

Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)

Возобновленная четвертая сессия
Женева, 21 – 24 марта 2016 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОВОГО СТАНДАРТА ВОИС В ОБЛАСТИ ОБМЕНА ДАННЫМИ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПАТЕНТОВ МЕЖДУ ВЕДОМСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. В период после четвертой сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ), состоявшейся в мае 2014 г., Целевая группа по правовому статусу (ЦГПС) продолжила работу по выполнению Задачи № 47 «Подготовить предложение о выработке нового стандарта ВОИС для обмена данными о правовом статусе патентов ведомствами промышленной собственности. Как только эта задача будет выполнена, соответствующее предложение следует распространить на товарные знаки и промышленные образцы».
2. На момент подготовки настоящего документа в работе Целевой группы участвовали представители 25 стран, межправительственных организаций и международных неправительственных организаций. В период с мая 2014 г. обсуждения в Целевой группе велись в рамках электронных форумов и онлайн-конференций, а также очного совещания, состоявшегося в июне 2015 г.
3. В результате этих обсуждений ЦГПС предварительно согласовала следующие важные элементы нового стандарта: цели и охват нового стандарта; структура событийной информации о правовом статусе; и перечень основных событий. ЦГПС также приняла решение включить в новый стандарт общую модель патентного делопроизводства для составления общего обзора патентных процедур во всем мире. Согласованный проект модели приводится в приложении I к настоящему документу.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОГО СТАНДАРТА

Цели и охват

4. ЦГПС приняла предварительное решение о том, что новый стандарт должен быть предназначен для выработки основанных на национальных законах или международных конвенций в области ИС рекомендаций для национальных, региональных и международных органов, которые занимаются информацией о промышленной собственности (ПС).

5. ЦГПС считает, что стандарт должен способствовать эффективному обмену данными о правовом статусе патентов, который должен осуществляться между ведомствами промышленной собственности (ВПС) на согласованной основе, в целях облегчения доступа к этим сведениям пользователей информации о ПС, ВПС, поставщиков данных о ПС, широкой общественности и других заинтересованных сторон. Он должен включать перечень возможных событий в течение жизненного цикла патента. Кроме того, он должен включать технические характеристики данных о событиях, такие как компоненты и структура данных, в целях обеспечения электронного обмена данными.

6. Внимание обращается на то, что правовой статус патента может определяться одним или несколькими событиями, имеющими место в соответствии с патентным законодательством и нормативными актами соответствующей юрисдикции. Ввиду многочисленных различий между патентным законодательством и практикой разных юрисдикций ЦГПС приняла предварительное решение о том, что новый стандарт не должен быть нацелен на согласование процедурных требований и требований по существу национальных или региональных законодательных и нормативных актов.

7. Для обеспечения обмена данными о правовом статусе патентов на согласованной основе ЦГПС считает необходимым указать в новом стандарте:

- какие данные о правовом статусе подлежат обмену; и
- какой должна быть структура данных.

Процедура работы

8. Для проведения обсуждений ЦГПС определила следующие три этапа для рассмотрения определенных вопросов:

- (a) этап 1: общее описание охват нового стандарта;
- (b) этап 2: подлежащие обмену данные о правовом статусе, включая перечень событий; и
- (c) этап 3: структура данных в свете минимального набора данных, например определение событий, ассоциированные библиографические данные и т.д., и кодификация данных о правовом статусе для электронного обмена информацией.

9. Внимание обращается на то, что ЦГПС завершила этап 1 в январе 2014 г. и на момент составления настоящего документа вела работу в рамках этапа 2.

СТРУКТУРА СОБЫТИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ

10. ЦГПС приняла решение о том, что событие правового статуса состоит из трех компонентов – стадия, событие и состояние, – которые определяют информацию о статусе заявки или патента в определенный момент времени. ЦГПС также согласовала следующие описания трех компонентов:

- (a) Стадия: стадия обработки/делопроизводства в отношении заявки или патента в определенный момент времени в соответствии с применяемым ВПС законодательством.
- (b) Событие: событие в процессе обработки/делопроизводства в отношении заявки или патента в определенный момент времени в соответствии с применяемым ВПС законодательством, которое может привести к изменению состояния и/или статуса заявки или патента. Событие происходит вследствие действия, предпринимаемого ВПС, заявителем, владельцем или третьей стороной.
- (c) Состояние: состояние заявки или патента в определенный момент времени в соответствии с применяемым ВПС законодательством.

Стадии

11. Члены Целевой группы в предварительном порядке приняли решение определить следующие шесть стадий:

- (a) подача
- (b) экспертиза
- (c) до выдачи
- (d) выдача
- (e) после выдачи
- (f) прекращение действия (возможное)

События

12. ЦГПС приняла решение определить в новом стандарте два набора событий – набор ключевых событий и набор детальных событий. Более того, члены Целевой группы согласовали проект 18 ключевых событий, который приводится в приложении II к настоящему документу. ЦГПС просит КСВ прокомментировать эти ключевые события, определение которых является важной вехой в разработке нового стандарта.

13. Что касается набора детальных событий, то члены ЦГПС подготовили три варианта проекта и провели по ним несколько раундов обсуждений. Последний вариант проекта содержит приблизительно 130 детальных событий, и ЦГПС продолжит обсуждения для завершения перечня детальных событий.

Состояние

14. ЦГПС приняла решение определить три состояния – «активное», «неактивное» и «действие прекращено» – со следующим описанием:

- (a) Активное: заявка или патент действуют на момент предоставления ВПС информации о правовом статусе.
- (b) Неактивное: заявка или патент не действуют на момент предоставления ВПС информации о правовом статусе, например вследствие неуплаты пошлины, отзыва или истечения срока действия.
- (c) Действие прекращено: ВПС окончательно прекращает действие заявки или патента. Внимание обращается на то, что не все ВПС указывают данное состояние в соответствии с со стандартом. В исключительных случаях по решению суда или

при изменении законодательства по ИС возможно возвращение из данного состояния в активное или неактивное состояние.

СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ СОБЫТИЙ

15. ЦГПС обсудила вопрос о составлении перечня и группировке событий в стандарте. Было принято решение о том, что перечень стандартных событий будет состоять из трех частей: категория, ключевые события и детальные события. Кроме того, было решено, что соответствующие ключевые и детальные события будут группироваться по одним и тем же категориям и ключевые события будут занимать первую позицию в рамках соответствующих категорий. Например:

[Категория]

- Отмена заявки

[Ключевые события]

- Заявка отменена

[Детальные события]

- Заявка отозвана
- Заявка считается отозванной, отправшей или истекшей
- В удовлетворении заявки отказано по итогам экспертизы
- ...

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

16. На момент подготовки настоящего документа ЦГПС работала над следующими нерешенными вопросам:

- (a) должны ли ключевые события быть обязательными;
- (b) должен ли осуществляться обмен краткими изложениями или описаниями событий;
- (c) какой должна быть рекомендуемая частота обмена данными о правовом статусе;
- (d) какие наборы событий подлежат представлению: только ключевые события; ключевые и детальные события; ключевые и детальные события вместе с необработанным изложением событий, которое в настоящее время готовят ВПС;
- (e) должна ли информация о переходе из одного стадия в другое представляться вместе с указанием событий;
- (f) описания шести стадий; и
- (g) перечень детальных событий.

ПЛАН РАБОТЫ

17. ЦГПС планирует завершить составление проекта перечня детальных событий в первой половине 2016 г. При подготовке перечня событий члены Целевой группы также планируют сопоставить фактические события правового статуса, информацию о которых в настоящее время распространяют их ведомства, с проектом стандартных событий, т.е. ключевых и детальных событий, с тем чтобы понять, могут ли фактические события быть интегрированы в перечень стандартных событий.

18. Для завершения работы над перечнем стандартных событий и обсуждения нерешенных вопросов ЦГПС организует в 2016 г. одно или несколько очных совещаний.

19. КСВ предлагается:

(a) принять к сведению результаты работы Целевой группы по правовому статусу и отчет руководителя Целевой группы, изложенные в настоящем документе; и

(b) прокомментировать ключевые события, упоминаемые в пункте 12 выше и приводимые в приложении II к настоящему документу.

[Приложение I следует]

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (ПРОЕКТ)



[Приложение II следует]

18 КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ

1. Заявка подана: в национальное или региональное ведомство ИС подана национальная или региональная заявка или в нем начата обработка на национальной фазе РСТ.
2. Заявка отменена: заявка отменена вследствие отказа ведомства ИС, отзыва заявки заявителем (заявителями) или невозможности делопроизводства по заявке, например, из-за неуплаты пошлин или непредставления ответа на действие ведомства в установленный срок.
3. Заявка возобновлена: действие заявки возобновлено.
4. Экспертиза запрошена: запрошена экспертиза заявки.
5. Пересмотр на этапе до выдачи запрошен: запрошен пересмотр на этапе до выдачи, например на основании обжалования или возражения, с целью изменения решения, принятого компетентным ведомством ИС.
6. Право ИС предоставлено: патент выдан или оформляется по итогам экспертизы или делопроизводства на этапе до выдачи в полной или видоизменной форме.
7. Охрана по истечении срока права ИС предоставлена: предоставлена корректировка срока патента (РТА), предоставлено продление срока патента (РТЕ) или выдано свидетельство о предоставлении дополнительной охраны (SPC).
8. Право ИС прекращено: прекращение права ИС в связи с истечением срока, отзывом, отказом от права, неуплатой пошлины за продление или пересмотром права ИС, например на основании обжалования или возражения на этапе после выдачи.
9. Право ИС восстановлено: восстановление права ИС после его прекращения.
10. Пересмотр права ИС запрошен: запрошен пересмотр права ИС на этапе после выдачи, например на основании обжалования, возражения или повторной экспертизы.
11. Право ИС сохранено после пересмотра права ИС: сохранение права ИС полностью или в видоизменной форме после процедуры пересмотра права ИС.
12. Действие заявка или права ИС полностью прекращено: полное прекращение действия заявка или права ИС.
13. Документ изменен: внесение изменения или исправления в заявку или патент.
14. Документ опубликован: публикация заявки, патента или библиографической информации ведомством ИС.
15. Данные о сторонах изменены: внесение изменения в данные о сторонах, которых касается заявка или право ИС, например изменение имени или адреса заявителя, изобретателя, представителя или владельца.
16. Информация о лицензировании внесена в реестр: внесение в реестр информации о лицензировании, например информации о лицензиях, обеспечительных правах, залоге или ипотеке.
17. Срок продлен: продление срока или продолжение обработки для завершения необходимых процедур, например оплаты пошлины, завершения составления спецификации.
18. Пошлина оплачена: произведена оплата пошлин, например пошлины за продление или поддержание.

[Конец приложения II и документа]