

Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)

Четвертая сессия
Женева, 12 – 16 мая 2014 г.

ПЕРЕСМОТР СТАНДАРТА ВОИС ST.14

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) на своей второй сессии, состоявшейся в апреле-мае 2012 года, договорился о постановке задачи № 45 по пересмотру стандарта ВОИС ST.14 касательно ссылок, цитируемых в патентных документах. КСВ также принял решение учредить Целевую группу по ST.14 для проведения такого пересмотра (см. пункты 28 – 31 КСВ/2/14).
2. Вышеупомянутая задача № 45 включает два компонента:
 - (a) 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;
 - (b) 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.
3. КСВ на своей третьей сессии, состоявшейся в апреле 2013 года, принял к сведению отчет о ходе работы по пересмотру стандарта ВОИС ST.14, подготовленный Международным бюро, и в соответствии с просьбой представил замечания и руководящие указания в отношении некоторых вопросов, поднятых Целевой группой по ST.14 (см. документ CWS/3/4 и пункты 29 – 41 CWS/3/14). На этой основе и в соответствии с просьбой КСВ Целевая группа по ST.14 продолжила свои обсуждения.

Результаты проделанной на настоящий момент работы представлены в настоящем документе.

4. Основной целью пересмотра кодов категорий (первого компонента задачи) является введение разграничения в отчетах о поиске между документами, цитируемыми по новизне, и документами, цитируемыми по релевантности к изобретательскому уровню, рассматриваемыми в отдельности. Практически это будет означать замену категории «X» двумя новыми категориями «N» и «I», где категория «N» будет применяться к документу, доказывающему, что заявленное изобретение не может считаться новым, когда документ рассматривается в отдельности; категория «I» будет применяться к документу, доказывающему, что заявленное изобретение не может считаться обладающим изобретательским уровнем, когда документ рассматривается в отдельности. В то же время, Целевой группе была направлена просьба о том, чтобы в предложении о пересмотре содержались руководящие указания в отношении переходного периода, когда эти три кода, а именно «X», «N» и «I», могли бы использоваться параллельно, и о том, чтобы подробности, касающиеся перехода, были отражены в редакционном примечании.

5. Тем не менее, в ходе обсуждения, состоявшегося после третьей сессии КСВ, некоторые члены Целевой группы снова высказали сомнения в отношении практических преимуществ данного изменения всей системы, т.е. положительного баланса между дополнительной ценностью представления более подробной информации в отчетах о поиске и дополнительным бременем для экспертов по поиску, которые будут указывать эти подробные данные. Осознавая тот факт, что данный вопрос влияет на основу предложения, а также на данные Комитетом полномочия, в частности в том, что касается определения целесообразности пересмотра кодов категорий, Целевая группа хотела бы представить доводы, приведенные в ходе обсуждения, для рассмотрения и принятия решения КСВ (см. пункты 8 и 9 ниже).

6. Что касается второго компонента задачи, то работа над ним возобновится после этой (четвертой) сессии КСВ, с учетом ранее представленных замечаний и результатов анализа, подготовленного Европейским патентным ведомством (ЕПВ) в январе 2014 года (см. пункты 11 – 13 ниже).

ОБСУЖДЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ

Пересмотр кодов категорий

7. После окончания третьей сессии КСВ по просьбе КСВ Целевая группа подготовила предложение о пересмотре пункта 14 стандарта ВОИС ST.14, которое содержится в Приложении I к настоящему документу, а также проект редакционного примечания, который содержится в Приложении II к настоящему документу.

8. Тем не менее, не удалось достичь консенсуса по вопросу о целесообразности предлагаемого пересмотра, то есть соотношения между ожидаемыми преимуществами введения новых категорий «N» и «I» в качестве обязательных и возможными недостатками этого решения (см. пункт 4 выше). Этот вопрос также был представлен для получения комментариев на двадцать первой сессии Совещания Международных органов в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) 11 – 13 февраля 2014 г. (см. документ РСТ/MIA/21/5)

9. Рассмотренные Целевой группой положительные и отрицательные стороны замены категории «X» на категории «N» и «I» можно свести к следующему:

- (а) Добавление новых категорий «N» и «I» будет означать наличие в отчетах о поиске более подробной информации о релевантности цитируемого документа;

- (b) для международных заявок РСТ разграничение между новизной и изобретательским уровнем для отдельных документов, цитируемых в международном отчете о поиске, позволит обеспечить общедоступность этой информации на более ранней стадии процесса подачи заявок. Аналогичная аргументация будет применима и в отношении национальных и региональных заявок;
- (c) дополнительная информация о релевантности документа, рассматриваемого в отдельности, может быть особенно полезна для инициатив, предусматривающих распределение рабочей нагрузки, и совместных проектов;
- (d) отсутствие согласованного определения новизны и изобретательского уровня может привести к не единообразному применению категорий в патентных ведомствах при цитировании отдельных документов как соответствующих категориям новизны «N» или изобретательского уровня «I». Это может ввести в заблуждение ведомства и заявителей и привести к дестандартизации. Постоянно используемое определение категории «X» показало, что его применение ведомствами промышленной собственности (ВПС) достаточно единообразно;
- (e) увеличение объема работы для эксперта, от которого требуется принятие решения о том, должен ли документ в данном случае цитироваться с кодом «N» или с кодом «I». Увеличение среднего времени обработки поискового предписания приведет к тому, что запросы о поиске будут поступать позднее чем при существующей практике, и, как следствие, к увеличению задержек при проведении экспертизы в патентных ведомствах;
- (f) предлагаемое упразднение категории «X» не позволит экспертам по поиску руководствоваться прагматичным подходом при обработке документов, содержащих большое количество сложных формул и комплексных цитирований.

10. С учетом вышеизложенного Целевая группа просит КСВ принять окончательное решение в отношении целесообразности предлагаемого пересмотра.

11. В том случае, если КСВ сочтет пересмотр полезным, на рассмотрение КСВ предлагается представить проект пересмотренного пункта 14 и проект редакционного примечания, подготовленные Целевой группой и содержащиеся в Приложениях I и II к настоящему документу.

12. Следует отметить, что хотя вышеупомянутые проекты пересмотра и редакционного примечания обсуждались, были поддержаны некоторыми членами Целевой группы и не оспаривались ее другими членами, они не были официально согласованы Целевой группой как версии для представления на рассмотрение и одобрение КСВ. Таким образом, КСВ предлагается одобрить предлагаемые проекты в том виде, в котором они представлены, или направить их обратно Целевой группе вместе с принятым решением по вопросу, поднятому в пунктах 5 и 8 – 10 выше, с целью подтверждения необходимой поддержки предлагаемого решения.

Рекомендации для непатентной литературы

13. Как указывается в пункте 2 выше, второй компонент задачи № 45 касается возможности согласования стандарта ВОИС ST.14 с международным стандартом ISO 690:2010 (*Информация и документация – Руководство по библиографическим ссылкам на информационные ресурсы и их цитированию*). На третьей сессии КСВ в сферу охвата этого компонента был включен вопрос цитирования документов на языках, отличных от языка, на котором составлен отчет о поиске.

14. ЕПВ завершило анализ международного стандарта ISO 690:2010 и передало результаты Целевой группе в январе 2014 г. (см. пункт 19 документа CWS/3/4)

15. На основании представленных ЕПВ материалов члены Целевой группы планируют начать подготовку предложения, касающегося этого компонента задачи № 45, после CWS/4.

16. КСВ предлагается:

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

(b) принять к сведению соображения, приведенные в пунктах 5, 8 и 9 выше;

(c) принять решение относительно целесообразности предлагаемого пересмотра, в соответствии с просьбой, изложенной в пункте 10 выше;

(d) в случае принятия положительного решения по вопросу, упомянутому в пункте 16 (c) выше, рассмотреть проект пересмотренного пункта 14 ST.14, содержащийся в Добавлении к Приложению I к настоящему документу, и одобрить предлагаемый пересмотренный вариант или направить его обратно Целевой группе для подтверждения (см. пункты 10 – 12 выше); и

(e) в случае принятия положительного решения в отношении пересмотренного варианта, предлагаемого в предыдущем пункте, рассмотреть проект редакционного примечания для его включения в стандарт наряду с последующими мероприятиями, которые будет проводить Международное бюро (см. пункты 4 и 5 Приложения II), и принять их или вернуть Целевой группе для подтверждения (см. пункты 10 – 12 выше).

[Приложения следуют]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ ПУНКТА 14 СТАНДАРТА ВОИС ST.14

1. В этом Приложении содержится предложение о пересмотре пункта 14 стандарта ВОИС ST.14, подготовленное Целевой группой по ST.14 в соответствии с первым компонентом задачи № 45 программы работы КСВ. Проект пересмотренной версии упомянутого пункта приводится в Добавлении к настоящему Приложению I.

2. В пересмотренной версии пункта 14 стандарта ВОИС ST.14 содержатся следующие изменения (изменения выделены):

(a) новая категория «N»:

Категория «N»: Заявленное изобретение не может считаться новым, когда документ рассматривается отдельно;

(b) новая категория «I»:

Категория «I»: Заявленное изобретение не может считаться обладающим изобретательским уровнем, когда документ рассматривается отдельно;

(c) пересмотренное определение категории «X» с рекомендацией относительно того, что эту категорию более не следует использовать в новых отчетах о поиске:

~~Категория «X»: Заявленное изобретение не может считаться новым или обладающим изобретательским уровнем, когда документ рассматривается отдельно;~~

Категория «X»¹: Ранее эта категория рекомендовалась для обозначения того, что заявленное изобретение не может считаться новым или обладающим изобретательским уровнем в случае, если документ рассматривается в отдельности. В новых отчетах более не следует использовать эту категорию. Вместо нее следует использовать более конкретные категории «N» или «I»;

(d) исправленные определения категорий «E» и «O» с рекомендацией относительно того, что эти категории было бы желательно сопровождать другими категориями:

Категория «E»: Более ранний патентный документ, как определено в правиле 33.1(c) Инструкции к РСТ, но опубликованный на дату или позднее даты подачи международной заявки. Желательно, чтобы код «E» сопровождался одной из категорий «N», «I», «X»¹, «Y» или «A»;

Категория «O»: Документ со ссылкой на устное раскрытие, использование, выставку или другие средства. Желательно, чтобы код «O» сопровождался одной из категорий «N», «I», «X»¹, «Y» или «A»;

(e) исправленное определение категории «P», расширенное таким образом, чтобы под нее попадали документы, опубликованные на дату приоритета, испрашенную в заявке:

Категория «P»: 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 «P» должен всегда сопровождаться одной из категорий «N», «I», «X»¹, «Y» или «A»;

(f) новая сноска, отражающая положения о выполнении в соответствии с редакционным примечанием (см. Приложение II к документу CWS/4/5):

¹ Категория «X» более не рекомендуется к использованию в ведомствах промышленной собственности, но в отчетах о поиске, опубликованных ранее 1 июля 2015 г., эта категория может содержаться в качестве основной или сопровождать категории «E», «O» или «P».

[Добавление следует]

ДОБАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ВЕРСИИ ПУНКТА 14 СТАНДАРТА ВОИС ST.14

14. It is recommended that any document (reference) referred to in paragraph 7, above, and cited in the search report should be indicated by the following letters or a sign to be placed next to the citation of the said document (reference):

(a) *Categories indicating cited documents (references) of particular relevance:*

Category "N": The claimed invention cannot be considered novel when the document is taken alone;

Category "I": The claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone;

Category "Y": The claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art;

Category "X"¹: This category was previously recommended to indicate that the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. New search reports should no longer use this category. The more specific categories "N" or "I" should be used instead.

(b) *Categories indicating cited documents (references) of other relevant prior art:*

Category "A": Document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance;

Category "D": Document cited by the applicant in the application and which document (reference) was referred to in the course of the search procedure. Code "D" should always be accompanied by one of the categories indicating the relevance of the cited document;

Category "E": Earlier patent document as defined in Rule 33.1(c) of the Regulations under the PCT, published on or after the international filing date. Code "E" should preferably be accompanied by one of the categories "N", "I", "X"¹, "Y" or "A";

Category "L": Document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (the reason for citing the document shall be given);

Category "O": Document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. Code "O" should preferably be accompanied by one of the categories "N", "I", "X"¹, "Y" or "A";

Category "P": Document published prior to the filing date (in the case of the PCT, the international filing date) but on or after the priority date claimed in the application. Code "P" should always be accompanied by one of the categories "N", "I", "X"¹, "Y" or "A";

Category "T": Later document published after the filing date (in the case of the PCT, the international filing date) or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention;

Category "&": Document being a member of the same patent family or document whose contents have not been verified by the search examiner but are believed to be substantially identical to those of another document which the search examiner has inspected.

¹ Category "X" is no longer recommended to be used by the industrial property offices, but the search reports established earlier than July 1, 2015 may contain this category either as the main one, or accompanying categories "E", "O" or "P".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ПУНКТА 14 СТАНДАРТА ВОИС ST.14

1. В настоящем документе содержится предложение, касающееся выполнения пересмотренного пункта 14 стандарта ВОИС ST.14, подготавливаемое Целевой группой по ST.14 в соответствии с первым компонентом задачи № 45 программы работы КСВ и по просьбе КСВ (см. пункт 39 документа CWS/3/14).
2. Для того, чтобы предоставить достаточное количество времени (не менее года) на внедрение пересмотренного стандарта в ведомствах промышленной собственности (ВПС) и обеспечить согласование пересмотренного варианта ST.14 с пересмотренным вариантом Административной инструкции к РСТ, в качестве даты внедрения предлагается 1 июля 2015 года, при условии, что пересмотренный вариант будет принят КСВ на его четвертой сессии в мае 2014 года.
3. Что касается переходного периода, в течение которого было бы возможно параллельно использовать коды «X», «N» и «I», то члены Целевой группы пришли к заключению, что устанавливать такой период не целесообразно. Было отмечено, что параллельное использование кодов «X», «N» и «I» может привести к путанице; таким образом Целевая группа предлагает КСВ рассмотреть «чистый переход» от категории «X» к категориям «N» и «I», т.е. начиная с 1 июля 2015 г. в отчетах о поиске более не должен присутствовать код «X».
4. При условии, что Комитет достигнет договоренности относительно пересмотра пункта 14 ST.14, для рассмотрения и одобрения КСВ представляется следующее редакционное примечание:

Редакционное примечание Международного бюро

«Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) одобрил пересмотр настоящего стандарта на своей четвертой сессии 16 мая 2014 г.

КСВ достиг договоренности о том, что положения пункта 14 пересмотренного стандарта должны выполняться ведомствами промышленной собственности применительно ко всем отчетам о поиске, составляемым начиная с 1 июля 2015 г. Для отчетов о поиске, составляемых ранее этой даты, следует продолжать использовать предыдущую версию пункта 14 этого стандарта (см. Приложение)».

5. Как указывается в проекте редакционного примечания, предлагается сохранить текущую версию пункта 14 ST.14 в Приложении к стандарту по крайней мере до 1 июля 2015 г. Впоследствии Международному бюро следует аннулировать редакционное примечание и Приложение в рамках внесения редакционных изменений и сообщить об этом КСВ.

[Конец Приложения II и документа]