

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Четырнадцатая сессия
Женева, 14-17 июня 2021 г.

ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе изложены альтернативные варианты действий и дополнительные подробности предпочтительного варианта действий, связанных с возможностью использования регистрационных экземпляров международных заявок в качестве исходных документов для заверенных копий в тех случаях, когда та или иная международная заявка используется в качестве основания для притязания на приоритет в последующей заявке (как правило, речь в подобных случаях идет о международных заявках, но это могут быть и подаваемые впоследствии национальные заявки).

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Японское патентное ведомство предложило Международному бюро провести оценку имеющихся альтернативных вариантов действий по созданию более эффективных механизмов подачи приоритетных документов в тех случаях, когда податель заявки (особенно международной) заявляет притязание на приоритет на основании предшествующей международной заявки.

3. Несмотря на то, что в большинстве случаев податели международных заявок заявляют притязание на приоритет на основании предшествующих национальных заявок, для истребования приоритета последующих международных заявок ежегодно используется примерно 4000 ранее поданных международных заявок, а в отдельных случаях последние также используются и для того, чтобы заявить притязание на приоритет последующих национальных заявок. Примерно 80 процентов таких притязаний

на приоритет международных заявок относятся к международным заявкам, ранее поданным в то же самое Получающее ведомство; в этом случае действует порядок пересылки приоритетных документов, предусмотренный Правилом 17.1(b). Вместе с тем в некоторых получающих ведомствах истребование приоритета на основании предшествующих международных заявок, поданных в другие ведомства, является распространенной практикой.

4. В большинстве национальных ведомств применяется различный порядок обработки национальных и международных заявок. Процедура получения заверенных копий международных заявок может отличаться от аналогичной процедуры для национальных заявок; в некоторых случаях она является менее эффективной с точки зрения как заявителя, так и Ведомства. Примерно четверть ведомств, выступающих в качестве ведомств-депозитариев для национальных патентных заявок в рамках Службы цифрового доступа к приоритетным документам ВОИС (СЦД), не разрешает депонирование международных заявок, поданных в соответствующее Ведомство в качестве Получающего ведомства¹.

5. Международное бюро подготовило документ по вопросу о заверенных копиях приоритетных документов (документ PCT/MIA/28/6) для его рассмотрения на двадцать восьмой сессии Заседания международных органов в марте 2021 г. В пунктах 15-22 резюме Председателя сессии (документ PCT/MIA/28/9, воспроизводятся в приложении к документу PCT/WG/14/2) приводятся подробности обсуждений данного вопроса.

СООБРАЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ

6. Любые создаваемые механизмы должны будут соответствовать требованиям статьи 4D(3) Парижской конвенции, а именно:

«Страны Союза могут требовать от лица, подающего заявление о приоритете, представления копии ранее поданной заявки (описания, чертежей и т.д.). Копия, заверенная учреждением, принявшим эту заявку, не требует никакой легализации и может быть во всех случаях представлена в любой момент в течение трех месяцев со дня подачи последующей заявки без уплаты каких-либо сборов. Предоставляется право требовать, чтобы к ней была приложена справка о дате подачи заявки, выданная этим учреждением, и перевод».

7. Кроме того, если учесть, что число соответствующих заявок сравнительно невелико, важно обеспечить экономичность данной процедуры, а также применение ко всем подобным ситуациям единого подхода, лишь в минимальной степени зависящего или вообще не зависящего от получающих ведомств; не следует тратить время на создание множества систем, которые распространялись бы на различные и даже еще более мелкие категории потребностей в области документооборота.

8. Согласно Правилу 21.2 Международное бюро вправе предоставлять заверенные копии только тех международных заявок, в отношении которых оно выступало в качестве Получающего ведомства.

9. В ходе сороковой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, которая состоялась 27 сентября – 5 октября 2004 г., Ассамблеи Парижского союза и Союза PCT согласовали единый подход к вопросу о предоставлении приоритетных документов (пункт 9 документа A/40/6, в подпункте (i) и соответствующих частях подпункта (iii) добавлен курсив):

¹ На [веб-сайте ВОИС](#) размещен доступный для поиска реестр с указанием категорий заявок, в отношении которых различные ведомства могут выступать в качестве ведомств-депозитариев или принимать приоритетные документы в качестве ведомств доступа в СЦД ВОИС.

«Ассамблеи Парижского союза и Союза PCT соглашаются с тем, что при применении Статьи 4D(3) Парижской конвенции, Статьи 8(2) PCT и Правила 17 Инструкции к PCT используются следующие принципы:

(i) *компетентный орган, предоставляющий приоритетный документ, определяет, что представляет собой заверение приоритетного документа, какова дата подачи и каким образом он будет заверять такой документ;*

(ii) каждое ведомство согласится с единым методом заверения, который применяется к более чем одному приоритетному документу («коллективное заверение»), при условии, что такое заверение позволяет идентифицировать все приоритетные документы, к которым оно относится;

(iii) согласованный для применения неполный перечень примеров формы заверения приоритетных документов состоит из следующего:

- заверение на бумажном носителе;
- электронное заверение в закодированной форме;
- электронное изображение заверения на бумажном носителе;
- *коллективное заверение множественных приоритетных документов, переданное ведомством другому ведомству или Международному бюро;*
- *коллективное заверение множественных приоритетных документов, содержащихся в базе данных ведомства, обеспечивающего доступ к таким документам лицам, имеющим на это право;*

(iv) для цели Статьи 8 и Правила 17 PCT, если приоритетный документ был выдан и заверен в соответствии с вышеизложенными принципами получающим ведомством и направлен в Международное бюро в электронной форме, никакое указанное или выбранное ведомство не может потребовать какой-либо иной формы заверения или повторного заверения такого приоритетного документа; однако, Международное бюро по просьбе любого указанного или выбранного ведомства будет продолжать предоставлять имеющиеся у него бумажные копии приоритетных документов в связи с международными заявками, поданными по процедуре PCT».

ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ

10. Международное бюро не рекомендует расширять полномочия, предусмотренные Правилем 21.2, и разрешать Международному бюро готовить для заявителей заверенные копии заявок, в отношении которых оно не выступало в качестве Получающего ведомства.

11. Однако для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы PCT, пересылка Получающим ведомством Международному бюро регистрационного экземпляра с проставлением на соответствующем запросе штампа с указанием номера международной заявки и даты международной подачи (или с предоставлением аналогичной информации в электронном формате) должна с практической точки зрения приравниваться к подтверждению Получающим ведомством того, что регистрационный экземпляр является подлинным экземпляром поданной в это Ведомство международной заявки. Таким образом, предполагалось бы, что Международное бюро располагает заверенными копиями всех международных заявок. Такая ситуация открывает возможность для рассмотрения трех возможных вариантов действий:

(i) в том случае, если последующая международная заявка подается в том же Получающем ведомстве, что и предшествующая международная заявка, это Ведомство сможет направить в Международное бюро запрос на использование регистрационного экземпляра предшествующей заявки в качестве приоритетного

документа, подтвердив на индивидуальной основе тот факт, что регистрационный экземпляр предшествующей заявки является подлинным. В этом случае Международное бюро скопирует соответствующий регистрационный экземпляр непосредственно из досье предшествующей заявки, снабдив ее сопроводительной страницей с указанием на факт индивидуального подтверждения подлинности, с тем чтобы характер документа был ясен указанным ведомствам.

(ii) Можно было бы добавить в текст Инструкции к РСТ (вероятнее всего – в текст правил 17 и 22) конкретное упоминание о том, что пересылка регистрационного экземпляра равносильна подтверждению Получающим ведомством того факта, что он является подлинным экземпляром соответствующей международной заявки. Тогда любой заявитель при заполнении бланка запроса сможет выбрать опцию, предполагающую использование в качестве приоритетного документа регистрационного экземпляра предшествующей заявки, вне зависимости от того, какое именно ведомство выступало в качестве получающего в случае с обеими заявками, и без необходимости принятия каких-либо отдельных мер Получающим ведомством.

(iii) Можно было бы добавить в текст Инструкции к РСТ (вероятнее всего – в текст правил 21 и 22) конкретное упоминание о том, что пересылка регистрационного экземпляра равносильна подтверждению Получающим ведомством того факта, что он является подлинным экземпляром соответствующей международной заявки, уполномочив Международное бюро поместить этот экземпляр в цифровую библиотеку от имени Получающего ведомства, если этого потребует заявитель. В этом случае заявитель сможет ходатайствовать об использовании регистрационного экземпляра предшествующей заявки, указав на бланке запроса (или в поданном впоследствии электронном документе) код доступа из предшествующей заявки применительно к последующей международной заявке, с тем чтобы получить доступ к этой заявке через СЦД (или же предпринять аналогичные действия в отношении последующей национальной заявки). После ввода действительного кода регистрационный экземпляр будет снабжен соответствующей сопроводительной страницей и помещен в досье последующей заявки таким же образом, как это делается сейчас в тех случаях, когда предшествующая заявка уже была помещена в базу данных СЦД непосредственно Получающим ведомством.

12. Реализация любого из трех вышеизложенных вариантов действий потребует выполнения ИТ-специалистами Международного бюро примерно одинакового объема работ, связанных с процедурой извлечения регистрационного экземпляра и его пересылки в качестве заверенной копии. Конкретные параметры тех работ, которые предстоит выполнить в данной связи, будут зависеть от результатов дальнейшего анализа требований к представлению документации. Вместе с тем заверенная копия будет содержать все элементы оригинальной заявки, а любые дополнительные элементы (включая, например, исправления, включенные в заверенные копии ПВ/МБ в соответствии с Правилom 21.2) будут четко промаркированы таким образом, что их можно будет отличить от оригинальных страниц. В конечном итоге процесс подготовки такой заверенной копии должен быть полностью автоматизирован. Однако это будет зависеть от того, как в более долгосрочной перспективе будут развиваться усилия, связанные с формированием более четкой и последовательной системы документации в органах, принимающих заявки, от ее подачи до публикации (и на последующих этапах, включая, например, претворение в жизнь поправок к главе II). С учетом различий в представлении содержимого регистрационных экземпляров между разными получающими ведомствами на первом этапе регистрационные экземпляры необходимо будет компоновать преимущественно вручную силами Международного бюро; это будет связано с большим

объемом работы в расчете на одну заявку, что, однако, не станет большой проблемой с учетом того, что речь пойдет лишь об ограниченном количестве международных заявок.

13. Ниже разъясняются основные преимущества и недостатки имеющихся вариантов действий:

(i) с юридической точки зрения вариант (i), вероятно, можно было бы реализовать просто путем внесения поправок в Административную инструкцию (включая, в частности, бланк запроса). Однако он работал бы лишь в тех случаях, когда обе заявки были поданы в одно и то же Получающее ведомство (чего не происходит примерно в 20% потенциальных случаев), и потребовал бы как проведения работ специалистами по ИТ из получающих ведомств, так и дополнительных действий получающих ведомств, связанных с индивидуальным заверением подлинности предшествующей международной заявки, а также с подачей ходатайства о включении экземпляра заявки в досье последующей международной заявки. С учетом сохранения возможности пересылки приоритетного документа Получающим ведомством Международному бюро согласно Правилу 17.1(b) заявителя, возможно, будут и впредь подавать ходатайства о пересылке приоритетного документа предшествующей международной заявки по процедуре, предусмотренной этим Правилем (как это делается и в том случае, когда приоритет испрашивается на основании национальной заявки, поданной в то же самое Получающее ведомство), вместо того, чтобы выбирать вариант (i) и просить Получающее ведомство использовать в качестве приоритетного документа регистрационный экземпляр.

(ii) Вариант (ii) будет работать вне зависимости от того, о каких именно получающих ведомствах идет речь, и не потребует каких-либо дополнительных действий со стороны Получающего ведомства. Вместе с тем его нельзя будет использовать в тех случаях, когда последующая заявка не является международной. Его использование также потребует выполнения Международным бюро дополнительного объема работы, с тем чтобы подтвердить, что предшествующая и последующая заявки были поданы одним и тем же лицом или же надлежащим образом объяснить наличие различий при помощи соответствующего заявления, что, в свою очередь, позволило бы избежать возникновения риска, связанного с возможной пересылкой ненадлежащего приоритетного документа в результате ошибок в деталях притязания на приоритет.

(iii) Преимуществом варианта (iii) является то, что он будет успешно работать применительно как к национальным, так и к международным последующим заявкам, поскольку для начала процедуры загрузки предшествующей заявки в базу данных СЦД необходимо будет подать действительный запрос по линии СЦД, который не будет зависеть от характера последующей заявки. При этом не потребуются вносить какие-либо изменения как в бланк запроса, так и в системы Международного бюро, связанные с загрузкой приоритетного документа в соответствующую базу данных, поскольку эти системы будут воспринимать запрос на совершение таких действий точно так же, как и любой другой запрос по линии СЦД. Кроме того, не понадобится вручную проверять, имеет ли заявитель право ходатайствовать о пересылке документа подобным образом, потому что код доступа к СЦД был задуман в качестве эффективной «контрольной цифры» именно для того, чтобы исключить возможность ненадлежащей пересылки документов по причине ошибок на этапе подачи притязаний на приоритет.

14. Как указывается в статье 4D(3) Парижской конвенции, страны «могут требовать чтобы к [заверенной копии] прилагался сертификат от того же органа с указанием даты подачи». Вместе с тем нежелательно было бы требовать, чтобы Получающее ведомство генерировало новый экземпляр сертификата для каждой международной заявки (что, как

представляется, станет необходимым в случае использования вариантов (ii) и (iii)), с учетом того, что он будет использоваться лишь в очень небольшом числе случаев по сравнению с их общим количеством. Поэтому предлагается обеспечить выполнение данного требования путем включения в заверенную копию бланка запроса либо с физическим штампом Получающего ведомства с указанием номера международной заявки и даты международной подачи, либо с направлением в Международное бюро совместно с регистрационным экземпляром соответствующих данных в электронном формате. Ассамблеи Парижского союза и РСТ могли бы закрепить это совместным меморандумом примерно такого содержания:

«С учетом ранее согласованного порядка применения статьи 4D(3) Парижской конвенции, статьи 8 РСТ и Правила 17 Инструкции к РСТ, который был принят в ходе сороковой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, состоявшейся 27 сентября – 5 октября 2004 г., Ассамблеи Парижского союза и Союза РСТ далее согласились с тем, что в том случае, если регистрационный экземпляр международной заявки пересылается Получающим ведомством Международному бюро:

(a) пересылка регистрационного экземпляра международной заявки равносильна подтверждению того, что этот экземпляр является подлинным; и

(b) бланк запроса, на котором проставлен штамп с указанием номера международной заявки и даты международной подачи, или сопровождение регистрационного экземпляра аналогичными данными в электронном формате приравнивается к сертификату, выданному Получающим ведомством и пригодному для возможного дальнейшего использования регистрационного экземпляра в качестве заверенной копии согласно статье 4D(3) Парижской конвенции».

15. В приложении к настоящему документу содержатся примерные варианты проектов поправок к Инструкции к РСТ, которые более подробно разъясняют возможный порядок применения варианта (iii), изложенного в пунктах 10 и 13 выше.

16. Последствия применения указанных выше механизмов для национальных ведомств будут минимальными. Те немногие получающие ведомства, которые уже предоставляют копии международных заявок для СЦД, могут делать это и впредь, а Служба (там, где это уместно) будет стремиться получить приоритетные документы непосредственно от Получающего ведомства, прежде чем запрашивать их у Международного бюро. Получающим ведомствам не нужно будет присоединяться к СЦД в качестве ведомств-депозитариев или ведомств доступа: функции ведомства-депозитария будет выполнять Международное бюро, которое, как и в рамках ныне действующего механизма, станет единственным ведомством, имеющим доступ к базе данных Службы в целях получения заверенных копий для их использования в связи с последующими международными заявками.

17. Рабочей группе предлагается прокомментировать предложения, изложенные в настоящем документе.

[Приложение следует]

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ПРОЕКТОВ ПОПРАВК К ИНСТРУКЦИИ К РСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 21 Подготовка копий	2
21.1 и 21.2 [Без изменений].....	2
<u>21.3 Заверенные копии для цифровой библиотеки</u>	2
Правило 22 Пересылка регистрационного экземпляра и перевода.....	3
22.1 Процедура	3
22.2 [По-прежнему изъято]	4
22.3 [Без изменений].....	4

Правило 21

Подготовка копий

21.1 и 21.2 [Без изменений]

21.3 Заверенные копии для цифровой библиотеки

Когда Ведомство предоставило заверенную копию предшествующей международной заявки согласно правилу 22.1(a), Международное бюро может, действуя в соответствии с Административной инструкцией, поместить такую заверенную копию в цифровую библиотеку для использования в качестве приоритетного документа.

[КОММЕНТАРИЙ: Административная инструкция будет регламентировать как срок, в течение которого должна быть предоставлена заверенная копия, так и форму такой копии. Имеющаяся в распоряжении Международного бюро коллекция регистрационных экземпляров станет цифровой библиотекой, ассоциированной с СЦД. В принципе, такая копия может предоставляться по запросу заявителя при условии указания им правильного номера международной заявки и кода доступа. В большинстве случаев заверенная копия будет реально доступна с задержкой в несколько дней, поскольку она не будет храниться в базе данных в надлежащем формате: по факту предоставления номера заявки и кода доступа Международное бюро получит сигнал о необходимости сформировать необходимый документ. На первоначальных этапах это будет делаться вручную, поскольку в регистрационных экземплярах, пересылаемых различными получающими ведомствами, отсутствует единообразная индексация, которая была бы достаточной для полной автоматизации процесса.

В принципе, аналогичный механизм можно было бы распространить и на заверенные копии других заявок, помимо предшествующих международных заявок и копий, полученных от заявителей в соответствии с правилом 17.1(a). Однако это было бы связано с дополнительными расходами, оценка которых пока не проводилась; кроме того, как представляется, это едва ли принесло бы какую-то ощутимую пользу, поскольку требование относительно получения подобных документов через СЦД в связи с переходом заявки на национальную фазу не предусматривается ни при каких обстоятельствах (по той причине, что эти документы уже должны быть доступны для указанных ведомств согласно правилу 17.2). Преимущества, обусловленные отсутствием необходимости предоставлять дополнительные заверенные копии, будут проявляться лишь в связи с теми заявками, которые подаются параллельно заявке по линии РСТ и заверенные копии которых невозможно получить через СЦД.]

Правило 22

Пересылка регистрационного экземпляра и перевода

22.1 Процедура

(а) Если заключение, в соответствии со статьей 11(1), является положительным и если положения, касающиеся национальной безопасности, позволяют, чтобы международная заявка рассматривалась в качестве таковой, то Получающее ведомство пересылает регистрационный экземпляр в Международное бюро. Эта пересылка осуществляется незамедлительно после получения международной заявки или, если должна быть осуществлена проверка этой заявки с точки зрения охраны интересов национальной безопасности, то как только будет получено необходимое разрешение. В любом случае Получающее ведомство пересылает регистрационный экземпляр в такой срок, чтобы Международное бюро получило его до истечения 13-го месяца с даты приоритета. Если пересылка осуществляется по почте, то Получающее ведомство отправляет регистрационный экземпляр не позднее чем за пять дней до истечения 13-го месяца с даты приоритета. Пересылка регистрационного экземпляра считается подтверждением того, что регистрационный экземпляр представляет собой подлинный экземпляр международной заявки в том виде, в котором она была подана. Отметки, проставленные на бланке запроса на предоставление регистрационного экземпляра или сопровождающие его, являются сертификатом Получающего ведомства с указанием даты международной подачи.

[КОММЕНТАРИЙ: Обычно регистрационный экземпляр считается оригиналом заявления, который является основой для любых действий указанных ведомств по обработке заявок. Вместе с тем с точки зрения цифровых технологий разница между оригиналом и любой другой версией документа является во многом теоретической при том условии, что все соответствующие действия выполняются правильно. Цель предлагаемых в данной связи формулировок – обеспечить основание для пересылки регистрационного экземпляра в точном соответствии с требованиями статьи 4D(3) Парижской конвенции, которая (в случаях с международными заявками) предусматривает необходимость подтверждения Получающим ведомством того, что пересылаемый экземпляр является подлинным экземпляром оригинального документа (поскольку речь идет об экземпляре,

находящемся на хранении в Получающем ведомстве), а также предусмотреть возможность предоставления Получающим ведомством соответствующего сертификата с указанием даты международной подачи. Формулировка «проставленные... или сопровождающие» призвана обеспечить возможность для эффективной цифровой обработки запроса, при которой на документе не должен физически проставляться «штамп» с необходимой информацией; предполагается, что вместо этого к данным оригинального бланка запроса заявителя в формате XML будут добавлены данные Ведомства с аналогичной информацией в машиночитаемой форме.]

(b) - (h) [Без изменений]

22.2 [По-прежнему изъято]

22.3 [Без изменений]

[Конец приложения и документа]