

**PCT/WG/7/23**

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 23 مايو 2014

## معاهدة التعاون بشأن البراءات الفريق العامل

### الدورة السابعة

جنيف، من 10 إلى 13 يونيو 2014

### معالجة كشف تسلسلي مقدم في طلب دولي في تاريخ الإيداع الدولي

وثيقة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية

#### ملخص

1. تتناول هذه الوثيقة الحالة التي يخطئ فيها المودع في بيان أن كشفًا تسلسليًا يشكل جزءًا من الطلب الدولي أو عندما لا يبين ذلك وما إذا كان الإطار الحالي يتيح حلاً مناسباً لذلك أم لا. وقد نوقشت هذه القضية أول مرة في الدورة الحادية والعشرين لاجتماع الإدارات الدولية المنعقد في تل أبيب في فبراير 2014 (انظر الوثيقة PCT/MIA/21/11).

#### معلومات أساسية

2. قد يكون الوصف السليم للكشف التسلسلي على شكل صورة أو نص لطلب دولي أمراً مربكاً للمودعين. وفي حالات كثيرة جداً لا يدرك المودعون الحاجة إلى بيان أن الكشف التسلسلي هو جزء من الطلب الدولي في جدول العريضة، أو قد يشيرون إليه بشكل غير سليم كمرقق فقط. وعندما يُكتشف الخطأ أثناء النظر في الطلب الدولي، يمكن لمكتب تسلم الطلبات إدخال تصحيح بنفسه أو السماح للمودع بتصحيح الجدول. بيد أن الخطأ في كثير من الأحيان لا يُكتشف حتى يدخل الطلب المرحلة الوطنية أو الإقليمية، عندما يصبح من غير الممكن، في العادة، لمكتب تسلم الطلبات السماح بإدخال التصحيح لأن المرحلة الدولية انتهت. وقد تكون لهذا خطأ عواقب وخيمة في المرحلة الوطنية أو الإقليمية حينما لا يتيح الكشف معلومات كافية عن الكشوف التسلسلية.

3. وقد يكون الوصف السليم للكشف التسلسلي على شكل صورة أو نص لطلب دولي أمراً مربكاً أيضاً لإدارات البحث الدولي والبحث الدولي الإضافي والفحص التمهيدي الدولي. وينبغي أن يبين جزء الكشف التسلسلي من الاستمارات الصادرة عن تلك السلطات ما إذا كان الكشف التسلسلي قد أودع أو قُدم "في الطلب الدولي كما تم إيداعه"، أو "مع

الطلب الدولي في شكل إلكتروني"، أو في وقت لاحق لتلك الإدارة لأغراض البحث (و/ أو الفحص)". وذلك البيان الذي يتكرر يتعارض مع البيانات الواردة العريضة. واقترح مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) إدخال تغييرات على اللغة المستخدمة في تلك الاستمارات.

4. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الوصف السليم للكشف التسلسلي على شكل صورة أو نص مسألة مربكة أيضاً للمكتب الدولي فيما يخص نشر الطلب الدولي. وفي بعض الحالات، نُشرت الطلبات الدولية بشكل غير صحيح: (أ) دون أي بيان لكشف تسلسلي كجزء من الطلب الدولي؛ أو (ب) مع بيان كشف تسلسلي كجزء من الطلب عندما لا يتم بيانه على هذا النحو في العريضة؛ أو (ج) مع بيان النسق الخاطئ، أي صورة أو نص كجزء من الطلب.

5. ونوقشت للمرة الأولى الحالة التي يخطئ فيها المودع في بيان أن الكشف التسلسلي يشكل جزءاً من الطلب الدولي أو الحالة التي لا يبين فيها ذلك في آخر دورة لاجتماع الإدارات الدولية. ولئن لوحظ أن هذا الوضع لم يطرأ حتى الآن في كثير من الحالات ولم يتسبب في مشاكل كبيرة لدى معظم المكاتب الوطنية حتى الآن، يبدو أنه ربما يكون قد حدث ولكنه لم يُكتشف.

6. واستعرض مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية اثني عشر طلباً أدركنا أنها تحتوي على أخطاء متعلقة بالكشف التسلسلي المودع في البداية. وأودع معظم تلك الطلبات من قبل مودعين من الولايات المتحدة في مكتب تسلم الطلبات/الولايات المتحدة، فيما أودع طلبان لدى مكتب لتسلم الطلبات من غير مكتب تسلم الطلبات/الولايات المتحدة. وهذا يشير إلى أن الارتباك فيما يخص البيان السليم للكشف التسلسلي في العريضة لا يقتصر على المودعين في الولايات المتحدة فقط ولكن يشمل أيضاً المودعين الآخرين. وفي سبعة طلبات من أصل اثني عشر طلباً، لم يُكتشف خطأ المودع إلا بعد دخول الطلب المرحلة الوطنية. وبالنسبة لمعظم الطلبات السبعة لا تتاح معلومات فيما يخص مكتب دخول المرحلة الوطنية أو الإقليمية؛ فيما دخل طلبان المرحلة الوطنية أو الإقليمية في أربعة مكاتب أخرى على الأقل من غير مكتب الولايات المتحدة. واكتُشف الخطأ في الطلبات الخمسة المتبقية قبل دخولها المرحلة الوطنية، واكتُشف الخطأ في ثلاثة منها في مدة لم تتجاوز محلة الثلاثين شهراً.

7. وفي سبعة طلبات، قُدم الكشف التسلسلي في تاريخ الإيداع الدولي، ولكن تم بيانه خطأً كمرفق فقط؛ وفي الطلبات الأربعة الأخرى، لم تتضمن العريضة أي بيان لحالة الكشف التسلسلي. ومع ذلك، تبين من النشر أن الكشف التسلسلي جزء من الطلب في نصف الطلبات (ستة طلبات). وفي الأخير، بينت العريضة في طلب واحد الكشف التسلسلي في نسق PDF كجزء من الطلب، ولكن بالمقابل، أفادت قاعدة بيانات ركن البراءات (PATENTSCOPE) إلى أن كلا الكاشفين التسلسليين في النسق النصي ونسق PDF جزء من الطلب.

8. وعليه، فرغم وجود تناقضات في حالة الكشف التسلسلي بين النشر/ ركن البراءات والعريضة في نصف الطلبات المستعرضة، فهذه التناقضات لم تكن لتظهر لأي مكتب وطني أو إقليمي يعتمد فقط على النشر/ ركن البراءات لتحديد حالة الكشف التسلسلي دون الإشارة إلى العريضة.

9. وبناء على ما سبق، ونظراً للخطأ الفادح الذي قد يقع فيه المودعون وما قد يسببه ذلك من ارتباك بالنسبة للمكاتب فيما يخص العناصر السليمة المكونة للطلب الدولي كما تم إيداعه، تقترح الولايات المتحدة أن يُعالج أي كشف تسلسلي يودع في تاريخ الإيداع الدولي ولا يتم بيانه على وجه التحديد كجزء من الطلب الدولي في العريضة، باعتباره جزءاً من الطلب الدولي. وهناك اعتقاد بأن هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق عبر إدخال تعديل بسيط على المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب تسلم الطلبات. ومهما يكن، فالولايات المتحدة مستعدة للنظر في تعديل اللائحة التنفيذية إذا ما قررت الدول الأعضاء أن ذلك ضروري.

## أحكام قانونية

10. تكتسي الأحكام التالية أهمية خاصة:

القاعدة 5.2 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات الكشف عن تسلسل النويدات أو الحوامض الأمينية

(أ) إذا تضمن الطلب الدولي كشفاً عن تسلسل واحد أو أكثر للنويدات أو الحوامض الأمينية، وجب أن يتضمن الوصف كشفاً تسلسلياً مستوفياً...مقدماً في جزء منفصل من الوصف....

القاعدة 3.3 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات الجدول

(أ) تشتمل العريضة على جدول يبين فيه ما يأتي:

"1" العدد الإجمالي لأوراق الطلب الدولي وعدد أوراق كل عنصر من هذا الطلب...الوصف (على أن يذكر على حدة عدد الصفحات المخصصة في الوصف لأي كشف تسلسلي)....

(ب) يتعين على مودع الطلب استكمال الجدول، وإلا أدخل عليه مكتب تسلم الطلبات البيانات الضرورية....

المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب تسلم الطلبات

225. If the applicant furnishes sheets containing a sequence listing on the same date as the international application, but separately from the international application, the receiving Office, if in doubt, clarifies with applicant whether the sequence listing forms part of the international application. If the applicant so confirms, the receiving Office corrects the check list *ex officio* and invites applicant to pay any required fee for sheets in excess of the previously calculated total number of sheets ...

11. والمزج بين الأحكام أعلاه يقضي أن يشكل الكشف التسلسلي جزءاً من الطلب وأن بيان المودع لذلك في الطلب مجرد إجراء شكلي يمكن أن يصحّحه مكتب تسلم الطلبات.

## قضايا

12. ينبغي النظر في سيناريوهات الإيداع التالية:

"1" يُقدم كشف تسلسلي واحد إما في شكل ورقة/صورة أو نص في تاريخ الإيداع الدولي، ولكن:

(أ) يتم بيان الكشف التسلسلي خطأ كمرفق فقط،

(ب) أو لا يتم بيان الكشف التسلسلي على الإطلاق في العريضة؛

"2" يُقدم كشفان تسلسليان في شكل ورقة/صورة ونص في تاريخ الإيداع الدولي، ولكن:

(أ) يتم بيان الكشفين التسلسليين كليهما خطأ كعناصر مرفقة فقط،

- (ب) أو لا يتم بيان الكشفيين التسلسليين كليها على الإطلاق في العريضة،
- (ج) أو يتم بيان أحد الكشفيين التسلسليين كجزء من الطلب، ولا يتم على الإطلاق بيان الكشف التسلسلي الآخر في العريضة.

### اعتبارات سياسة

13. يتناقض السيناريو الأول الذي يقدم فيه كشف تسلسلي واحد في تاريخ الإيداع الدولي ولكن لا يتم بيانه كجزء من الطلب تناقضا مباشرا مع اتجاه القاعدة 2.5 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات التي تنص على أن يتضمن الوصف كشفا تسلسليا. وبالتالي، فالنظر في كشف تسلسلي واحد إما في شكل ورقة/صورة أو نص يقدم في تاريخ الإيداع الدولي هو ببساطة امتداد منطقي للقاعدة، بغض النظر عما إذا تم بيان الكشف التسلسلي كعنصر مرفق أو لم يتم بيانه على الإطلاق.
14. وأما السيناريو الثاني الذي تقدم فيه كشوف تسلسلية متعددة في تاريخ الإيداع الدولي ولكن لا يتم بيانها كجزء من الطلب، فليس صريحا تماما؛ ولكن يمكن التحجج بأن النتيجة ينبغي أن تكون مماثلة للسيناريو الأول، أي أنه ينبغي اعتبار كل واحد من الكشوف التسلسلية المتعددة جزءا من الطلب.
15. والسيناريو الوارد في الفقرة 12"2" (أ) و(ب) أعلاه، الذي لا يتم فيه بيان أي كشف تسلسلي كجزء من الطلب يشبه السيناريو الأول لأنه يتناقض تناقضا مباشرا مع اتجاه القاعدة 2.5 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات التي تنص على أن يتضمن الوصف كشفا تسلسليا. وهنا يطرح سؤال ما إذا كان ينبغي اعتبار كشف تسلسلي واحد أو كشوف تسلسلية متعددة جزءا من الطلب. ولا تتضمن اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات أو التعليمات الإدارية أو المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب تسلم الطلبات أي توجيه فيما يخص أي الكشفيين التسلسليين ينبغي اعتباره جزءا من الطلب في حال انعدام أي توضيح من المودع. وفي الماضي، كان الكشف التسلسلي الواحد يعتبر جزءا من الطلب؛ ولكن لا يوجد أي حكم في اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات أو التعليمات الإدارية يحظر فعلا اعتبار أكثر من كشف تسلسلي جزءا من الطلب. وفي الواقع، لا ينشأ أي ضرر من اعتبار أكثر من كشف تسلسلي جزءا من الطلب، وبالعكس قد ينشأ الضرر عند اعتبار كشف تسلسلي واحد فقط من بين كشوف تسلسلية متعددة جزءا من الطلب وتكون الكشوف التسلسلية المتعددة غير متطابقة. ورغم أن المودعين يبدلون جهودهم بالأخطاء ترتكب. ومؤخرا، أودع طلب مع كشف تسلسلي بنسق PDF كجزء من الطلب إلى جانب بيان لكشف تسلسلي نصي لأغراض البحث؛ وعندما اكتشفت إدارة البحث الدولي أنها مختلفان تماما، طُلب من مكتب تسلم الطلبات التحقيق في الأمر وأفاد هذا الأخير أن الكشف التسلسلي النصي الوارد هو الكشف الذي قدمه المودع رغم أنه لا يتوافق مع الكشف التسلسلي بنسق PDF الذي هو جزء من الطلب.
16. وفي الوقت الحالي، عندما يكون كشف تسلسلي في شكل ورقة أو صورة جزءا من الطلب، وجب تقديم ملف نصي لا يشكل جزءا من الطلب لأغراض البحث فقط إلى جانب بيان بأن الاثنين متطابقان. وفي السيناريو الوارد في الفقرة 12"2" (أ) و(ب) أعلاه، لا يحتمل تقديم ذلك البيان. ولكن إذا اعتُبر الكشف التسلسلي في شكل ورقة/صورة أو نص جزءا من الطلب، فذلك البيان لن يكون ضروريا. وأي فرق يُكتشف أثناء الفحص يُعالج كأي تناقض آخر بين حالات الكشف الواردة في الطلب في تاريخ الإيداع الدولي كما تنص عليه القوانين الوطنية/الإقليمية.
17. والسيناريو الوارد في الفقرة 12"2" (ج) أعلاه، الذي يتم فيه بيان أحد الكشفيين التسلسليين كجزء من الطلب ولا يتم على الإطلاق بيان الكشف التسلسلي الآخر في العريضة، لا يتناقض تناقضا مباشرا مع اتجاه القاعدة 2.5 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات لأن كشفا تسلسليا يشكل جزءا من الطلب. ومهما يكن، نستشف مما سبق أن

المودعين يرتكبون الأخطاء، وأنه يمكن ألا يتطابق الكشفان التسلسليان، وأنه يُشار إلى الكشف التسلسلي الخاطئ كجزء من الطلب. أضف إلى ذلك أنه لا حاجة لبيان الهوية، ولا ينشأ أي ضرر إذا اعتُبر أكثر من كشف تسلسلي جزءاً من الطلب. وبالعكس، قد ينشأ الضرر بالتأكد عند عدم اعتبار الكشف التسلسلي الثاني جزءاً من الطلب.

18. ومن بين الاعتبارات الأخيرة أنه عندما يقدم الكشف التسلسلي في تاريخ الإيداع الدولي في ورقة أو صورة، قد لا تُدفع الرسوم على الأوراق الزائدة أثناء المرحلة الدولية. وإن لم يُكتشف الخطأ إلا بعد انتهاء المرحلة الدولية، فلن يكون من المناسب دعوة المودع إلى دفع رسوم إضافية أو تحصيلها.

**التغيير المقترح لإدخاله على المبادئ التوجيهية بشأن مكتب تسلم الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات**

19. بناء على ما سبق، ومن أجل حماية المودعين من وصول طلباتهم إلى المرحلة الوطنية وفيها خلل فادح، وتوخياً لإزالة الارتباك لدى المكاتب الوطنية فيما يخص العناصر التي تشكل الكشف في الطلب الدولي، من المقترح معالجة أي كشف تسلسلي يودع في تاريخ الإيداع الدولي، ولا يتم بيانه على وجه التحديد كجزء من الطلب الدولي في العريضة، باعتباره جزءاً من الطلب الدولي كما تم إيداعه. وكما نوقش أعلاه، فإن المزج بين القاعدة 2.5 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والفقرة 225 من المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب تسلم الطلبات يقضي أن يشكل الكشف التسلسلي جزءاً من الطلب وأن يبين المودع لذلك في الطلب مجرد إجراء شكلي يمكن تصحيحه. وعليه، يبدو أنه لا حاجة إلى إجراء أي تغيير في اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، ولكن يمكن ببساطة توضيح الفقرة 225 من المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب تسلم الطلبات على النحو التالي:

225. If the applicant furnishes sheets, an image file, and/or a text file containing a sequence listing on the same date as the international application, but separately from the international application, ~~the receiving Office, if in doubt, clarifies with applicant whether the sequence listing forms part of the international application.~~ If the applicant so confirms, the receiving Office corrects the check list *ex officio* to indicate that the sequence listing forms part of the international application and invites applicant to pay any required fee for sheets in excess of the previously calculated total number of sheets ...

20. إن الفريق العامل مدعو إلى النظر فيما يلي والتعليق عليه:

(أ) البت في اعتبار كشف تسلسلي واحد أو أكثر يقدم في تاريخ الإيداع الدولي جزءاً من الطلب الدولي رغم انعدام أي بيان لذلك،

(ب) وما إذا كان التغيير المقترح إدخاله على المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب تسلم الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات يكفي لتنفيذ التغيير المقترح على الإجراء الجاري به العمل.

[نهاية الوثيقة]