

Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)

Третья сессия
Женева, 15 - 19 апреля 2013 г.

ПЕРЕСМОТР СТАНДАРТА ВОИС ST.14

Документ подготовлен Секретариатом

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. На своей второй сессии, прошедшей с 30 апреля по 4 мая 2012 г., Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) обсудил предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.14 «Рекомендации по включению ссылок, цитируемых в патентных документах» (см. документ CWS/2/6). Подробности обсуждения изложены в пунктах 28 – 31 отчета о сессии (документ CWS/2/14). Решение КСВ об учреждении Целевой группы воспроизведено ниже (см. пункты 30 и 31 отчета):

“30. КСВ решил:

«(а) поставить следующую задачу:

Пересмотр стандарта ВОИС ST.14:

(i) Подготовить предложение о пересмотре кодов категорий, содержащихся в пункте 14 стандарта ВОИС ST.14, с учетом замечаний и проектов предложений, изложенных в пунктах 7 и 10-14 документа CWS/2/6.

(ii) Изучить вопрос о целесообразности пересмотра рекомендаций, касающихся идентификации ссылок на непатентную литературу, в целях приведения стандарта ВОИС ST.14 в соответствие с международным стандартом ISO 690:2010 (Информация и документация – Руководство по библиографическим ссылкам на информационные ресурсы и их цитированию). В случае признания целесообразности пересмотра – подготовить соответствующее предложение.

«(b) создать новую Целевую группу для выполнения этой задачи;

«(c) просить Целевую группу представить предложение по пересмотру стандарта ВОИС ST.14 в части рекомендаций, касающихся кодов категорий, на рассмотрение и утверждение КСВ на его сессии, которая состоится в 2013 году;

«(d) просить Целевую группу представить, насколько это возможно, результаты исследования – вместе с любыми возможными предложениями, – посвященного идентификации цитируемой непатентной литературы и ISO 690:2010 на сессии КСВ, которая состоится в 2013 году; если Целевая группа не сможет завершить работу над предложением к указанному времени, то руководитель Целевой группы должен представить отчет о ходе работы, выполненной Целевой группой в отношении данного компонента задачи.

«31. КСВ приветствовал предложение Международного бюро, которое было назначено руководителем Целевой группы.»

2. В соответствии с вышеуказанным решением КСВ и в ответ на приглашение, разосланное Международным бюро в циркуляре С CWS 27 от 16 апреля 2012 года, для участия в работе Целевой группы были номинированы представители 12 ведомств промышленной собственности, одна неправительственная организация и Международное бюро. Для обсуждений Целевой группы на веб-сайте WIPO Wiki был создан Wiki-форум.

3. Отчет о ходе обсуждений Целевой группы и их подробности представлены ниже.

ПЕРЕСМОТР КОДОВ КАТЕГОРИЙ

4. В отношении первого компонента задачи, т.е. пересмотра кодов категорий (пункт 14 стандарта ВОИС ST.14), Целевая группа достигла предварительного соглашения по определенным вопросам. Кроме того, участники обменялись мнениями и по другим вопросам и достигли по ним значительного прогресса. Однако Целевая группа пока не достигла консенсуса относительно окончательного предложения, подлежащего рассмотрению и утверждению КСВ.

КАТЕГОРИИ “I”, “N” И “X”

5. Целевая группа предварительно согласовала добавление новых категорий “N” и “I” для цитируемых документов, которые, взятые сами по себе, демонстрируют, что заявленное изобретение не может считаться новым, и для документов, которые, взятые сами по себе, демонстрируют, что заявленное изобретение не может считаться обладающим изобретательским уровнем, соответственно.

6. Целевой группе еще предстоит согласовать новое определение категории “X”, которая в настоящее время охватывает документы, которые в соответствии с новыми предложениями относительно ST.14 цитировались бы или в категории “N”, или в категории “I”. В этой связи некоторые участники высказались в поддержку четкого перехода, когда ведомство, начинающее использовать новые категории для цитирования документов, прекращает использовать категорию “X”, в то время как некоторые другие участники предпочли определение, позволяющее использовать категорию “X” наряду с категориями “N” и “I”.

7. В настоящее время на рассмотрении Целевой группы находятся следующие два определения категории “X”:

- (a) первоначальное предложение (категория “X” более не используется)

Категория “X”: Ранее данная категория рекомендовалась для обозначения того, что заявленное изобретение не может считаться новым или обладающим изобретательским уровнем в случае, если документ взят сам по себе. В новых отчетах данную категорию более не следует использовать. Вместо нее следует использовать более конкретные категории “N” или “I”.

- (b) текущее определение с поясняющим примечанием (категория “X” сохраняется в качестве альтернативы “N” и “I”)

Категория “X”: Заявленное изобретение не может считаться новым или обладающим изобретательским уровнем в случае, если документ взят сам по себе.

Примечание: Несмотря на то, что определение категории “X” носит достаточно общий характер и может быть применимо к тем же документам, что и категория “N” или “I”, предпочтительно вместо категории “X” использовать более конкретные категории “N” и “I”, если только конкретные характеристики заявленного изобретения и цитируемого документа не рекомендуют обратное.

Ранее, до создания категорий “I” and “N”, категория “X” охватывала документы, которые в настоящее время подпадают под категории “I” и “N”.

8. Члены Целевой группы, поддерживающие определение, содержащееся в пункте 7(b), считают, что те ведомства, которые начинают использовать категории цитирования “N” и “I”, должны иметь возможность продолжать использовать категорию “X” в отчетах о поиске. Не исключены ситуации, когда у эксперта, осуществляющего поиск, не будет возможности в полной мере оценить содержание ссылки на предмет ее новизны при сравнении со всеми патентными формулами. Например, в отношении некоторых заявок, содержащих технически сложные формулы и большое количество ссылок, эксперту при оценке каждой формулы было бы уместно полагать, что если точный охват данной формулы явным образом не раскрыт в данной ссылке, то тогда, очевидно, следует добавить любой отсутствующий компонент. В этом случае предлагаемое удаление категории “X” лишит эксперта по поиску возможности занять прагматичный подход, указав, что данный документ, взятый сам по себе, релевантен с точки зрения новизны или изобретательского уровня. Вместо этого эксперт может процитировать документ “N”и, возможно, тем самым создать ложное впечатление о том, что какая-либо ссылка ставит под сомнение новизну формулы.

9. С другой стороны, члены Целевой группы, выступающие за четкий переход, когда ведомство, начинающее использовать категории “N” и “I”, прекращает использовать категорию “X”, как изначально предлагается в пункте 7(a) выше, выразили обеспокоенность, что определение, содержащееся в пункте 7(b), даст возможность использовать категории “X”, “N” и “I” одновременно в одном отчете о поиске. В подобной ситуации результатом может стать утрата доверия к качеству анализа, так как может возникнуть впечатление, что эксперт просто не способен решить, как цитировать документ. Кроме того, отмечалось, что формулировка пояснительного примечания, допускающая возможность предпочтительного использования категорий “N” и “I”, если конкретные характеристики заявленного изобретения и цитируемого документа не рекомендуют обратное, на самом деле не формирует стандарт, рекомендуемый единый подход к цитированию релевантного документа.

КАТЕГОРИЯ “Р”

10. Целевая группа предварительно согласовала пересмотренный вариант определения категории “Р”, который включает в нее документы, опубликованные до даты подачи (международной) заявки, но на дату приоритета, испрашенную в заявке, или позднее нее, и выглядит (изменения выделены) следующим образом:

Категория “Р”: Документ, опубликованный до даты подачи заявки (в случае РСТ – даты подачи международной заявки), но **на не позднее даты/дату** приоритета, испрашенную в заявке, **или позднее ее**. Код “Р” всегда должен сопровождаться одной из категорий “N”, “I”, “X”, “Y” или “A”;

КАТЕГОРИИ “Е” И “О”

11. Целевая группа еще не согласовала пересмотренные определения категорий цитирования “О” и “Е” применительно к их комбинации или другим категориям цитирования. В настоящее время на рассмотрении Целевой группы находятся следующие пересмотренные определения (изменения выделены):

(а) Обязательная схема дополнения этих категорий одной из категорий “N”, “I”, “X”, “Y” или “A”

Категория “Е”: Более ранний патентный документ, как определено в правиле 33.1(с) Инструкции РСТ, **не** опубликованный на дату или позднее даты подачи международной заявки. **Код “Е” всегда должен сопровождаться одной из категорий “N”, “I”, “X”, “Y” или “A”;**

Категория “О”: Документ со ссылкой на устное раскрытие, использование, выставку или другие средства. **Код “О” всегда должен сопровождаться одной из категорий “N”, “I”, “X”, “Y” или “A”;**

(b) Вариант добавления одной из этих категорий при цитировании документа с категорией “Е” или “О”

Категория “Е”: Более ранний патентный документ, как определено в правиле 33.1(с) Инструкции РСТ, **не** опубликованный на дату или позднее даты подачи международной заявки. **Код “Е” может сопровождаться одной из категорий “N”, “I”, “X”, “Y” или “A”;**

Категория “О”: Документ со ссылкой на устное раскрытие, использование, выставку или другие средства. **Код “О” может сопровождаться одной из категорий “N”, “I”, “X”, “Y” или “A”;**

12. Формулировка, представленная в пункте 11 (а) выше, была поддержана рядом членов Целевой группы на ранних стадиях обсуждения. Как указывается в пунктах 11-13 документа CWS/2/6, включение категорий цитирования “N”, “I”, “X”, “Y” или “A” с категориями “О” и “Е” в отчеты о поиске обеспечило бы пользователей патентной информации дополнительной информацией. С другой стороны, определение, представленное в пункте 11 (b), которое было предложено одним из членов Целевой группы, содержит слово “может”, а не “должен”, и поэтому представляет собой не обязательное требование, а только возможность добавления одной из этих категорий при цитировании документа с категорией “Е” или “О”. Кроме того, в рамках этого подхода Целевой группой рассматривается в качестве альтернативы использование выражения “должен предпочтительно” во втором предложении определения.

13. Из существующего определения категории “Е” было также удалено слово “но”.

14. В соответствии с предложением, представленном в пункте 14 документа CWS/2/6, Целевая группа также рассмотрела возможность расширения определения категории “E” на документы, имеющие такую же дату, что и заявки, по которым проводится поиск, с тем чтобы ST.14 обеспечивал основания для использования согласованной практики, закрепленной в пункте 16.67 Руководства РСТ по международному поиску и экспертизе, а ведомства могли применять свои нормы против двойного патентования. Этот подход не получил поддержку членов Целевой группы как потенциально дезориентирующий. Поэтому Целевая группа обсудила две альтернативы этому подходу: создать новую категорию (предлагаемая категория “R”) специально для кодирования документов, имеющих такую же дату, что и заявки, по которым проводится поиск, или использовать в этих целях существующую категорию “L”. В итоге не было внесено предложений ни по определению новой категории “R”, ни по какому-либо дальнейшему пересмотру существующих категорий. Некоторые члены Целевой группы придерживаются мнения, что существующее определение категории “L” носит достаточно широкий характер, чтобы под него попадали документы, потенциально релевантные с точки зрения двойного патентования, и не видят очевидных выгод от введения новой категории. Тем не менее, другие члены Целевой группы полагают, что отдельное определение для таких документов позволит легче отличать их от других документов, которые в обычной ситуации цитировались бы в категории “L”.

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОГО СТАНДАРТА ВОИС ST.14

15. Целевая группа рассмотрела также вопрос будущего внедрения пересмотренного стандарта после его принятия КСВ. Некоторые участники высказали мнение, что внедрение может занять несколько лет ввиду времени, необходимого для изменения внутренних систем.

16. Для оптимизации внедрения пересмотренного стандарта различными ведомствами промышленной собственности Целевая группа обсуждает возможность добавления следующего редакционного примечания.

“Редакционное примечание Международного бюро

“Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) утвердил пересмотр пункта 14 стандарта ST.14 на своей <номер> сессии <дата>.

“Ведомствам промышленной собственности предлагается применять рекомендации, содержащиеся в пункте 14 стандарта ST.14 в пересмотренном виде, ко всем отчетам о поиске, начиная с <дата> и далее.

“В отношении отчетов о поиске, подготовленных до этой даты, следует продолжать использовать предыдущую версию упомянутого пункта 14 (см. Приложение).”

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕПАТЕНТНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

17. В отношении второго компонента, т.е. рекомендаций по идентификации ссылок на непатентную литературу, Целевая группа по ST.14 провела два раунда обсуждений, которые можно резюмировать следующим образом: Целевая группа поддержала предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.14 с учетом рекомендаций, содержащихся в международном стандарте ISO 690:2010. Участники, тем не менее, констатировали, что необходимо более тщательное рассмотрение с тем, чтобы определить, какие именно рекомендации этого стандарта ISO следует перенести в стандарт ВОИС ST.14 и какова должна быть степень детализации переносимых рекомендаций.

18. Было отмечено, что в ходе пересмотра следует учесть следующие аспекты: охват всех видов ссылок на непатентную литературу (по глубине и структуре); применимость и релевантность рекомендаций; примеры, иллюстрирующие практический диапазон видов документов и источников документов; баланс между влиянием на практику ВПС (например, необходимость изменения систем ИТ) и выгодами, ожидаемыми от пересмотра.

19. Что касается степени внедрения международного стандарта ISO 690:2010 в стандарт ВОИС ST.14, то Европейское патентное ведомство планирует провести анализ ISO 690:2010 и поделиться результатами с Целевой группой. По состоянию на момент подготовки этого рабочего документа результаты анализа ожидаются в марте 2013 г.

20. Было также подтверждено, что приведение стандарта ВОИС ST.14 в соответствие с ISO 690:2010 должно быть ограничено непатентной литературой, так как рекомендации стандарта ISO, касающиеся патентной литературы, по-видимому, не столь эффективны, как рекомендации, представленные в текущей версии ST.14.

21. В качестве отдельного вопроса, не связанного с приведением ST.14 в соответствие с ISO 690:2010, Международное бюро предложило провести обзор рекомендаций, касающихся цитирования патентных документов (включая аннотации) в дополнение к вопросу о непатентной литературе. В настоящее время ST.14 не содержит рекомендаций по цитированию документов на других языках, не являющихся языком документа (отчета о поиске), на котором они цитируются. Поэтому было бы полезно располагать инструкциями относительно того, когда использовать перевод или транслитерацию компонентов, таких как имена авторов или названия документов, следует ли это делать во всех случаях, только когда существует официальный перевод на другой язык, или следует ли представлять и оригинал, и перевод. Кроме того, если имя или название переводятся или транслитерируются, возникает вопрос, как следует указывать то, что это перевод/транслитерация.

22. Если следовать этому предложению, то в приводимых в стандарте примерах также следует отразить вопрос цитируемого документа и языков цитирования документа.

23. *КСВ предлагается:*

(a) *принять к сведению отчет о ходе работы Целевой группы по ST.14, представленный в настоящем документе;*

(b) *принять к сведению предварительную договоренность, достигнутую Целевой группой, относительно включения категорий "N" и "I" в пункт 14 стандарта ВОИС ST.14, как это указано в пункте 5, выше;*

(c) *представить Целевой группе замечания и указания по вопросу категории "X", как это упомянуто в пунктах 5-9, выше;*

(d) *принять к сведению предварительную договоренность, достигнутую Целевой группой по*

вопросу пересмотра категории “Р,” как это указано в пункте 10, выше;

(e) принять к сведению результаты обсуждения, касающиеся определения категорий “Е” и “О”, как это указано в пунктах 11 и 12 выше, и представить Целевой группе замечания и указания;

(f) принять к сведению результаты обсуждения, касающиеся цитирования документов, имеющих такую же дату, что и заявки, по которым проводится поиск, как это указано в пункте 14, выше, и представить Целевой группе замечания и указания;

(g) представить замечания относительно подхода к внедрению пересмотренных рекомендаций стандарта ВОИС ST.14, текста редакционного примечания и периода, требуемого для внедрения ST.14 после его пересмотра, как это указано в пунктах 15 и 16, выше;

(h) принять к сведению результаты обсуждения, касающегося рекомендаций по непатентной литературе, как это указано в пунктах 17-20, выше;

(i) принять к сведению предложение о включении рекомендаций по цитированию документов на языках, не являющихся языком документа, на котором они цитируются, как это указано в пунктах 21 и 22, выше, и представить по нему замечания.

[Конец документа]