертизы может, по своему усмотрению, подготовить дополнительное письменное сообщение, если есть достаточно времени для составления заключения международной предварительной экспертизы до истечения срока, определенного в правиле 69.2 для подготовки заключения международной предварительной экспертизы. В случае, когда Орган международной предварительной экспертизы в результате проведенного дополняющего поиска намерен выдвинуть аргументы, основывающиеся на документах предшествующего уровня техники, выявленных в ходе дополняющего поиска, дополнительное письменное сообщение должно составляться.

Пункты формулы изобретения, в отношении которых не был подготовлен отчет о международном поиске

Правило 66.1(e)

19.25 Международная предварительная экспертиза проводится по тем изобретениям, в отношении которых Международным поисковым органом подготовлен отчет о международном поиске. Это следует из статьи 33(6), гласящей, что Орган международной предварительной экспертизы должен принимать во внимание все документы, на которые сделана ссылка в отчете о международном поиске (см., однако, параграф 10.73). Проведение международной предварительной экспертизы по пунктам формулы, относящимся к изобретениям, в отношении которых не был подготовлен отчет о международном поиске, не обязательно.

Следующий этап международной предварительной экспертизы

Статья 34(2)(d); Правило 66.4(a), (b)

19.26 Когда заявитель ответил на письменное сообщение, эксперт может, если это необходимо и если имеется достаточно времени для получения ответа от заявителя и составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.10 и 19.11), подготовить одно или несколько дополнительных письменных сообщений. Эксперт по просьбе заявителя может также предоставить ему одну или несколько дополнительных возможностей для представления изменений или аргументов.

19.27 Дополнительное письменное сообщение эксперта должно содержать предложение заявителю представить письменный ответ с изменениями, где это необходимо. После получения этого предложения заявитель может дать ответ, путем внесения изменений в формулу изобретения, описание изобретения и чертежи, или, если он не согласен с мнением эксперта, то путем представления аргументов, в зависимости от конкретного случая, или может дать ответ, содержащий как изменения, так и аргументы. Условия внесения изменений определены в параграфах 20.04 - 20.22.

19.28 Эксперт должен применять одни и те же стандарты международной предварительной экспертизы при решении вопросов по существу на всех этапах

рассмотрения международной заявки. Однако после составления Международным поисковым органом первого письменного сообщения, ему нужно не пересматривать измененную заявку, если он составил свое первое письменное сообщение в полном объеме (см. параграф 17.55), а уделить больше внимания самим изменениям и относящимся к ним частям, а также недостаткам, указанным в его первом письменном сообщении.

Правила 66.2, 66.4

19.29 Главный принцип, которым должен руководствоваться эксперт, состоит в том, что заключение международной предварительной экспертизы должно быть составлено при возможно наименьшем количестве письменных сообщений, и он это должен помнить во время всей процедуры. Договор предусматривает, что общение с заявителем, описанное в параграфе 19.30, может осуществляться повторно по желанию Органа международной предварительной экспертизы. Тем не менее, если эксперт видит, что заявитель не принимает реальных усилий, чтобы дать ответы на его аргументы либо путем представления изменений, либо путем выдвижения контраргументов, то после составления первого, или второго, письменного сообщения он должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы (см. параграф 19.47). Если эксперт обнаружил какие-либо релевантные документы при проведении дополняющего поиска и собирается выдвинуть новые аргументы, основывающиеся на этих документах, он должен составить второе письменное сообщение и уведомить об этом заявителя. В случае, когда эксперт считает, что составление дополнительного письменного сообщения может способствовать окончательному решению важных вопросов, то ему следует рассмотреть возможность подготовки такого письменного сообщения. Эксперт может рассмотреть возможность подготовки дополнительного письменного сообщения, если все еще имеются нерешенные вопросы, которые необходимо учесть при условии, что есть достаточно времени для подготовки заключения международной предварительной экспертизы в срок, указанный в Договоре, и что заявитель действительно принимает разумные меры для удовлетворения замечаний эксперта и что Орган международной предварительной экспертизы обладает соответствующими ресурсами (см. параграфы 19.26 и 20.05). Эксперт решает, как лучше разрешить остающиеся вопросы - путем подготовки дополнительного письменного сообщения, обсуждения по телефону или личной встречи с заявителем.

19.30 Если замечания таковы, что заявителю, по всей вероятности, потребуется время для их рассмотрения, то эксперт может по своему желанию подготовить дополнительное письменное сообщение. В случае, когда существуют разногласия по спорным вопросам, например, если заявитель неверно истолковывает аргументы эксперта, или если аргументы заявителя недостаточно ясны, то ускорению дела может способствовать предложенная экспертом личная встреча с заявителем. С другой стороны, если нерешенные вопросы совсем незначительны, и их можно быстро и легко решить, то это можно сделать по телефону. Обсуждение с заявителем по телефону или путем проведения совещания подробно описаны в параграфах 19.41 - 19.46.

19.31 Если ответ на письменное сообщение получен лишь в форме аргументов, письменное сообщение пересматривается в свете данных аргументов. Если ответ на письменное сообщение включает некоторые изменения, за исключением исправления очевидных ошибок (правило 66.5), то измененное описание изобретения, чертежи, и/или пункты формулы изобретения рассматриваются так, как это указанно в параграфах 20.04 - 20.22. В этом случае заключение международной предварительной экспертизы должно содержать

указание на то, что аргументы заявителя были приняты во внимание при подготовке заключения международной предварительной экспертизы. Кроме того, эксперт должен прокомментировать любые относящиеся к делу доводы заявителя.

Правило 66.4bis

19.32 Если срок для ответа на дополнительное письменное сообщение истекает, и ответ не получен, то дело направляется эксперту, подготовившему сообщение, который приступает к составлению заключения международной предварительной экспертизы, как изложено в Главе 17.

19.33 Если ответ получен после установленного срока, и заключение еще не составлено, то в этом случае ответ может быть принят во внимание. Но при этом следует иметь в виду правило 66.4*bis* (изменения, аргументы или исправление очевидных ошибок не обязательно могут быть приняты во внимание (см. также параграф 20.05).

Исправление заключения международной предварительной экспертизы

Правила 66.4, 66.6

19.34 Орган международной предварительной экспертизы может составить исправленное заключение международной предварительной экспертизы после того, как заключение было составлено, в исключительных ситуациях, если только эти ситуации оправдывают такое действие. Любое заменяющее заключение, являющееся результатом возобновленной международной предварительной экспертизы, должно четко маркироваться как таковое, чтобы Выбранные ведомства были информированы о его статусе. Исправленное заключение не составляется только потому, что заявитель не согласен с заключением международной предварительной экспертизы, составленным Органом международной предварительной экспертизы. Отказ от заключения международной предварительной экспертизы возможен только при исключительных обстоятельствах. Одним из таких обстоятельств, оправдывающих возобновление предварительной экспертизы, является ситуация, когда заключение подготовлено раньше положенного срока вследствие ошибки или упущения со стороны Органа международной предварительной экспертизы. Например, Орган международной предварительной экспертизы составляет заключение международной предварительной экспертизы, не принимая во внимание вовремя представленное изменение. Следует отметить, что если экспертиза какой-либо конкретной заявки была возобновлена, то любая последующая просьба о возобновлении экспертизы по данной заявки не должна приниматься к рассмотрению.

19.35 Международное бюро должно быть поставлено в известность о том, что предшествующее заключение не принимается во внимание. Если в итоге составляется дополнительное письменное сообщение, то это сообщение направляется только заявителю. Однако, если в итоге составляется еще одно заключение международной предварительной экспертизы, оно направляется и заявителю и Международному бюро как «исправленная версия» заключения международной предварительной экспертизы.

Действия, осуществляемые на различных этапах международной предварительной экспертизы

Внесение изменений: общие положения

19.36 См. Главу 20 в отношении факторов, которые должны приниматься во внимание при рассмотрении изменений.

Исправление очевидных ошибок

Правила 66.5, 91.1(b)

19.37 Ошибки, являющиеся следствием того, что написано нечто иное, чем то, что очевидно подразумевалось в международной заявке (кроме заявления) или другом документе, представленном в Орган международной предварительной экспертизы (например, лингвистические ошибки, орфографические ошибки), могут быть исправлены, если просьба об исправлении подана в течение 26 месяцев с даты приоритета. Если исправление носит иной характер (например, если оно связано с аннулированием пунктов формулы изобретения, пропуском фрагментов в описании изобретения или пропуском некоторых чертежей), то Орган отказывает в разрешении справить такую ошибку (см. параграф 20.09 и Главу 8).

Правило 91.1(d)

19.38 При условии наличия разрешения (см. параграф 19.30), очевидные ошибки в международной заявке могут быть исправлены по просьбе заявителя, направленной по его желанию. Кроме того, эксперт после изучения международной заявки (кроме заявления) и любых других документов, представленных заявителем, может также обратить внимание на очевидные ошибки (см. Главу 8). Хотя в соответствии с правилом 91 Орган международной предварительной экспертизы может предложить заявителю обратиться с просьбой об исправлении ошибок, из этого не следует, что такие предложения будут направлены, так как любая ошибка, которая может быть исправлена в соответствии с правилом 91, не является препятствием к составлению заключения международной предварительной экспертизы.

Правила 91.1(e), (f), (g)(ii), 91.2; Раздел 607

19.39 Очевидная ошибка не подлежит исправлению Органом международной предварительной экспертизы, если только этот Орган наделен компетенцией разрешать исправление такой ошибки. Орган наделен компетенцией разрешать исправление таких ошибок в том случае, когда ошибка содержится в какой-либо части международной заявки, за исключением заявления, или в любом ином документе, представленном в этот Орган. Орган разрешает исправить очевидные ошибки только в том случае, когда ошибка содержится в какой-либо части международной заявки, за исключением заявления, или в любом ином документе, представленном в этот Орган. Орган разрешает исправить очевидные ошибки только в том случае, если просьба об исправлении подана в этот Орган в течение 26 месяцев с даты приоритета (см. параграфы 8.14 – 8.17).

Правила 66.1(d-bis), 66.4bis

19.40 Орган международной предварительной экспертизы принимает во внимание для целей международной предварительной экспертизы исправления очевидных ошибок, разрешенные в соответствии с правилом 91.1. Однако Орган международной предварительной экспертизы может не принимать во внимание для целей письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы исправления очевидных ошибок, если он их получил, разрешил или был о них уведомлен после того, как приступил к составлению письменного сообщения или заключения.

Неофициальное общение заявителем

Правило 66.6

19.41 Орган международной предварительной экспертизы может в любое время неофициально связываться с заявителем по телефону, письменно или приглашать на совещание. Обстоятельства, при которых эксперту может быть целесообразно связаться с заявителем по телефону или предложить совещание, а не направлять дополнительное письменное сообщение, рассматриваются в параграфах 19.29 и 19.30. В большинстве случаев чаще всего связь осуществляется с агентом заявителя (понятие «агент» в Договоре раскрыто в правиле 2.2), нежели с самим заявителем. Если заявитель или его агент просят о проведении совещания, эксперт, по своему усмотрению, может проводить совещание более одного раза, если он считает, что такие совещания будут полезны для обсуждения вопросов.

19.42 При организации экспертом или заявителем совещания, по телефону или письменно, экспертом или заявителем необходимо точно определить вопросы, подлежащие обсуждению. Если организация совещания обсуждается по телефону, эксперт должен записать содержание разговора и кратко отметить в деле вопросы, которые будут обсуждаться.

Правило 66.6

19.43 Совещание является неофициальной процедурой и запись беседы зависит от характера обсуждаемых вопросов. Если совещание касается выяснения неясностей, разрешения неопределенностей или приведения международной заявки в порядок посредством выяснения ряда незначительных моментов, то будет достаточно, если эксперт сделает пометки в деле заявки относительно обсуждавшихся вопросов, достигнутых договоренностей или согласованных изменений. Однако, если совещание касается обсуждения более существенных вопросов, таких как новизна, изобретательский уровень или изменений, выходящих за рамки первоначально поданной заявки, то в деле делается более подробная запись того, что обсуждалось (путем использования, если необходимо, бланка PCT/IPEA/428, Сообщение о неофициальном общении с заявителем) для использования в дополнительном письменном сообщении (если таковое будет) или в заключении международной предварительной экспертизы, и копия этого сообщения при необходимости может быть направлена заявителю (путем использования, если необходимо, бланка PCT/IPEA/429).

Правила 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6

19.44 Если при неофициальном контакте появляется новое замечание по существу и не достигнуто согласие сторон в отношении необходимых изменений, то это замечание может быть подтверждено в дополнительном письменном сообщении, предлагающем заявителю в установленный срок дать ответ, если он этого желает. При этом эксперт должен помнить о сроке для составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.10 и 19.11).

19.45 Если обсуждение важных вопросов происходит по телефону, то обычно эксперт звонит заявителю или его агенту, называет международную заявку, которую он хочет обсудить, и просит заявителя или агента перезвонить ему в определенное время. В деле заявки делается запись с подробным освещением обсуждавшихся вопросов и достигнутых договоренностей.

19.46 Записи совещания или телефонных разговоров должны всегда содержать информацию о том, ожидается ли ответ от заявителя или агента, и собирается

ли эксперт составлять дополнительное письменное сообщение или подготавливать заключение международной предварительной экспертизы.

Составление заключения международной предварительной экспертизы

Общие сведения

Статья 35(1), (2); Правило 66.4bis

19.47 Заключение международной предварительной экспертизы составляется в установленный срок (см. параграф 19.10); в исключительных случаях, когда невозможно соблюсти этот срок (см. параграф 19.11), заключение составляется в возможно короткий срок после этого. За исключением случаев, когда по международной заявке с самого начала можно вынести положительное суждение в отношении все трех критериев, указанных в статье 34(2)(c), заключение последует за одним или несколькими письменными сообщениями и, возможными другими видами общения с заявителем. В большинстве случаев составление заключения следует за письменным сообщением Международного поискового органа. Если эксперт считает, что существует возможность внесения изменений или исправлений в международную заявку с тем, чтобы она отвечала требованиям статьи 33 (см. параграф 19.02), то в своем первом письменном сообщении заявителю он указывает, что по мнению Органа международной предварительной экспертизы необходимые изменения должны быть представлены в установленный срок (см. параграф 17.57). Все изменения, аргументы и просьбы об исправлении очевидных ошибок, поступившие до того, как эксперт приступил к составлению заключения международной предварительной экспертизы, должны быть приняты во внимание. Изменения, аргументы и просьбы об исправлении очевидных ошибок замечания, полученные позднее, не принимаются во внимание для целей заключения.

19.48 Заключение международной предварительной экспертизы, содержащее результаты международной предварительной экспертизы, составляется экспертом путем заполнения стандартной формы (бланк PCT/IPEA/409, называемый «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)»). Эксперту следует иметь в виду, составляя заключение международной предварительной экспертизы, что оно не должно содержать никаких утверждений о том, является ли или представляется ли патентоспособным или непатентоспособным заявленное изобретение согласно какому-либо национальному законодательству. В Главе 17 даются подробные рекомендации по заполнению предписанного бланка.

Определение сроков

Статьи 35(1), 47(1)

19.49 Если у Органа возникают вопросы, касающиеся определения сроков, предписанных Договором, эксперт принимает во внимание все факторы, относящиеся к рассматриваемой международной заявке, а также Инструкцию к Договору, которая определяет такие сроки. Наиболее важные сроки для международной предварительной экспертизы, касающиеся работы Органов международной предварительной экспертизы, подробно рассматриваются в следующих главах и параграфах:

(i) переводы приоритетного документа – см. Главу 6 и Главу 18;

(ii) внесение изменений – см. Главу 20 и параграф 17.57;

(iii) исправление очевидных ошибок - см. параграф 19.39 и Главу 8;

(iv) ответ заявителя на первое письменное сообщение - см. Главу 17;

(v) ограничение пунктов формулы изобретения или уплата дополнительных пошлин - см. Главу 10;

(vi) предоставление приоритетных документов - см. Главу 6;

(vii) составление заключения международной предварительной экспертизы - см. параграфы 19.10 и 19.11.

Правило 80

19.50 Любой срок, установленный Органом международной предварительной экспертизы, обычно выражается в полных месяцах, исчисляемых со дня, следующего за днем отправки конкретного сообщения, предлагающего заявителю дать ответ. В правилах 80.1 - 80.4 даны подробности относительно определения даты истечения предписанного срока. Правило 80.05 содержит положения, касающиеся особых обстоятельств, например, случаев, когда срок ответа истекает в день, когда Ведомство, частью которого является Орган международной предварительной экспертизы, не работает (день, который является официальным праздничным днем по меньшей мере в местности, в которой находится какое-либо отделение этого Органа, или в части такого Договаривающегося государства, для которого Ведомство является правительственным органом, и национальное законодательство которого предусматривает, что такие сроки истекают в последующий рабочий день). Правило 82 охватывает ситуацию, когда почтовая служба полностью не работает (см. параграф 22.52). Правило 82*quater*.1 и 82*quater*.2 касается уважительных причин несоблюдения сроков в случае форс-мажорных обстоятельств или недоступности каких-либо допустимых электронных способов связи в Органе международной предварительной экспертизы (см. параграфы 22.52A – 22.52D). Правило 82*quater*.3 позволяет Органу международной предварительной экспертизы продлевать срок в случае общих перебоев, вызванных форс-мажорными обстоятельством, влияющим на деятельность Органа (см. параграфы 22.52E – 22.52H).

Непредставление ответа заявителем в предписанный срок

Правило 66.4bis

19.51 Если заявитель не представил ответ в течение установленного срока, последствия отсутствия ответа могут быть различными в зависимости от обстоятельств дела в соответствии с Договором и Инструкцией к нему. Например, заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено так, как если бы приоритет не был заявлен (см. параграф 17.29); заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено в отношении «основного изобретения» (см. параграф 17.62); заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено с отрицательным утверждением (см. параграф 19.20 и Главу 17). Обычно изменения, аргументы и просьбы об исправлении очевидных ошибок не принимаются экспертом во внимание для целей письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы, если эксперт их получил после того, как приступил к составлению этого письменного сообщения или заключения (см. параграф 20.05).

Изъятие требования или выбора всех государств

Правила 90bis.4, 90bis.6

19.52 В отдельных случаях, если заявитель в подписанном им уведомлении, адресованном в Международное бюро, изымает требование или выбор всех государств, то Международное бюро уведомляет об этом Орган международной предварительной экспертизы, и этот Орган прекращает рассмотрение международной заявки. Уведомление об изъятии должно быть подписано всеми заявителями, указанными в международной заявке, или агентом, при условии предоставления ему доверенности, подписанной всеми заявителями. Предъявление такой доверенности агентом является обязательным. Если уведомление об изъятии представлено заявителем в Орган международной предварительной экспертизы, то этот Орган проставляет на уведомлении дату получения и незамедлительно пересылает его в Международное бюро. Уведомление считается представленным в Международное бюро на дату, проставленную на уведомлении.

Глава 20
Изменения

Изменения, внесенные до начала проведения международной предварительной экспертизы

Изменения формулы изобретения в соответствии со статьей 19

Правила 46.1, 69.1(d)

20.01 Документы, составляющие международную заявку, которые упомянуты в параграфе 18.10, могут включать изменения формулы изобретения, внесенные заявителем в соответствии со статьей 19, которые не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке (см. параграф 20.10). Международное бюро пересылает эти изменения Органу международной предварительной экспертизы. Если требование на проведение международной предварительной экспертизы уже было представлено, то предпочтительно, чтобы заявитель одновременно с подачей изменений в соответствии со статьей 19 в Международное бюро подал также в Орган международной предварительной экспертизы (правило 62.2) копию таких изменений и письма, требуемого в соответствии с правилом 46.5(b). В случае, если срок для подачи изменений в соответствии со статьей 19, предусмотренный правилом 46.1, не истек, и требование включает заявление о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено в соответствии с правилом 53.9(b), то международная предварительная экспертиза не начинается до:

(a) получения экспертом копии изменений, внесенных в соответствии со статьей 19; или

(b) сообщения от заявителя о том, что он не собирается вносить изменения в соответствии со статьей 19; или

(c) истечении двух месяцев с даты направления отчета о международном поиске Международным поисковым органом или 16 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее (см. параграфы 3.14 и 18.06).

Изменения в соответствии со статьей 19 рассматриваются экспертом только во время проведения международной предварительной экспертизы.

Изменения в соответствии со статьей 34

Правило 66.1(a)

20.02 Изменения в описание изобретения, формулу изобретения или чертежи вносятся в соответствии с правилом 66.8. Эти изменения могут быть представлены для того, чтобы избежать возможных замечаний об отсутствии новизны и/или изобретательского уровня в связи с документами, процитированными в отчете о международном поиске, или других замечаний, которые могут возникать.

Статьи 5, 6, 34(2)(b); Правило 66.1

20.03 Заявитель не ограничивается только теми изменениями, которые необходимы для исправления какого-либо недостатка в международной заявке. Однако никакое представленное изменение не должно добавлять объект, который выходит за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке (см. параграфы 20.10 - 20.19). Более того, изменение не должно приводить к тому, чтобы сама исправленная международная заявка вызывала возражения в соответствии с Договором, например, изменения не должны вносить неясности.

Внесение изменений: общие положения

20.04 Изменением считается любая поправка, не являющаяся исправлением очевидной ошибки, в формуле изобретения, описании изобретения или чертежах, включая аннулирование пунктов формулы изобретения, удаление абзацев в описании изобретения, или удаление отдельных чертежей. Любое изменение в международной заявке должно быть представлено на языке, на котором проводится международная предварительная экспертиза.

Правила 66.1,66.4bis, 66.8(a)

20.05 Эксперт может не принимать во внимание для целей письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы изменения, аргументы или просьбы об исправлении очевидных ошибок, если он их получил поле того, как приступил к составлению письменного сообщения или заключения. Заявитель может представить изменения в описании изобретения, формуле изобретения или чертежах в установленном порядке, даже если это выходит за рамки срока для ответа, предусмотренного правилом 66.2(d). Поскольку эксперт может начать составление окончательного заключения после истечения срока для ответа в соответствии с правилом 66.2(d), то изменения, представленные после истечения срока для ответа в соответствии с правилом 66.2(d), могут или могут не приниматься во внимание. Возможны ситуации, когда представляется целесообразным, насколько это возможно, принять во внимание такие изменения или аргументы, например, если составление заключения международной предварительной экспертизы еще не завершено, и эксперту очевидно, что принятие во внимание такого позднего ответа может привести к составлению благоприятного заключения.

Правила 66.1(a), 66.8(a), (c)

20.06 Изменения в описание изобретения и чертежи должны быть внесены путем представления заменяющих листов, когда заменяющие листы отличаются от ранее поданных листов. При изменении формулы изобретения представляются заменяющие листы, содержащие полный набор пунктов формулы изобретения, заменяющие всю формулу изобретения, которая, в зависимости от случая, была первоначально подана или подана в соответствии со статьей 19 или 34. При внесении изменений в описание изобретения, формулу изобретения или чертежи в соответствии с правилом 66.8 заменяющие листы должны сопровождаться письмом, в котором обращается внимание на различия между заменяемыми и заменяющими листами, указывается основа для внесения изменений в первоначально поданную заявку, а также, предпочтительно, объясняются причины изменений.

Правило 66.8(b)

20.07 В отдельных случаях, когда изменения приводят к изъятию частей описания изобретения или определенных чертежей, что приводит к аннулированию целого листа, изменение представляется в виде письма, в котором сообщается об этом аннулировании. Это письмо, предпочтительно, также содержит объяснения причин изменений.

Правила 11.12, 11.14, 66.8(b)

20.08 Следует отметить, что если требуется заменяющий лист или набор пунктов формулы изобретения в соответствии с параграфом 20.06, заявитель должен представить такой лист в напечатанном виде. Однако заменяющие листы или наборы пунктов формулы изобретения, содержащие изменения, написанные от руки, также допускаются по усмотрению эксперта. В случаях, когда исправление или изменение, внесенное заявителем, несущественно (например, не более шести слов), Орган международной предварительной экспертизы может принять копию соответствующего

листа или набора пунктов формулы изобретения, в которой изменения или исправление внесены между строк машинописного текста, если такая вставка не имеет подчисток, исправлений и перезаписей, при условии, что подлинность этого листа не вызывает сомнения и не нарушаются требования ясности содержания и качественного репродуцирования. Орган международной предварительной экспертизы должен предложить заявителю заново представить свои изменения в должной форме, если имеются расхождения с этими принципами.

Оценка изменений

Статьи 5, 6, 19(2), 34(2)(b); Правило 66

20.09 Эксперт убеждается, что поданные изменения не выходят за рамки содержания первоначально поданной заявки и, таким образом, не нарушают статью 19(2) или 34(2)(b). Более того, эти изменения не должны приводить к тому, чтобы к самой измененной международной заявке возникли замечания в отношении соблюдения требований Договора; например, изменения не должны вносить неясность. Эксперту следует считать допустимыми ограничения объема притязаний или изменения, которые улучшают ясность описания изобретения, или такие изменения формулы изобретения, которые являются несомненно желательными и не изменяют сущность объекта изобретения или объем притязаний. Измененная международная заявка, разумеется, должна удовлетворять всем требованиям Договора, включая вопросы, перечисленные в данной главе. В случаях, когда притязания значительно ограничиваются, эксперту следует иметь в виду, что следующие вопросы могут потребовать специального рассмотрения на стадии внесения изменений:

(i) *Единство изобретения:* Удовлетворяет ли измененная формула изобретения требованию правила 13? При рассмотрении этого вопроса применяются параграфы Главы 10.

(ii) *Соответствие между описанием и формулой изобретения:* Если формула изобретения была изменена, нужно ли вносить изменения в описание изобретения, чтобы устранить серьезное несоответствие между ними? Например, все ли описанные варианты изобретения входят в объем притязаний одного или нескольких пунктов формулы? (см. Главу 5).

(iii) С другой стороны, все ли измененные пункты формулы подкреплены описанием изобретения? (см. параграфы 5.43 и 5.44). Кроме того, если категории пунктов формулы изобретения были изменены, эксперт может обратить внимание заявителя на данный факт, если это означает необходимость изменения названия изобретения.

Дополнительный объект

Правила 70.2(c), 70.16(b); Раздел 602(a)(iv)

20.10 Обычно не возникает замечаний, если заявитель путем изменений вносит дополнительную информацию из предшествующего уровня техники, являющуюся релевантной, или приводит разъяснение, устраняющее неясности или несовместимости. Однако в случае, когда заявитель вносит изменения в описание изобретения (за исключением ссылок на предшествующий уровень техники), чертежи или формулу изобретения, которые приводят к включению объекта, выходящего за рамки содержания первоначально поданной заявки, то заключение международной предварительной экспертизы составляется таким образом, как если бы эти изменения не были внесены. В заключении международной предварительной экспертизы эксперт отмечает каждый лист,

содержащий объект, выходящий за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке. В таких случаях заменяющие листы, содержащие такие изменения, а также сопроводительное письмо, требуемое в соответствии с правилом 70.16(a), должны прилагаться к заключению международной предварительной экспертизы, поскольку они отражают внесенные изменения, даже если они не учитываются для целей заключения международной предварительной экспертизы. Если первый заменяющий лист был принят, а второй заменяющий лист для листа под тем же номером содержит объект, выходящий за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке, то второй заменяющий лист заменяет первый заменяющий лист. В этой ситуации и первый, и второй заменяющие листы, а также сопроводительное письмо в соответствии с правилом 70.16(a) прилагаются к заключению международной предварительной экспертизы, чтобы обеспечить Выбранным ведомствам получение варианта международной заявки, являющегося основой для заключения международной предварительной экспертизы, а также более поздних изменений, которые не были приняты во внимание для этой цели. В этом случае замененный заменяющий лист обозначается словами «ЗАМЕНЕННЫЙ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 70.16(b))».

20.11 Если изменения представлены в соответствии со статьями 19(1) и/или 34(2)(b), то может возникнуть вопрос, не выходит ли изменение, предложенное заявителем, за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке. Для решения данного вопроса в случае, когда изменение представлено на языке, ином, чем язык первоначально поданной заявки, эксперт, при отсутствии доказательств обратного, должен исходить из того, что первоначальный перевод международной заявки на язык публикации или, если перевод требуется в соответствии с правилом 55.2, то на язык такого перевода, соответствует первоначальному тексту на языке подачи.

Статьи 19(2), 34(2)(b); Правило 70.2(c)

20.12 Изменение считается вносящим объект, выходящий за рамки содержания первоначально поданной заявки, и, соответственно, неприемлемым, если общее изменение заявки (посредством добавления, переделки или изъятия) таково, что специалисту в данной области предоставляется информация, которая не была представлена в явном виде или как неотъемлемая часть в материалах первоначальной заявки, даже если принять во внимание то, что для специалиста в данной области техники в неявном виде следует из того, что было явно выражено. Термин «неотъемлемая часть» требует, чтобы отсутствующий описательный материал обязательно присутствовал в раскрытии и чтобы это признавали обычные специалисты. Неотъемлемость не должна основываться на вероятностях или возможностях. Того факта, что что-то *может* являться результатом ряда обстоятельств, недостаточно.

20.13 Вновь представленный объект может быть введен путем явного упоминания объекта, ранее не упоминавшегося совсем или только подразумевавшегося. Например, если в международную заявку, относящуюся к составу резины, содержащему определенные компоненты, заявитель намерен ввести информацию, касающуюся возможной добавки еще одного компонента, то такое изменение обычно считается выходящим за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке. Точно так же, если описано и заявляется устройство, «установленное на упругих опорах», без раскрытия какого-либо отдельного вида упругой опоры и заявитель желает добавить информацию о том, что опорой является или может являться, например, винтовая пружина (см.

параграф 20.14), то подобное изменение должно, как правило, рассматриваться как выходящее за рамки того, что раскрыто в первоначальной поданной заявке.

20.14 Однако, если заявитель может убедительно доказать, что упомянутый объект в контексте заявленного изобретения настолько известен специалисту в данной области, что его введение можно рассматривать только как очевидное пояснение, не выходящее за рамки содержания первоначально поданной заявки, то это можно допустить. Например, если в вышеуказанном примере с упругими опорами заявитель сможет показать, что на чертежах, понятных для специалиста в данной области, изображена винтовая пружина или что специалист в данной области обычно использует винтовые пружины для таких опор, то упоминание винтовых пружин должно быть разрешено.

20.15 Если технический признак четко раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не упоминается или упоминается не в полной мере, при этом специалисту в данной области техники понятно, о чем идет речь, разъяснение этого эффекта, представленное в описании изобретения позднее, не противоречит статье 34(2)(b).

20.16 Изменение путем введения дополнительных примеров, например, в области химии, должно всегда рассматриваться особенно тщательно, так как *prima facie* любой дополнительный пример, иллюстрирующий заявленное изобретение, может выйти за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.

20.17 Однако позднее представленные примеры или доказательства преимущества, даже если они не допускаются, могут быть приняты во внимание при экспертизе в качестве подтверждения приемлемости заявленной формулы изобретения. Например, дополнительный пример может быть принят во внимание экспертизой как доказательство возможности применения изобретения на основе информации, имеющейся в первоначально поданной заявке, во всей заявленной области (см. параграфы 5.52 и 5.53); также дополнительное пояснение о преимуществе может быть принято в качестве доказательства соответствия изобретения изобретательскому уровню (см. параграф 13.15). Если такое доказательство используется экспертом для подкрепления положительного заключения в отношении изобретательского уровня, такое доказательство должно быть упомянуто в заключении международной предварительной экспертизы.

20.18 Также необходимо удостовериться в том, что любое изменение формулировки или дополнительная вставка в изложение технической проблемы, решаемой изобретением, соответствует статье 34(2)(b). Например, в случае ограничения притязаний для преодоления возражения в отношении изобретательского уровня рекомендуется уточнить заявленную проблему, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый этим ограниченным изобретением, по сравнению с предшествующим уровнем техники. Следует помнить, что такое уточнение возможно только в случае, если специалист в данной области техники легко сможет логически вывести выявленный эффект из материалов первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.15 и 20.16).

20.19 Как указано в параграфе 20.12, изменение или исключение текста, а также добавление дополнительного текста, может привести к добавлению нового объекта. Например, допустим, что заявленное изобретение относится к многослойной панели и описание изобретения содержит несколько примеров различного расположения слоев, причем в одном из них внешним слоем служит полиэтилен. Изменение внешнего слоя на пропилен или исключение этого слоя

обычно недопустимо. В любом случае панель, раскрытая в измененном примере, будет совершенно отличной от первоначально раскрытой, а, значит, изменение должно рассматриваться как введение нового объекта.

Отсутствие подкрепления

20.20 Если объект раскрыт в пункте формулы первоначально поданной заявки, но нигде не упомянут в описании изобретения, то разрешается исправить описание таким образом, чтобы оно включало данный объект так, как он раскрыт в формуле изобретения. Однако необходимо будет рассмотреть вопрос о том, обеспечивает ли измененное описание требуемую поддержку формулы изобретения. Если между формулой и описанием изобретения возникает противоречие или несовместимость, это устраняется путем внесения изменений в формулу изобретения, либо в описание изобретения. В некоторых исключительных случаях может возникнуть вопрос, обеспечивают ли пункты формулы достаточное раскрытие для того, чтобы можно было вносить изменение в описание без добавления материала, который выходит за рамки первоначального раскрытия, или чтобы обеспечить полную поддержку описанием. Изменение, касающееся включения негативного ограничения для преодоления предшествующего уровня техники, может вызвать проблему отсутствия поддержки.

20.21 Изменение в пунктах формулы изобретения или добавление нового пункта должно быть подкреплено описанием первоначально заявленного изобретения, а каждое ограничение пункта формулы изобретения должно быть в явном виде или как неотъемлемая часть подтверждено в первоначально поданном описании. Если такое изменение представляет собой негативное ограничение, исключение или дискламацию (указания неохраняемых элементов), то изменение должно быть рассмотрено с тем, чтобы установить, не возникает ли вопрос о новом объекте изобретения. Примеры указаны в приложении к данной главе. В параграфе 20.10 *и последующих параграфах* рассматриваются вопросы, касающиеся того, что представляет собой объект, выходящий за рамки первоначально поданного описания изобретения.

Изменения в переведенных заявках

Правила 55, 60.1(a) - (e)

20.22 Если эксперт обнаружит, что ошибочный перевод был опубликован или представлен в соответствии с правилом 55.2 или 55.3, или что изменение сделано не на том языке, на котором проводится международная предварительная экспертиза (см. параграфы 18.07- 18.09), то он может предложить заявителю в любое время в ходе проведения экспертизы Органом международной предварительной экспертизы предоставить перевод изменения или исправить такой перевод таким образом, чтобы привести его в соответствие с языком первоначально поданного и/или опубликованного текста, в зависимости от обстоятельств. Если заявитель не предоставит перевод изменения в срок, установленный в предложении, то изменение не принимается во внимание для целей международной предварительной экспертизы.

Приложение к Главе 20

Новый объект

A20.21 В Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении того, когда из-за негативного признака, отказа от пункта формулы изобретения или исключения поднимается вопрос о новом объекте. Международные органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными методическими рекомендациями в той мере, в какой они считают это для себя уместным

A20.21[1] Негативное ограничение, которое добавляется в новый пункт формулы изобретения или вносится посредством поправки, может поставить вопрос о новом объекте, если возможность такого исключения из заявленного объекта не находит поддержки в заявке в том виде, как она была подана. Например, если раскрытие изобретения описывает род соединений, но не обеспечивает поддержку для каких-либо конкретных видов в пределах этого рода, то негативное ограничение, исключающий конкретный вид, ставит вопрос о новом объекте.

A20.21[2] Негативное ограничение или дискламация без обоснования в первоначально поданной заявке допускается, если такое ограничение или дискламация направлены на то, чтобы преодолеть ожидаемую порочащую ссылку или исключить части пункта формулы изобретения по причинам иным, чем новизна, таким как отсутствие промышленной применимости или недостаточность раскрытия изобретения.

ЧАСТЬ VII
КАЧЕСТВО

Глава 21
Общие основы обеспечения качества международных поисков и заключений международной предварительной экспертизы

Введение

21.01 Международным поисковым органам и Органам международной предварительной экспертизы следует применять и соблюдать все общие правила проведения международного поиска и международной предварительной экспертизы. Хотя заявители обычно рассчитывают на то, что эти Органы будут действовать в соответствии с настоящим Руководством, процессы проведения международного поиска и международной предварительной экспертизы могут различаться из-за вовлеченности в их проведение разных Органов и большого количества персонала. В то же время общепризнанно, что минимизация расхождений между Органами или внутри них является ключевым моментом для признания работы какого-либо Органа другими Органами.

21.02 В данной главе излагаются основные элементы, составляющие структуру обеспечения качества международных поисков и заключений международной предварительной экспертизы. В ней представлен минимальный набор критериев, которые каждый Орган должен использовать в качестве модели для создания собственной системы обеспечения качества.

Правила 36.1(iv), 63.1(v)

21.03 Каждый Орган должен создать и поддерживать систему управления качеством (QMS), удовлетворяющую следующим требованиям в отношении:

1. Руководства и политики
2. Практики, основанной на оценке рисков
3. Ресурсов
4. Регулирования административной нагрузки
5. Гарантии качества
6. Коммуникации
7. Документации
8. Документов, касающихся процедуры поиска

Дополнительных положений:

9. Внутреннего контроля
10. Отчетности

1. Руководство и политика

21.04 Высшее руководство каждого Органа отвечает за разработку и функционирование системы управления качеством (QMS). Высшее руководство разрабатывает политику в области качества Органа, назначает ответственных за работу QMS и прописывает это в организационной структуре.

21.05 Администрация обеспечивает совместимость своей QMSc требованиями настоящего Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

21.06 Администрация обеспечивает эффективность своей QMS и её постоянное совершенствование.

21.07 Администрация Органа доводит до сведения персонала важность соблюдения требований Договора и нормативных требований, включая соблюдение требований QMS Органа.

21.08 Высшее руководство Органа или уполномоченные должностные лица осуществляют анализ системы управления качества и обеспечивают наличие соответствующих ресурсов. Они проводят регулярный анализ целей в области качества и способствуют обеспечению того, чтобы эти цели были доведены до сведения и были понятны сотрудникам соответствующего Органа.

21.09 Высшее руководство или уполномоченные должностные лица Органа должны регулярно проверять QMS. Минимальный объем и частота таких проверок указаны в подразделе 9, ниже.

21.10 Высшее руководство должно содействовать подходам, обеспечивающим рассмотрение пользы и рисков, которые могут повлиять на QMS и ее согласованность с международным поиском и международной экспертизой. Высшее руководство должно продвигать практики, обеспечивающие учет рисков и возможностей, которые могут повлиять на его QMS, и ее соответствие требованиям международного поиска и экспертизы

2. Практика, основанная на оценке рисков

21.11 Каждый Орган разрабатывает свою практику управления рисками, позволяющую определять факторы, способные вызвать отклонение его управленческих решений и системы управления качеством от требований или желаемых результатов, для введения превентивных мер с целью минимизации негативных последствий и использования шансов на успех по мере их возникновения.

21.12 Каждый Орган может устанавливать свои собственные механизмы для определения влияния неопределенности на цели, но в качестве руководства к основным компонентам практики, основанной на оценке риска как элемента QMS, предлагается следующее. Не требуются формальные методы управления рисками или документированного процесса управления рисками.

21.13 Мероприятия по установлению практики, основанной на оценке рисков, должны включать в себя:

(i) понимание среды, в которой существует Орган (контекста Органа - внешних и внутренних вопросов, влияющих на его способность достижения желаемых результатов QMS) и понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;

(ii) определение рисков и возможностей, связанных с функционированием QMS, как основы для планирования;

(iii) планирование и реализация действий по оценке рисков и возможностей;

(iv) проверка эффективности предпринятых действий; и

(v) постоянный анализ рисков и возможностей.

21.14 Все процессы QMS представляют определенной степени риски в смысле способности Органа достигать своих целей, и последствия неопределенности не

являются одинаковыми для всех Органов. Каждый Орган несет ответственность за те действия, которые он предпринимает для рассмотрения рисков и возможностей.

3. Ресурсы

21.15 Каждый Орган должен быть готов к изменениям объема выполняемых работ и иметь соответствующую инфраструктуру для обеспечения процесса поиска и экспертизы в соответствии с требованиями QMS и настоящего Руководства. В связи с этим Орган должен иметь:

– *Достаточные человеческие ресурсы:*

(i) количество сотрудников, занятых полную рабочую неделю и обладающих достаточной технической квалификацией для проведения поиска и экспертизы в необходимых областях техники и языковыми знания для понимания, по меньшей мере, тех языков, на которых написан или на которые переведен минимум документации, упомянутый в правиле 34;

(ii) административный штат, обладающий достаточными знаниями/квалификацией для оказания помощи сотрудникам с технической квалификацией и облегчения процесса поиска и экспертизы, а также для ведения учета документов;

– *Достаточные материальные ресурсы:*

(iii) соответствующее оборудование и оснащение, включая аппаратное обеспечение и программное обеспечение информационных систем, содействующие процессу поиска и экспертизы;

(iv) наличие в своем распоряжении или наличие доступа к, по меньшей мере, минимуму документации, упомянутому в правиле 34 и подобранному соответствующим образом для целей поиска и экспертизы на бумаге, в микроформах или на электронных носителях;

(v) подробные и актуализированные инструкции, помогающие сотрудникам понимать и придерживаться критериев и стандартов качества и выполнять работу грамотно и последовательно;

– *Достаточные учебные ресурсы:*

(vi) эффективная программа обучения и развития всего персонала, занятого в процессе поиска и экспертизы, направленная на получение и поддержание необходимых знаний и навыков у персонала с учетом важности соблюдения критериев и стандартов качества; и

– *Надзор за ресурсами:*

(vii) система постоянного мониторинга и определения ресурсов, требуемых для удовлетворения потребностей и соблюдения стандартов качества при проведении поиска и экспертизы.

4. Регулирование административной нагрузки

21.16 Каждый Орган должен обладать следующим минимум методов и процедур для обработки запросов на проведение поиска и экспертизы и выполнения соответствующих функций, таких как ввод данных и классификация:

(i) эффективные механизмы контроля за подготовкой отчетов о международном поиске и заключений международной предварительной экспертизы в

соответствии со стандартами качества, применяемыми к этим отчетам и заключениям в Органе; и

(ii) надлежащие механизмы контроля за колебаниями рабочей нагрузки и управления портфелем нерассмотренных заявок.

5. Гарантия качества

21.17 В соответствии с настоящим Руководством каждый Орган должен предусмотреть процедуры, касающиеся своевременной подготовки отчетов о международном поиске и заключений международной предварительной экспертизы высокого качества. Такие процедуры должны включать:

(i) эффективную внутреннюю систему обеспечения качества для самооценки, предусматривающую проверку, оценку и мониторинг работы по проведению поисков и экспертизы на предмет соответствия настоящему Руководству по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, а также предоставление обратной связи персоналу;

(ii) эффективную систему оценки и сбора данных и отчетности, и обязательство использовать ее для обеспечения постоянного улучшения установленных процедур; и

(iii) систему проверки эффективности действий, предпринятых для устранения недостатков и недопущения повторения ошибок в будущем.

Такие процедуры могут также включать использование контрольных листов для проверки качества отчетов о поиске и заключений экспертизы в соответствии с настоящим Руководством до составления таких отчетов и заключений и/или для мониторинга их качества после составления.

6. Коммуникация

Коммуникация между Органами

21.18 В целях выявления и распространения примеров лучшей практики среди Органов и способствованию постоянного совершенствования каждый Орган устанавливает эффективное взаимодействие с другими Органами для получения от них быстрой обратной связи с тем, чтобы обеспечить системный подход к оценке и решению возможных проблем.

21.19 Каждый Орган назначает и сообщает другим Органам имя контактного лица по вопросам качества.

Взаимодействие с пользователями и рекомендации для них:

21.20 Каждый Орган должен иметь систему мониторинга и использования обратной связи с клиентами, включающую, по меньшей мере, следующие элементы:

(i) соответствующую систему обработки жалоб и внесения исправлений, а также принятия корректирующих и/или превентивных действий и донесения информации до пользователей;

(ii) процедуру мониторинга удовлетворенности пользователей и их понимания, а также удовлетворения их потребностей и ожиданий;

(iii) ясные, краткие и полные рекомендации и информация для пользователей (особенно для заявителей, не имеющих представителей) по вопросам проведения поиска и экспертизы, размещенные на веб-сайте Органа или доступные в виде методической литературы.

Орган должен сделать свои цели по вопросам качества доступными для пользователей.

Взаимодействие с ВОИС, а также с Указанными и Выбранными ведомствами

21.21 В целях повышения результатов и содействия постоянному улучшению качества выполняемых работ каждый Орган налаживает эффективное взаимодействие с Международным бюро и Указанными и Выбранными ведомствами для обеспечения системного подхода к оценке и решению возможных проблем.

7. Документация

21.22 QMS в каждом Органе должна быть четко определена и реализована таким образом, чтобы можно было проверять на соответствие и контролировать все процессы, осуществляемые Органом, и получаемые в результате продукты и услуги.

21.23 Орган должен обеспечивать свой персонал и руководство справочным материалом, который документирует все процедуры и процессы, влияющие на качество работы, такие как классификация, поиск, экспертиза и соответствующая административная работа. Справочный материал должен содержать информацию о том, где можно найти инструкции о порядке проведения процедур.

21.24 Ниже следует перечень информации, содержание которой следует документировать:

(i) политика Органа в области качества, включая заявление об обязательствах высшего руководства в отношении QMS;

(ii) объем QMS, включая подробности и обоснование любых исключений;

(iii) организационная структура Органа и обязанности каждого его департамента;

(iv) документированные процессы, осуществляемые Органом, например, получение входящих заявок, классификация, распределение, поиск, экспертиза, процессы публикации и поддержки, а также процедуры, установленные в рамках QMS, или ссылки на них;

(v) имеющиеся ресурсы для выполнения процессов и реализации процедур; и

(vi) описание взаимосвязей между процессами и процедурами QMS.

21.25 Ниже следует перечень данных, которые должны регистрироваться каждым Органом:

(i) определение того, какие документы хранятся и где они хранятся;

(ii) результаты анализа со стороны руководства;

(iii) обучение, квалификация и опыт персонала;

(iv) свидетельства согласованности процессов, получаемых продуктов и услуг, со стандартами качества;

(v) результаты рассмотрения требований, касающихся продуктов;

(vi) процедуры поиска и экспертизы по каждой заявке;

(vii) данные, позволяющие следить и отслеживать каждый вид работ;

(viii) записи аудита QMS;

(ix) меры, принятые по несоответствующим продуктам, например, исправления;

(x) меры, принятые по корректирующим действиям;

(xi) меры, принятые по превентивным действиям; и

(xii) документирование процесса поиска, как показано в разделе 8 ниже.

8. Документы, касающиеся процедуры поиска

21.26 Для внутренних целей каждый Орган должен документировать процесс поиска, что может включать *inter alia*:

(i) использованные базы данных (патентной и непатентной литературы);

(ii) использованные ключевые слова, комбинации слов и усечения слов;

(iii) язык(и), на котором поиск был проведен;

(iv) классы и комбинации классов, по которым проводился поиск, по меньшей мере, в соответствии с МПК или ее эквивалентом; и

(v) перечень всех поисковых предписаний, использованных в базах данных.

(vi) каждый Орган должен также документировать, по меньшей мере, для внутренних целей специальные случаи, такие как:

(vii) ограничение поиска и основания для этого;

(viii) отсутствие ясности формулы изобретения; и

(ix) отсутствие единства изобретения.

9. Внутренний контроль

21.27 В дополнение к созданию системы обеспечения качества для проверки и обеспечения соответствия требованиям, предписанным его QMS, каждый Орган создает собственную систему внутреннего контроля для определения того, насколько созданная им QMS основана на вышеупомянутой модели и того, насколько она удовлетворяет требованиям QMS и настоящего Руководства. Такой контроль должен быть объективным и прозрачным, чтобы показать, выполняются ли эти требования последовательно и эффективно, и должен осуществляться, по меньшей мере, раз в год.

21.28 Каждый Орган может создавать собственную систему, но в качестве рекомендаций по основным компонентам механизма внутреннего контроля и системы отчетности предлагается следующее.

21.29 Информация, получаемая в ходе каждой проверки, должна включать сведения о:

(i) соответствии требованиям QMS и настоящему Руководству;

(ii) корректирующих и превентивных действиях, предпринятых для устранения причины несоответствия;

(iii) мерах, принятых по результатам предыдущих проверок;

(iv) эффективности самой QMS и ее процессов;

(v) обратной связи от клиентов, включая Указанные и Выбранные ведомства, а также заявителей; и

(vi) рекомендациях по совершенствованию.

21.30 Каждый Орган утверждает процедуры мониторинга, регистрации и оценки соответствия требованиям QMS и настоящего Руководства.

10. Отчетность

21.31 Система отчетности предусматривает два этапа.

(a) Первоначальный отчет: Каждый Орган представляет первоначальный отчет на Заседании международных органов в рамках Договора (MIA), описывающий, что было сделано для внедрения QMS на основе общих требований, изложенных в настоящем Руководстве. Это поможет выявить и распространить передовой опыт среди Органов.

(b) Годовой отчет: После первоначальной отчетности на этапе 1, каждый Орган должен готовить ежегодные отчеты с указанием извлеченных уроков и предпринятых мер и вынесением рекомендаций в свете сложившихся условий.

21.32 Международное бюро размещает отчеты, представленные Органами, на веб-сайте ВОИС.

Дальнейшее развитие

21.33 Предложения по будущему изменению общих принципов, изложенных в этой главе, представляются заинтересованными лицами в Международное бюро для комментариев до их принятия.

ЧАСТЬ VIII
КАНЦЕЛЯРСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 22
Канцелярские и административные процедуры

Получение требования

Статья 31(6)(a)

22.01 Орган международной предварительной экспертизы получает требование на проведение международной предварительной экспертизы непосредственно от заявителя. Также Орган международной предварительной экспертизы может получать требование от Международного бюро, Получающего ведомства, Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы, который не является компетентным в соответствии с правилом 59.3.

Определение компетентного Органа международной предварительной экспертизы и маркировка требования

Статьи 31(6)(a), 32; Правило 59.3

22.02 Если требование подано в Орган международной предварительной экспертизы, то этот Орган проверяет требование, чтобы установить, является ли он компетентным Органом для получения этого требования. Орган или Органы международной предварительной экспертизы, которые являются компетентными для проведения международной предварительной экспертизы по международным заявкам, поданным в Получающее ведомство, определяются этим Получающим ведомством в соответствии с действующими соглашениями, заключенными между соответствующими Органами и Международным бюро и опубликованными в Бюллетене. Подробный список таких Органов содержится в Приложении C *Руководства PCT для заявителей*. Если требование подано в Орган, который является компетентным, то этот Орган международной предварительной экспертизы продолжает рассмотрение требования как указано в параграфе 22.06 и последующих. Если Орган международной предварительной экспертизы не является компетентным, то такой Орган проставляет несмываемый штамп с датой фактического получения требования в специально отведенном месте на последнем листе бланка требования, пересылает это требование вместе с сопроводительными документами в Международное бюро для дальнейшей обработки и уведомляет об этом заявителя. Для этих целей используется бланк PCT/IPEA/436. Если требование подано в Получающее ведомство или Международный поисковый орган, то это Ведомство или этот Орган следуют той же процедуре (но используя бланк PCT/RO/153 или PCT/ISA/234). Если бланк требования или его компьютерная распечатка, использованная заявителем, не соответствует требованиям раздела 102 (h) или (i) Административной инструкции, то применяется процедура исправления недостатков в соответствии с параграфом 22.24 и последующих.

Правила 59.3(a), (c), (f)

22.03 Орган международной предварительной экспертизы, который не является компетентным, может решить переслать требование непосредственно в компетентный Орган международной предварительной экспертизы. В случае, когда компетентным является только один Орган международной предварительной экспертизы, то он пересылает требование в этот компетентный Орган и уведомляет об этом заявителя, используя бланк PCT/IPEA/436. Если

компетентными являются несколько Органов, то сначала он должен предложить заявителю указать в течение срока, применимого в соответствии с правилом 54*bis*, 1(a), т.е. в течение 3 месяцев с даты пересылки отчета о международном поиске или декларации, упомянутой в статье 17(2)(a), и письменного сообщения в соответствии с правилом 43*bis*.1(a), либо в течение 22 месяцев с даты приоритета или 15 дней с даты предложения, в зависимости от того, какой срок истекает позднее, в какой из этих Органов следует переслать требование (используя бланк PCT/IPEA/442). Если заявитель представил ответ на предложение, то Орган международной предварительной экспертизы, который не является компетентным, незамедлительно пересылает требование в компетентный Орган, указанный заявителем, и уведомляет об этом заявителя. Если заявитель не представит ответ или представит ответ после истечения срока, то Орган международной предварительной экспертизы, который не является компетентным, делает заявление, что требование считается непредставленным, и уведомляет об этом заявителя (используя бланк PCT/IPEA/444). Если требование подано в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное бюро, то они следуют такой же процедуре, указанной выше для Органа международной предварительной экспертизы, который не является компетентным, используя бланки PCT/RO/153, PCT/ISA/234 и PCT/IB/368, соответственно.

22.04 Во всех ситуациях, приведенных в параграфах 22.02 и 22.03, Орган международной предварительной экспертизы, который не является компетентным, Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное бюро возвращают заявителю уплаченные им пошлины.

Правило 59.3(e)

22.05 Если Орган международной предварительной экспертизы получает требование, пересланное ему в соответствии с правилом 59.3, Получающим ведомством, Международным поисковым органом, Международным бюро или другим Органом международной предварительной экспертизы, который не является компетентным в проведении международной предварительной экспертизы по международной заявке, то компетентный Орган международной предварительной экспертизы считает это требование полученным от его имени Ведомством, Бюро или Органом на дату, указанную как «действительная дата получения» на последней странице требования.

Идентификация международной заявки

Правила 53.6, 60.1(b)

22.06 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, может ли международная заявка, к которой относится требование, быть идентифицирована, например, путем проверки имени и адреса заявителя, названия изобретения, даты международной подачи и номера международной заявки. Если результат проверки окажется отрицательным, то Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно предлагает заявителю представить исправления, используя бланк PCT/IPEA/404. Если исправления предоставлены в срок, установленный в предложении, то считается, что требование поступило на дату получения исправлений Органом международной предварительной экспертизы, и Орган проставляет дату получения исправлений на первом листе требования и в квадрате для уточненной даты получения на последнем листе требования (см. также параграф 22.12). Если исправления не представлены в срок, то

считается, что требование не было представлено, и Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом (бланк PCT/IPEA/407).

Заявитель, имеющий право подавать требование

Статья 31(2); Правило 54

22.07 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, имеет ли заявитель право подавать требование. Заявитель имеет право подать требование, если он является гражданином Договаривающегося государства, связанного положениями Главы II Договора, или лицом, проживающим в этом государстве, и международная заявка была подана в Получающее ведомство такого государства или в Получающее ведомство, действующее от имени такого государства. В настоящее время (с 1 января 2004 года) все Договаривающиеся государства связаны положениями Главы II.

Статья 31(2); Правила 54.2, 54.4; Раздел 614

22.08 Если заявителей несколько, то достаточно, если по крайней мере один из заявителей, подавших требование, является резидентом или гражданином Договаривающегося государства, связанного положениями Главы II Договора, независимо от Выбранных государств, в отношении которых этот заявитель указан (см. параграф 22.34). Если ни один из заявителей не имеет права подавать требование в соответствии с правилом 54.2, то Орган международной предварительной экспертизы считает, что требование не было представлено (бланк PCT/IPEA/407). Кроме того, в случае если остается мало времени до истечения 19 месяцев с даты приоритета, заявитель как можно скорее должен быть уведомлен об этом, чтобы вовремя перейти на национальную фазу в том Указанном государстве, где уведомление в отношении изменений статьи 22(1), принятых Ассамблеей PCT 1 апреля 2002 г., все еще продолжает применяться.

22.09 Международная заявка должна подаваться в Получающее ведомство Договаривающегося государства, связанного положениями Главы II Договора, или в Получающее ведомство, действующее от имени такого государства. Если Получающее ведомство действует от имени нескольких Договаривающихся государств, то по крайней мере один из заявителей, подавших требование, должен являться резидентом или гражданином Договаривающегося государства, связанного положениями Главы II Договора, от имени которого действует Получающее ведомство.

Изменение заявителя

22.10 Если имя заявителя, которое указано в требовании, не совпадает с именем заявителя, которое указано в заявлении, Орган международной предварительной экспертизы должен проверить, имел ли новый заявитель право подавать это требование.

Выбор государств

Статья 37; Правило 53.7

22.11 Подача требования означает выбор всех Указанных Договаривающихся государств, связанных положениями Главы II Договора.

Проверка сведений, влияющих на установление даты получения требования

Правила 53.1(a), 60.1(a), 61.1(a); Раздел 102(h), (i)

22.12 Если результат проверки сведений, влияющих на установление даты получения требования, как показано в параграфе 22.06, является положительным, то действительная дата получения требования отмечается как дата его получения в специально отведенном месте на первом листе требования. Если заявитель подал требование не на бланке или не в виде компьютерной распечатки в соответствии с разделом 102(h) или (i) Административной инструкции, то применяется процедура исправления недостатков, указанная в параграфах 22.24 и последующих.

22.13 Орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя о получении требования (бланк PCT/IPEA/402).

Проверка своевременности подачи требования

Правило 54bis

22.14 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, подано ли требование в течение трех месяцев с даты пересылки отчета о международном поиске или декларации, упомянутой в статье 17(2)(a), и письменного сообщения, составленного в соответствии с правилом 43*bis*.1, или в течение 22 месяцев с даты приоритета в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Если требование представлено после истечения срока, указанного выше, то Орган международной предварительной экспертизы считает это требование неподанным и делает соответствующее заявление путем направления уведомления на бланке PCT/IPEA/407 заявителю и в Международное бюро. Если требование подано в срок, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя (бланк PCT/IPEA/402).

Статья 39(1)(a); Раздел 601

22.15 В случае, когда национальное законодательство Указанного государства продолжает оставаться несовместимым с изменением срока для перехода на национальную фазу в соответствии со статьей 22(1), утвержденным Ассамблеей PCT и вступившим в силу 1 апреля 2002 года, и такое государство указано, то Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно проверяет, получено ли требование до истечения 19 месяцев с даты приоритета. Если требование получено поле истечения 19 месяцев с даты приоритета, Орган международной предварительной экспертизы отмечает специальный квадрат на последней странице требования и уведомляет об этом заявителя и Международное бюро (бланк PCT/IPEA/402) как можно скорее с тем, чтобы заявитель мог вовремя перейти на национальную фазу в Указанном государстве, где уведомление в отношении изменения статьи 22(1) все еще продолжает применяться. Независимо от того, получено или нет требование в течение 19 месяцев с даты приоритета, Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о дате его действительного получения.

Комплектование дела в Органе международной предварительной экспертизы

22.16 Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно после получения требования комплектует соответствующее дело.

Раздел 605

22.17 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью одного и того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, одно и то же дело используется для международного поиска и для международной предварительной экспертизы.

22.18 Если Орган международной предварительной экспертизы не является частью одного и того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган или Получающее ведомство, в которое заявка подана, то Международное бюро предоставляет копию международной заявки или, если состоялась публикация, копию опубликованной международной заявки вместе с копией отчета о международном поиске, если отчет имеется, в Орган международной предварительной экспертизы по его просьбе. Это необходимо для того, чтобы Орган мог рассмотреть требование и провести международную предварительную экспертизу. Если отчет о международном поиске еще не составлен, Международное бюро пересылает копию отчета незамедлительно после его получения. Документы, цитированные в отчете о международном поиске, могут быть взяты из дел самого Органа международной предварительной экспертизы или запрошены в Международном поисковом органе. После получения требования или его копии, Международное бюро незамедлительно пересылает в этот Орган копию письменного сообщения, составленного Международным поисковым органом.

22.19 Международное бюро предоставляет Органу международной предварительной экспертизы копию изменений в соответствии со статьей 19 вместе с объяснением изменений, если только копия не представлена заявителем вместе с требованием или заявитель не сообщил, что он не собирается вносить изменения (см. параграфы 18.04 и 18.06).

Пересылка требования в Международное бюро

Правила 61.1, 90bis.4(a)

22.20 Орган международной предварительной экспертизы либо направляет оригинал требования в Международное бюро и хранит копию в своих делах, либо направляет копию в Международное бюро и хранит оригинал требования в своих делах. Требование или его копия должно быть направлено в Международное бюро, даже если оно было изъято заявителем, или оно считается изъятым или если заявитель не ответил на предложение (бланк PCT/IPEA/442) указать компетентный Орган, которому должно было быть направлено требование. Если требование было направлено в компетентный Орган международной предварительной экспертизы в соответствии с правилом 59.3, то этот Орган является компетентным получать требование, которое рассматривается в рамках данного параграфа (см. параграфы 22.02 - 22.05).

22.21 Пересылка требования должна быть осуществлена незамедлительно после его получения, обычно не позднее одного месяца после получения.

Правила 90.4, 90.5; Раздел 608

22.22 Как правило, Орган международной предварительной экспертизы направляет в Международное бюро вместе с оригиналом требования или его копией оригинал отдельной доверенности или копию общей доверенности. Однако, если Орган международной предварительной экспертизы отменил требование, предусматривающее представление ему доверенности в соответствии с правилом 90.4(d), но отдельная доверенность или копия общей доверенности тем не менее представлена, то копия такой доверенности в Международное бюро не направляется.

Статья34

22.23 Орган международной предварительной экспертизы не направляет Международному бюро вместе с требованием изменения в заявке в соответствии со статьей 34 или копии изменений в соответствии со статьей 19.

Некоторые недостатки в требовании

Статья 31(3); Правила 53, 55, 60

22.24 Орган международной предварительной экспертизы проверяет требование на наличие следующих недостатков (бланк PCT/IPEA/404):

Правило 53.1(a)

(i) требование не представлено в предписанной форме;

Статья 31(3); Правила 53.2(b), 53.8, 60.1(a-ter)

(ii) требование не подписано, как это определено в Инструкции (см. параграфы 22.28 - 22.32);

Статья 31(3); Правила 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a-bis)

(iii) требование не содержит установленных сведений о заявителе (см. параграф 22.33);

Статья31(3); Правила 53.2(a)(iii), 53.6

(iv) требование не содержит установленных сведений о международной заявке (см. параграф 22.06);

Правила 4.4, 4.7, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.5

(v) требование не содержит установленных сведений об агенте (см. параграф 22.35);

Правила 53.2(a)(i), 53.3

(vi) требование не содержит ходатайства о том, что заявитель просит, чтобы по международной заявке была проведена международная предварительная экспертиза в соответствии с Договором; в правиле 53.3 указываются предпочтительные слова ходатайства, но это необязательно. Ходатайство является частью типографского бланка (PCT/IPEA/401) и должно быть также включено в требование, подготовленное в виде компьютерной распечатки;

Правило 55.1

(vii) требование составлено на языке, который не является языком публикации международной заявки или языком, допустимым Органом международной предварительной экспертизы.

22.25 Что касается исправлений некоторых недостатков в требовании, *ex officio* или по предложению об исправлении недостатков, см. параграфы 22.26 и 22.26A (исправления *ex officio*), 22.35 (сведения об агенте) и 22.37 (предложение об исправлении недостатков).

22.26 Многие ошибки в требовании могут быть исправлены Органом международной предварительной экспертизы *ex officio*, что означает, что заявителю не нужно самому вносить исправления, и ему это не предлагается. Если исправление делается *ex officio*, Орган международной предварительной экспертизы вносит исправление и проставляет на полях буквы «IPEA». Если какой-либо текст подлежит изъятию, Орган международной предварительной экспертизы заключает этот текст в квадратные скобки, и перечеркивает текст, заключенный в скобки, оставляя его читаемым. Орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя о внесенном исправлении путем направления ему копии исправленного листа требования, либо отдельным уведомлением (специальный бланк для этого случая отсутствует, но может быть использован бланк PCT/IPEA/424, используемый во всех случаях, для которых не существует специальных бланков). К ошибкам, которые могут быть исправлены *ex officio*, относятся, в частности, сведения о заявителе и агенте, указанные в требовании. Если Орган международной предварительной экспертизы исправляет ошибку после пересылки оригинала требования в Международное бюро, то он уведомляет об этом Международное бюро путем направления ему копии исправленного листа требования.

22.26A Могут быть ошибки в отметке квадратов в Графе IV требования, касающихся отсрочки начала международной предварительной экспертизы. Если квадрат в пункте 3 Графы IV отмечен, но правило 69.1(b) не применяется, либо если квадрат в пункте 4 Графы IV отмечен, но правило 69.1(b) применяется, Орган международной предварительной экспертизы удаляет *ex officio* соответствующие отметки. До внесения такого исправления Орган международной предварительной экспертизы может вступить в контакт с заявителем и запросить подтверждение.

Язык

Правила 23.1(b), 55.2, 62bis.1

22.27 Если ни язык, на котором подана международная заявка, ни язык, на котором опубликована международная заявка, не допускается Органом международной предварительной экспертизы, то заявитель вместе с требованием должен представить перевод этой международной заявки на язык, на котором может проводиться международная предварительная экспертиза, т.е. на язык, который одновременно является языком, допустимым этим Органом, и языком публикации. Этот перевод должен включать любой элемент, упомянутый в статье 11(1)(iii)(d) или (e), представленный заявителем в соответствии с правилом 20.3(b), 20.5*bis*(b), 20.5*bis*(c) или 20.6(a), и любую часть описания изобретения, формулы изобретения или чертежей, представленную заявителем в соответствии с правилом 20.5(b), 20.5(c), 20.5*bis*(b), 20.5*bis*(c) или 20.6(a), которая считается содержавшейся в международной заявке в соответствии с правилом 20.6(b). Если перевод на такой язык уже был переслан в Международный поисковый орган в соответствии с правилом 23.1(b), и Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального Ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, то международная предварительная экспертиза проводится на основе такого перевода, если только заявитель не представит перевод в Орган международной предварительной экспертизы, как описано выше. По просьбе Органа международной предварительной экспертизы письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом и составленное не на английском языке или языке, допустимым Органом международной предварительной экспертизы, переводится на английский язык самим Международным бюро или под его ответственность. Международное бюро

направляет копию перевода письменного сообщения Органу международной предварительной экспертизы в течение двух месяцев с даты получения просьбы о переводе.

Подпись

Правила 53.2(b), 60.1(a-ter)

22.28 За исключением случаев, указанных в параграфе 22.30, заявитель должен подписать требование или представить отдельную доверенность, либо копию подписанной общей доверенности, назначающей агента для подачи требования. При наличии нескольких заявителей достаточно, чтобы требование было подписано одним из них.

Правила 90.3, 90.4(d)

22.29 Если агент подписывает требование и доверенность о его назначении была представлена ранее в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное бюро, или если агент назначен в заявлении, то заявителю не нужно представлять доверенность в Орган международной предварительной экспертизы. Если требование подписывает агент, и требование подано в Орган международной предварительной экспертизы, который не отменил требование о представлении отдельной доверенности, то этот Орган международной предварительной экспертизы подтверждает, что агент был назначен для действий в Органе международной предварительной экспертизы, если к требованию не приложена никакая доверенность или доверенность не была уже представлена в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное бюро. Если Орган международной предварительной экспертизы не является тем же Ведомством, что и Получающее ведомство или Международный поисковый орган, Орган международной предварительной экспертизы может, если он не уведомлен или у него нет доказательств обратного, предполагать, что агент, указанный в публикации международной заявки и в *Бюллетене PCT*, должным образом назначен заявителем.

Правило 90.4(d)

22.30 Орган международной предварительной экспертизы может отменить требование о представлении ему отдельной доверенности или копии общей доверенности. Такая отмена не распространяется на процедуру представления агентом или общим представителем уведомления об изъятии. Если Орган международной предварительной экспертизы отменил требование о представлении ему отдельной доверенности, то агент, названный в требовании, может подписать данное требование, даже если отдельная доверенность не была подана в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное бюро, или если агент не был назначен в заявлении.

Правила 90.1(c), (d), 90.3(b), 90.4

22.31 Назначение дополнительного или субагента для ведения дел в Органе международной предварительной экспертизы осуществляется в требовании или посредством отдельной или общей доверенности. Если назначение осуществляется заявителем путем подписания требования, представления отдельной доверенности не требуется. Если требование подписано ранее назначенным агентом, то нет необходимости в представлении заявителем отдельной доверенности, если ранее назначенный агент имеет право назначить субагентов. Если требование подписано дополнительным агентом или субагентом, то нет необходимости в представлении отдельной доверенности, если требование подано в Орган международной предварительной экспертизы, который отменил требование о представлении отдельной доверенности. Право назначить субагента допускается, если доверенность не исключает назначение

субагентов. Если требование подписано дополнительным агентом, отдельная доверенность, подписанная заявителем или его ранее назначенным агентом, который имеет право назначить субагентов, должна быть подана, если Орган международной предварительной экспертизы не отменил требование о представлении отдельной доверенности. Если отдельная доверенность подается вместе с требованием или представляется позднее, Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно пересылает оригинал или копию в Международное бюро (порядок уведомления о внесении отсутствующей подписи см. в параграфе 22.37).

Правила 90.2(a), (b), 90.3(c)

22.32 Общий представитель имеет право подписи требования, последствия которого распространяются на всех заявителей. Агент общего представителя также имеет право подписи, последствия которого распространяются на всех заявителей.

Сведения о заявителе

Правила 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a-bis); Разделы 115, 614

22.33 Требование должно содержать предписанные сведения, касающиеся заявителя. Адрес должен включать наименование страны; указание страны буквенным почтовым кодом является достаточным (например, CH-1211 Женева). Гражданство и местожительство обозначаются наименованием государства или двухбуквенным кодом государства, гражданином которого он является, или государства, в котором он проживает; в случае зависимой территории (не являющейся государством), наименование государства, от которого территория зависит, указывается как государство местожительства. Способ обозначения наименований государств изложен в разделе 115 Административной инструкции. При наличии нескольких заявителей достаточно, чтобы адрес, гражданство и местожительство были предоставлены в отношении одного из них, имеющего право подавать требование.

Раздел 614

22.34 При решении вопроса о том, имеет ли заявитель право подавать требование, решающим является, имел ли заявитель такое право на дату подачи требования. Если требование не содержит соответствующих сведений или заявитель ошибся, предоставив сведения, которые не являются сведениями, необходимыми для подтверждения права подавать требование, отсутствие или неправильные сведения могут быть исправлены заявителем, если Орган международной предварительной экспертизы получит удовлетворяющее его доказательство того, что на самом деле на дату получения требования заявитель имел право подавать его. В этом случае требование считается соответствующим положениям статьи 31(2) на дату фактического получения требования с ошибками в сведениях.

Сведения об агенте

Правила 4.4, 4.7, 4.16, 53.5, 90.1

22.35 Если указан или назначен агент, Орган международной предварительной экспертизы проверяет, соответствуют ли сведения об агенте тем, что содержатся в деле заявки. Если Орган международной предварительной экспертизы не располагает информацией о назначении, то он проверяет, был ли указан агент в публикации международной заявки или в *Бюллетене PCT* , или проверяет в

Международном бюро. В случае назначения или указания нового агента или дополнительного агента в требовании Орган международной предварительной экспертизы также проверяет, отвечают ли сведения в отношении такого агента требованиям правила 4.4 и 4.16; правило 4.7 применяется *mutatis mutandis*. Орган международной предварительной экспертизы может отменить требование о представлении доверенности.

Правило 90.1(c), (d)

22.36 Орган международной предварительной экспертизы может запросить Получающее ведомство, при необходимости, подтвердить, имеет ли агент право на ведение дел в этом Ведомстве (как вариант, используя бланк PCT/IPEA/410), если этот агент не имеет права на ведение дел в Органе международной предварительной экспертизы.

Предложение исправить недостатки в требовании

Правила 53, 55, 60.1(a), (a-ter), (b)

22.37 Если Орган международной предварительной экспертизы обнаружит один или несколько недостатков, упомянутых в правиле 60.1(a) и (b), то он предлагает заявителю исправить недостатки в течение одного месяца с даты предложения (бланк PCT/IPEA/404). Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом Международное бюро путем пересылки ему копии предложения. Если недостаток заключается в отсутствии подписи по меньшей мере одного заявителя (см. параграф 22.28), то Орган международной предварительной экспертизы может приложить к предложению о внесении исправлений копию последнего листа требования, которую заявитель возвращает после ее соответствующего подписания. Если недостаток заключается в отсутствии подписи в требовании, и требование подано в Орган международной предварительной экспертизы, который отменил требование о представлении отдельной доверенности, Орган международной предварительной экспертизы может приложить к предложению о внесении исправлений копию последнего листа требования, которую агент возвращает после подписания.

Правило 60.1(c)

22.38 По получении письма, содержащего исправление, или письма, прилагаемого к заменяющему листу требования, Орган международной предварительной экспертизы проставляет на таком письме и на прилагаемых листах дату, на которую они получены. Он также проверяет соответствие содержания каждого заменяющего листа требования содержанию каждого замененного листа (см. параграфы 22.40 и 22.41, касающиеся последствий такой проверки). Орган международной предварительной экспертизы проставляет в правом верхнем углу каждого заменяющего листа номер международной заявки и дату получения заменяющего листа, и в середине нижнего поля слова «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 60.1))». Он хранит в своих делах копию любого письма и любого заменяющего листа. Орган пересылает каждый заменяющий лист требования и копию каждого письма в Международное бюро. Орган международной предварительной экспертизы выполняет все действия, указанные в этом параграфе не только в случае своевременного получения от заявителя удовлетворительных исправлений, но и в случае их неполучения, в результате чего считается, что требование не было представлено.

22.39 Если Орган международной предварительной экспертизы получает заменяющий лист листа требования, содержащего исправление недостатка в соответствии с правилом 60.1(a), представленный заявителем по собственной

инициативе без предложения Органа внести исправления, то Орган международной предварительной экспертизы действует так, как указано в предыдущем параграфе.

Правило 60.1(a), (b)

22.40 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, были ли недостатки в соответствии с правилом 60.1(a) исправлены в установленный срок. Если заявитель исправил недостатки в установленный срок, то считается, что требование получено на дату его фактической подачи, при условии, что требование в том виде, в каком оно подано, позволяет идентифицировать международную заявку. Срок для исправления недостатков может продлеваться. Если исправление какого-либо недостатка получено после истечения срока, установленного для внесения исправлений, но до принятия решения, то срок для внесения исправления должен быть продлен *ex officio*, чтобы упомянутое исправление считалось своевременно полученным.

Правило 60.1(b), (c)

22.41 Если Орган международной предварительной экспертизы обнаружит, что какой-либо недостаток из упомянутых в правиле 60.1(a) не исправлен или исправлен не в установленный срок (см. предыдущий параграф), то он делает заявление о том, что требование считается непредставленным, и уведомляет об этом заявителя и Международное бюро (бланк PCT/IPEA/407). Если дата получения требования изменена, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя и Международное бюро (бланк PCT/IPEA/402).

Уплата и возмещение пошлин

Правила 57, 58

22.42 Орган международной предварительной экспертизы рассчитывает размеры предписанной пошлины за проведение предварительной экспертизы и пошлины за обработку. Орган также устанавливает, уплачены ли упомянутые пошлины и информирует заявителя о любой недоплате или переплате (при необходимости используя бланк PCT/IPEA/403).

Правила 57.2(a), 58.1(b)

22.43 Размер пошлины за обработку, взимаемой в пользу Международного бюро, соответствует размеру, установленному в Перечне пошлин. Размер пошлины за предварительную экспертизу, если таковая требуется, устанавливается Органом международной предварительной экспертизы.

Правила 57.3, 58.1(b)

22.44 Пошлина за обработку и пошлина за предварительную экспертизу уплачиваются в течение одного месяца с даты представления требования или 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Если требование было переслано Органу международной предварительной экспертизы в соответствии с правилом 59.3, то эти пошлины уплачиваются в течение одного месяца с даты его фактического получения этим Органом или 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Если Орган международной предварительной экспертизы решает начать международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском, то этот Орган предлагает заявителю уплатить пошлину за обработку и пошлину за предварительную экспертизу в течение одного месяца с даты соответствующего предложения. Размер пошлин, подлежащий уплате, соответствует размеру, применимому на дату уплаты. Если к наступлению сроков уплаты этих пошлин Орган международной предварительной экспертизы

устанавливает, что ему не уплачено никаких пошлин или что уплаченная сумма недостаточна для покрытия всех пошлин, то он может предложить заявителю уплатить ему недостающую сумму (при необходимости используя бланк PCT/IPEA/403).

Правила 58bis.1(a), (c), 58bis.2

22.45 Если к наступлению сроков уплаты пошлины за обработку и пошлины за предварительную экспертизу Орган международной предварительной экспертизы обнаружит, что ему не уплачено никаких пошлин или что уплаченная сумма недостаточна для покрытия этих пошлин, то он предлагает заявителю в течение одного месяца с даты предложения уплатить недостающую сумму вместе с пошлиной за просрочку в соответствии с правилом 58*bis*.2 (используя бланк PCT/IPEA/440). Копия такого предложения пересылается в Международное бюро. Любой платеж, полученный Органом международной предварительной экспертизы до того, как этот Орган отправит предложение, считается полученным до истечения срока, указанного в параграфе 22.44.

Правило 58bis.2

22.46 Если взимается пошлина за просрочку, то ее размер составляет 50% от суммы неоплаченных пошлин, которая определена в предложении, или если размер начисленной суммы меньше, чем пошлина за обработку, то от размера пошлины за обработку. При этом размер пошлины за просрочку не должен превышать удвоенного размера пошлины за обработку.

Правило 58bis.1(b), (d)

22.47 Если Орган международной предварительной экспертизы направил предложение в соответствии с правилом 58*bis*.1(a), и заявитель в течение одного месяца с даты предложения не уплатил причитающейся суммы, включая, когда это применимо, пошлину за просрочку, то требование считается непредставленным и Орган международной предварительной экспертизы делает соответствующее заявление, используя бланк PCT/IPEA/407. Если причитающаяся сумма получена до того, как будет заявлено, что требование считается непредставленным, то она считается полученной до истечения предписанного срока и Орган международной предварительной экспертизы не делает заявление о том, что требование считается непредставленным.

Правила 54.4, 57.4

22.48 Орган международной предварительной экспертизы возмещает заявителю пошлину за обработку в случае, когда требование было изъято до того, как оно было послано этим Органом в Международное бюро, или когда требование считается непредставленным, поскольку ни один из заявителей не имеет права подавать требование.

Пересылка пошлины за обработку в Международное бюро

Правило 57

22.49 Орган международной предварительной экспертизы каждый месяц должен пересылать в Международное бюро пошлины за обработку, полученные в течение предыдущего месяца. Осуществляя пересылку, Орган международной предварительной экспертизы указывает точную отправленную сумму, с разбивкой по номерам соответствующих международных заявок, а также с указанием заявителей.

Использование факсимильного аппарата, телеграфа, телетайпа и т.д.

Правило 92.4(d), (e)

22.50 Если Международный поисковый орган, Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, или Орган международной предварительной экспертизы требуют, чтобы оригинал документа, переданного по каналам факсимильной связи, телеграфом, телетайпом или каким-либо другим подобным средством связи, был представлен в течение 14 дней с даты передачи, но оригинал документа, подписанный заявителем или его агентом, не поступил в течение этого срока, то заявителю направляется предложение представить оригинал переданного документа в установленный в предложении срок, который является разумным с учетом обстоятельств (при необходимости используя, в зависимости от конкретного случая, бланк PCT/ISA/230 или бланк PCT/IPEA/434). Оригинал документа в качестве подтверждения не представляется, если этого не требует соответствующий Орган.

Правила 92.1(b), 92.4(g)(ii)

22.51 Если заявитель не выполнит предписанные действия в течение установленного срока, то Международный поисковый орган, Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, или Орган международной предварительной экспертизы уведомляют заявителя о том, что документ считается непредставленным (при необходимости используя, в зависимости от конкретного случая, бланк PCT/ISA/232 или бланк PCT/IPEA/438).

Перебои в почтовом обслуживании

Правило 82

22.52 В случае задержки или утери почты или в случае перебоев в почтовом обслуживании применяются положения правила 82. Правило 82 применяется также, если используется служба доставки в той мере, в какой Международный поисковый орган, Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, или Орган международной предварительной экспертизы принимают доказательство доставки документов службой доставки помимо официальной почты.

Допущение несоблюдения сроков

Правило 82quater.1, Раздел 111

22.52A Любое несоблюдение срока допускается, в соответствии с правилом 82*quater*.1, если Международному поисковому органу, Органу, назначенному для проведения дополнительного поиска, или Органу международной предварительной экспертизы, в зависимости от случая, представлены доказательства соблюдения следующих условий:

(a) срок не был соблюден вследствие войны, революции, гражданских беспорядков, забастовки, стихийного бедствия, эпидемии, всеобщей недоступности услуг электронной связи или других аналогичных причин в местности, где заинтересованная сторона имеет местожительство, место работы или местопребывание;

(b) соответствующее действие было совершено в кратчайший разумный срок;

(c) доказательства, предоставленные заинтересованной стороной, представлены в форме, приемлемой для Органа, или, когда применим отказ от требований по правилу 82*quater*.1(d), предоставленное заявление соответствует условиям, определяемым Органом

(d) доказательство или заявление получены Органом не позднее чем через шесть месяцев после истечения срока, применяемого в данном случае.

В случае общей невозможности воспользоваться услугами электронной связи заинтересованная сторона должна доказать, что сбой в работе системы электронной связи затрагивает крупные по площади районы, в отличие от локальных проблем, носит неожиданный, непредвиденный характер, и что альтернативные средства связи были ей недоступны. Совершаемые действия включают предоставление документов, ответы на запросы и уплату пошлин. Совершила ли заинтересованная сторона соответствующее действие «в кратчайший разумный срок», определяет каждый Орган по существу дела. Обычно это означает короткий период времени после исчезновения причин несоблюдения срока. Например, в ситуации, когда агент не мог попасть на работу ввиду забастовки, ожидается, что в большинстве случаев требуемое действие будет совершено либо на следующий рабочий день, либо в короткий срок после этого, в зависимости от того, какой объем подготовительной работы был прерван. С другой стороны, если стихийное бедствие привело к полному уничтожению дел агента, то разумно ожидать, что на восстановление всех необходимых документов и систем и совершение требуемых действий понадобится больше времени. Правило 82*quater*.1 конкретно не указывает, какое действие должно быть совершено «в кратчайший разумный срок после исчезновения причин несоблюдения срока», поскольку ожидается, что заинтересованная сторона примет все необходимые меры, чтобы преодолеть проблемы в случаях, когда видно, что соответствующая стихийная ситуация будет продолжаться в течение длительного периода времени, и заинтересованная сторона сама вынуждена будет устранять последствия чрезвычайной ситуации. Что касается формы удовлетворяющих Орган доказательств, то для этой цели достаточно новостей из надежного средства массовой информации, либо заявления или объявления органа государственной власти. В случае общей невозможности воспользоваться услугами электронной связи достаточно заявления Интернет-провайдера или компании, снабжающей заинтересованную сторону электроэнергией.

В исключительных обстоятельствах, например, когда Органу известно о возникновении события в конкретном государстве или месте, которое является уважительным объяснением несоблюдения сроков, он может отказаться от требования о представлении доказательств (правило 82*quater*.1(d)). В этом случае он определит и опубликует условия такого отказа. Если Орган убедится, что условия соблюдены, никаких доказательств не потребуется. Заинтересованная сторона должна тем не менее представить просьбу в отношении уважительной причины задержки и указать, что несоблюдение срока произошло по причине, к которой применим такой отказ.

Правило 82quater.2, Раздел 111

22.52B Правило 82*quater*.2 позволяет Международному поисковому органу, Органу, назначенному для проведения дополнительного поиска, или Органу международной предварительной экспертизы допускать несоблюдение срока из-за недоступности электронных способов связи в данном Органе. Если Орган допускает несоблюдение срока по такой причине, он уведомляет об этом Международное бюро, которое опубликует соответствующую информацию в Бюллетене. Кроме того, в момент, когда такое событие произошло (например, непредвиденный перебой) или запланировано (например, плановое обслуживание), Орган также публикует информацию о любой подобной недоступности, в том числе о ее продолжительности, и соответствующим образом уведомляет Международное бюро.

22.52C В случае, когда Международный поисковый орган, Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, или Орган международной предварительной

экспертизы, в зависимости от случая, предусматривает допущение несоблюдения срока в соответствии с правилом 82*quater*.2, такое несоблюдение допускается, если:

(a) где это требуется Органом, заявитель сообщает о том, что срок не был соблюден вследствие недоступности одного из допустимых электронных способов связи в данном Органе;

(b) Орган признает, что данный электронный способ связи был недоступен в этом Органе в течение рассматриваемого периода; и

(c) соответствующее действие было совершено на следующий день после того, как данный электронный способ связи стал доступным.

22.52D Орган должен незамедлительно информировать заинтересованные стороны о своем решении (используя бланк PCT/ISA/224 или бланк PCT/IPEA/424, в зависимости от обстоятельств). Он также пересылает копию решения и, где это применимо, любой просьбы и представленных доказательств в Международное бюро.

Продление сроков по правилу 82*quater*.3

Правило 82quater.3, Раздел 111

22.52E Когда в государстве, где находится Международный поисковый орган, Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, или Орган международной предварительной экспертизы, в зависимости от обстоятельств, происходят общие перебои, вызванные событием, указанным в правиле 82*quater*.1(a), влияющие на работу Органа и мешающие заинтересованным сторонам совершать действия в указанном Органе, последний может принять решение о периоде продления согласно правилу 82*quater*.3. Орган может принять такое решение, если сочтет, что соблюдены следующие два условия:

(1) государство, в котором он находится, переживает период общих перебоев, вызванных событием, указанным в правиле 82*quater*.1(a) (при этом перебои не обязательно должны затрагивать все государство); и

(2) общие перебои повлияли на деятельность Органа и существенно повлияли на его способность предоставлять привычные услуги заинтересованным сторонам.

Это может произойти, например, когда в соответствующем государстве наблюдается эпидемия, и соответствующий местный орган власти решил ограничить передвижение людей, в результате чего значительная часть персонала Органа не может работать в помещениях. Другим примером может служить стихийное бедствие, которое нанесло значительный ущерб электронным системам Органа, на которые он опирается при обработке международных заявок. Возможен и такой случай, когда инфраструктура (такая, как электроснабжение, водоснабжение или дорожная сеть) в месте нахождения Органа оказалась серьезно повреждена из-за землетрясения или цунами, и Орган, все еще продолжая работу, может предоставлять лишь ограниченные услуги посетителям. Если у Органа имеется несколько отделений, но при этом была затронута деятельность только одного или нескольких из них, решение о применении Правила 82*quater*.3 остается на усмотрение этого Органа в зависимости от обстоятельств.

22.52F В случае, когда Орган принимает решение о целесообразности установления периода продления в соответствии с правилом 82*quater*.3, ему необходимо определить даты начала и окончания периода продления.
В этом отношении Органу следует рассмотреть вопрос о том, как долго, по всей вероятности, продлятся ограничения или будут ограничены его возможности предоставлять услуги населению, принимая во внимание характер события, серьезность общих перебоев, возможное развитие событий в будущем и иные факторы. Период продления должен быть как можно более кратким и быть оправдан обстоятельствами, чтобы дать возможность свести к минимуму возможные задержки последующих процедур. В любом случае он не может превышать двух месяцев с даты его начала. Если

общие перебои продолжатся, Орган может установить дополнительные периоды продления в соответствии с правилом 82*quater*.3(b), которые каждый раз не должны превышать двух месяцев.

22.52G После принятия решения о продлении или дополнительном продлении сроков Орган публикует информацию о датах начала и окончания такого периода продления и уведомляет об этом Международное бюро.

22.52H В случае, когда Международный поисковый орган, Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, или Орган международной предварительной экспертизы, в зависимости от обстоятельств, устанавливает период продления или дополнительный период продления в соответствии с правилом 82*quater.*3, любой срок, установленный в Инструкции, для совершения конкретного действия в отношении данного Органа, который истекает в течение этого периода, истекает по правилу 80.5 в первый рабочий день после истечения этого периода. От заявителя не требуется подавать просьбу о продлении, а от Органа не требуется принимать какое-либо конкретное решение в отношении этого по международной заявке. Следует отметить, что данное правило не распространяется на приоритетный период, поскольку он не является сроком, установленным в Инструкции.

Исчисление сроков

Правило 80

22.53 Подробная информация, касающаяся исчисления сроков и дат документов, изложена в правиле 80.

Изменения в соответствии со статьей 19

Статья 19; Правило 53.9(a)(ii)

22.54 Если заявитель указывает, что изменения в соответствии со статьей 19 не должны приниматься во внимание, Орган международной предварительной экспертизы считает такие изменения отмененными и маркирует соответствующие листы изменений сообразно обстоятельствам.

Ответ на письменное сообщение

Раздел 602(a)

22.55 В ответ на письменное сообщение, заявитель может представить изменения вместе с сопроводительным письмом. По получении этих изменений Орган международной предварительной экспертизы проставляет в правом верхнем углу заменяющих листов номер заявки и дату получения. Орган международной предварительной экспертизы проставляет в середине нижнего поля каждого заменяющего листа слова «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ» или их эквивалент на языке требования.

Правила 92.1(a), 92.2(a)

22.56 Следует отметить, что любой документ, представляемый заявителем в ходе международной предварительной экспертизы, кроме самой международной заявки, должен сопровождаться письмом, подписанным заявителем, если этот документ сам не выполнен в виде письма. Письмо должно идентифицировать международную заявку, к которой оно относится, и должно быть составлено на том же языке, что и заявка, или на одном из языков, допустимых Органом международной предварительной экспертизы. Если эти требования не соблюдаются, то заявителя уведомляют об этом и предлагают исправить упущение в течение срока, установленного в уведомлении. Срок должен быть разумным с учетом обстоятельств, но не менее 10 дней и не более одного

месяца с даты почтовой отправки уведомления. Если упущение исправляется в установленный в уведомлении срок, то считается, что это упущение не имело место, в противном случае документ не принимается во внимание.

Правила 55, 60.1(a) - (e)

22.57 Если установлено, что в соответствии с правилом 55.2 опубликован или представлен ошибочный перевод, или что изменение представлено на языке, который не допускается Органом международной предварительной экспертизы, то Орган международной предварительной экспертизы может предложить заявителю представить, в любое время в ходе процедуры в этом Органе, перевод изменения или внести исправления в перевод международной заявки таким образом, чтобы привести его в соответствие с языком поданного и/или опубликованного текста, в зависимости от конкретного случая. Если заявитель не представляет перевод изменения в срок, установленный в предложении, то изменение не принимается во внимание для целей международной предварительной экспертизы.

Пересылка заключения международной предварительной экспертизы и относящихся к нему материалов

Правило 71.1

22.58 Орган международной предварительной экспертизы в один и тот же день должен:

(i) направить одну копию заключения международной предварительной экспертизы (бланк PCT/IPEA/409) и приложений к нему, если таковые имеются, в Международное бюро путем использования бланка PCT/IPEA/415 и одну копию – заявителю путем использования бланка PCT/IPEA/416;

(ii) поместить копию уведомления, заключения и изменений/исправлений в дело по экспертизе; и

(iii) если более позднее представление изменений в соответствии со статьей 34 означает, что такие изменения не приняты во внимание Органом международной предварительной экспертизы, уведомить об этом заявителя, при необходимости используя бланк PCT/IPEA/432 (помечается второй квадрат).

Правило 71.1(b), Раздел 602bis

22.58A Орган международной предварительной экспертизы также пересылает ряд других документов, содержащихся в его деле заявки, в Международное бюро (используя форму PCT/IPEA/415). Документы, которые следует направить, упоминаются в разделе 602*bis*(a). Орган международной предварительной экспертизы может принять решение переслать любой другой документ, содержащийся в его деле заявки, в Международное бюро.

Правило 94.1(c), Раздел 420bis

22.58B Международное бюро пересылает вышеуказанные документы, полученные от Органа международной предварительной экспертизы, в Выбранные ведомства вместе с заключением международной предварительной экспертизы и предоставляет свободный доступ к ним обществу после истечения 30 месяцев с даты приоритета.

Изъятие требования или выбора всех государств

Правила 90bis.4, 90bis.5

22.59 В том случае, когда заявитель путем подписанного уведомления, адресованного Международному бюро, осуществляет изъятие требования или выбора всех государств, Международное бюро уведомляет об этом изъятии Орган международной предварительной экспертизы, и рассмотрение международной заявки Органом

международной предварительной экспертизы прекращается. Уведомление об изъятии должно быть подписано всеми заявителями, указанными в международной заявке, или агентом, при условии, что была подана доверенность, подписанная всеми заявителями. Изъятие не отменяет требование представления агентом доверенности. Если уведомление об изъятии представлено заявителем в Орган международной предварительной экспертизы, то этот Орган проставляет на уведомлении дату получения и незамедлительно пересылает его в Международное бюро. Уведомление считается поданным в Международное бюро на дату, проставленную на уведомлении.

Обработка перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, предоставленных специально для целей международного поиска или предварительной экспертизы

Правила 13ter.1, 13ter.2; Разделы 513, 610; Приложение С Административной инструкции

22.60 Если международная заявка содержит раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и заявитель представил, по предложению или иным образом, перечень последовательностей в Международный поисковый орган или Орган международной предварительной экспертизы, в зависимости от обстоятельств, специально для для целей международного поиска или предварительной экспертизы, любой такой перечень, не содержащийся в поданной международной заявке, не будет, с учетом статьи 34, составлять часть международной заявки, а будет использоваться только для целей соответствующей процедуры. Если такой перечень последовательностей предоставляется онлайн, цель подачи перечня последовательностей и номер международной заявки будут закодированы в имени файла или связанных с ним метаданных без изменения содержимого файла. Если он предоставляется на физическом носителе, Орган физически маркирует носитель словами «ПОЗДНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЧАСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ» или эквивалентом на языке публикации международной заявки вместе с номером международной заявки.

Разделы 513(e), 610(d); Приложение С Административной инструкции

22.61 Помимо хранения копии такого перечня последовательностей в своих файлах, Орган передает его копию в Международное бюро, чтобы ее можно было передать Указанным или Выбранным ведомствам. Если перечень последовательностей был получен онлайн, он передается в Международное бюро онлайн с соответствующими аннотациями, но без изменения его содержания. Если он был представлен на физическом носителе, Орган может либо передать копию в Международное бюро онлайн, как если бы она была получена онлайн, либо, в качестве альтернативы, отправить копию физического носителя в Международное бюро. Если физический носитель был предоставлен в меньшем количестве экземпляров, чем требуется, Орган отвечает за изготовление дополнительного экземпляра и может взимать за это с заявителя пошлину.

[Конец документа]