

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Четырнадцатая сессия
Женева, 14 - 17 июня 2021 года**

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАКТИКИ ПО ДОГОВОРУ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ) В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится информация об опыте применения ведомствами «Разъяснительного заявления и рекомендуемых изменений практики по Договору о патентной кооперации (РСТ) в связи с пандемией COVID-19» («Разъяснительное заявление»), опубликованного Международным бюро 9 апреля 2020 года по просьбе Рабочей группы, сформулированной на ее тринадцатой сессии в октябре 2020 года.

2. Ведомства, в которые поступили просьбы о признании оправданным несоблюдения срока в связи с ситуациями, связанными с пандемией COVID 19, удовлетворили их во всех случаях, следуя рекомендациям Разъяснительного заявления, в котором было указано, что ситуация, связанная с пандемией COVID-19 подпадает под действие правила 82*quater*.1, и не требуя доказательств того, что вирус затронул место проживания заинтересованной стороны. Рассмотрение таких просьб, судя по всему, не потребовало значительных затрат времени или ресурсов. Все ведомства применяли отсрочку направления уведомлений о признании заявки изъятой, если задержка в уплате пошлин могла быть связана с пандемией, либо ожидая не менее двух месяцев после истечения срока, прежде чем направить такое уведомление, либо выясняя ситуацию с

заявителем до направления уведомления, чтобы избежать признания заявки изъятый в тех случаях, когда это не соответствовало намерениям заявителя.

РЕЗЮМЕ

3. На тринадцатой сессии Рабочей группы PCT в октябре 2020 г. Европейское патентное ведомство, Франция, Швейцария и Соединенное Королевство представили предложение под названием «Укрепление гарантий PCT на случай общего сбоя» (документ PCT/WG/13/10). Ход обсуждения данного предложения кратко представлен в пунктах 6-10 резюме Председателя сессии (документ PCT/WG/13/14), а в пунктах 32-59 проекта отчета о сессии (документ PCT/WG/13/15 Rev.) приводится полный отчет об этом обсуждении. В пункте 10 Резюме изложены следующие меры по выполнению решений в период до следующей сессии Рабочей группы:

«10. Рабочая группа поддержала принцип предоставления заявителям и ведомств более надежных гарантий на случай общего сбоя по не зависящим от них причинам, и:

(а) предложила Европейскому патентному ведомству, Франции, Швейцарии и Соединенному Королевству представить к следующей сессии Рабочей группы пересмотренное предложение с учетом высказанных делегациями замечаний; и

(b) поручила Международному бюро при содействии государств-членов проанализировать опыт применения ведомствами документа «Разъяснительное заявление и рекомендуемые изменения практики по Договору о патентной кооперации (PCT) в связи с пандемией COVID-19», выпущенного 9 апреля 2020 г., и представить к следующей сессии Рабочей группы отчет о проделанной работе».

4. В настоящем документе рассматриваются меры по выполнению решений, изложенные в пункте 10(b) Резюме Председателя тринадцатой сессии Рабочей группы, воспроизведенном в пункте 3 выше.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ДОГОВОРУ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (PCT) В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

5. Международное бюро опубликовало Разъяснительное заявление и рекомендуемые изменения практики по Договору о патентной кооперации (PCT) в связи с пандемией COVID-19 («Разъяснительное заявление») 9 апреля 2020 г. (см. https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0009.html). В Разъяснительном заявлении подробно изложен порядок рассмотрения Международным бюро просьб о признании оправданным несоблюдения сроков в связи с условиями глобальной пандемии COVID-19, подаваемых в соответствии с правилом 82*quater*.1. В Разъяснительном заявлении также указывалось, что Международное бюро, в качестве Получающего ведомства, отсрочит направление уведомлений о признании международных заявок изъятыми (форма PCT/RO/117), например, при неуплате пошлин в установленный срок, до 31 мая 2020 г. и не будет взимать пошлины за просрочку платежа, предусмотренные правилом 16*bis*.2. В Разъяснительном заявлении другим ведомствам рекомендовалось применять такое же толкование правила 82*quater*.1 и такой же порядок направления уведомлений о признании заявок изъятими.

6. 27 мая 2020 г. Международное бюро сообщило, что оно, в качестве Получающего ведомства, продлит период отсрочки направления уведомлений о признании международных заявок изъятими в связи с неуплатой пошлин в установленный срок до 30 июня 2020 г. (см. https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0014.html). С 1 июля 2020 года Международное бюро, в качестве Получающего ведомства, возобновило практику направления документов по форме PCT/RO/117 в связи с неуплатой

установленных пошлин PCT. В сообщении от 3 июля 2020 года, подтверждающем истечение этого срока, Международное бюро указало, что оно продолжит свою практику отмены любых применимых пошлин за просрочку платежей, предусмотренных правилом 16bis.2 до особых указаний (см. https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0017.html).

ОТВЕТЫ НА ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО С. PCT 1612

7. 8 декабря 2020 г. Международное Бюро распространило циркулярное письмо С. PCT 1612 с вопросником для получающих ведомств, а также Международных поисковых органов и Органов международной предварительной экспертизы, касающимся опыта применения ими Разъяснительного заявления. На письмо ответили 36 ведомств.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕДОМСТВАМИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ СВОИХ ФУНКЦИЙ В РАМКАХ PCT

Просьбы, направляемые в соответствии с правилом 82quater.1

8. Все ведомства, ответившие на вопросник, содержащийся в циркулярном письме С. PCT 1612, согласились с положением о применимости правила 82quater.1 к ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Одно ведомство не указывало правило 82quater.1 в качестве формального основания введенных им послаблений, однако готовило соответствующие меры с учетом положений Разъяснительного заявления.

9. Все ведомства, получившие просьбы на основании правила 82quater.1, в период пандемии COVID-19, рассмотрели их положительно и не требовали доказательств того, что вирус затронул место проживания заинтересованного лица. Одно ведомство, не требуя таких доказательств, требовало, однако, чтобы к просьбе о послаблении было приложено заявление о том, что задержка была связана с пандемией COVID 19. Однако многие ведомства не получали таких просьб, а некоторые из таких ведомств заявили, что не могут дать определенный ответ на вопрос о том, потребовали ли бы они в таком случае представления доказательств.

10. Просьбы о признании оправданным несоблюдения срока выполнения действий, связанных с международной заявкой, поданные на основании правила 82quater.1 в связи с пандемией COVID 19, поступили получили только в несколько ведомств. Там, где такие просьбы поступали, их число было очень ограниченным – как правило, менее пяти – и ни одно ведомство не получило более 15 просьб. Просьбы, полученные ведомствами, касались признания оправданным несоблюдения сроков в отношении уплаты пошлин, подачи требования в соответствии с процедурой, предусмотренной главой II, и исправления очевидной ошибки.

11. Поскольку ведомства получили от заявителей очень мало просьб на основании правила 82quater.1, а время рассмотрения таких просьб зависит от конкретной ситуации, определение среднего времени, необходимого ведомству для рассмотрения одной такой просьбы, представляется затруднительным. Некоторые ведомства указали, что сотруднику, ведущему соответствующую заявку, дополнительно требовалось менее 30 минут, а одно ведомство заявило, что такие просьбы минимально повлияли на его работу. Некоторые другие ведомства учитывали дополнительное время рассмотрения заявки, в связи с которой поступила просьба в соответствии с правилом 82quater.1, а не время, затраченное сотрудником на рассмотрение самой просьбы; такие ведомства заявили, что рассмотрение таких просьб требует несколько дополнительных рабочих дней.

12. О получении просьб, поданных на основании правила 82quater.1, до наступления пандемии COVID-19 сообщили только четыре ведомства. Учитывая ограниченный опыт ведомств в рассмотрении таких просьб и ограниченное число просьб, полученных в период пандемии, оценка экономии времени при рассмотрении просьб, подаваемых на основании правила 82quater.1, в том случае, если ведомство не требует предъявления

доказательств того, что вирус затронул место проживания заинтересованного лица, не представляется возможной.

Направление уведомлений о признании международной заявки изъятой

13. Все ведомства рассматривали вопрос об отсрочке направления уведомлений о признании международной заявки изъятой (PCT/RO/117), но не все они применяли эту меру до 31 мая 2020 года, как это было рекомендовано в Разъяснительном заявлении. В тех случаях, когда ведомство прекращало применять данную меру ранее этой даты, оно сообщало заявителям дату, с которой оно вновь начнет направлять такие уведомления, и/или выясняло у заявителя, что он не намерен требовать дальнейшего рассмотрения заявки, прежде чем направлять ему уведомление. Большинство ведомств также следовало рекомендациям Разъяснительного заявления в том, что они направляли уведомления только через два месяца после истечения соответствующего срока. В тех случаях, когда ведомство не применяло отсрочки уведомлений ранее, оно сообщало, что информировало заявителей, прежде чем направить им уведомление, во избежание признания заявки изъятой из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

Отмена пошлин за просрочку платежей, предусмотренных правилом 16bis.2

14. Почти все ведомства, которые обычно взимали пошлины за просрочку платежей, предусмотренные правилом 16bis.2, выполнили рекомендацию, содержащуюся в Разъяснительном заявлении, об отмене таких пошлин. Ведомства, которые не отменили пошлины за просрочку платежей, указали в качестве основания своего решения отсутствие законодательных полномочий или необходимость реорганизации ИТ-систем.

Другие меры по преодолению трудностей в соблюдении сроков, применимых к международным заявкам, в связи с пандемией COVID 19

15. Несколько ведомств либо продлили на определенный период все сроки, либо объявили все дни, входящие в определенный период, исключенными днями с точки зрения исчисления сроков. Ведомства, признававшие такие дни исключенными в силу объявления о прекращении приема ведомством граждан для совершения обычных операций, не обязательно прекращали всех виды обслуживания; в некоторых из таких ведомств продолжали работать электронные службы для подачи документов, уплаты пошлин и ответов на вопросы. Соответственно, таким ведомствам не требовалось решать вопрос о введении отсрочки уведомлений в такие периоды. Европейское патентное ведомство, установившее общее продление сроков с 15 марта до 2 июня 2020 года, установило, что продление, касавшееся просрочек в уплате пошлин, было применено к 71 международной заявке. В отношении всех этих заявок кроме одной заявители уплатили пошлины с опозданием на один-два против установленного срока, и только в одном случае заявитель отложил уплату до конца периода общего продления сроков.

16. Два ведомства заявили, что в связи с пандемией COVID-19 они ввели льготный порядок рассмотрения просьб о восстановлении права приоритета на основании правила 26bis.3. Одно из этих ведомств, руководствуясь критерием принятия «надлежащих мер», отменило требование о представлении заявителем подтверждающих документов в обоснование просьбы. Другое ведомство отменило взимание пошлины за подачу просьб о восстановлении приоритета с момента начала пандемии до 30 июля 2020 года, предусмотрев, что к такой просьбе должно прилагаться заявление о том, что нарушение сроков подачи международной заявки было связано с пандемией COVID-19.

Просьбы об отмене ранее принятых решений

17. Ситуация, когда заявитель просит отменить предыдущее решение, ссылаясь на вопросы, связанные с COVID 19, возникла в связи с двумя отдельными заявителями, не уплатившими пошлины. В первом случае получающее ведомство направило заявителю предложения о погашении неуплаченных пошлин по четырем заявкам в течение месяца

с даты международной подачи. Другое получающее ведомство получило от одного и того же заявителя несколько просьб об отсрочке уведомлений о признании заявок изъятыми в связи с неуплатой пошлин. В одном случае, когда Международное бюро возобновило практику таких уведомлений, ведомство первоначально отклонило одну из таких просьб заявителя, но затем, после того, как Международное бюро подтвердило, что получающее ведомство все еще имеет право вводить отсрочку таких уведомлений по своему усмотрению, удовлетворило ее. Тем не менее, ведомство продолжало получать от этого заявителя просьбы об отсрочке уведомлений и позднее отказало в такой просьбе, поскольку ее удовлетворение негативно повлияло бы на последующие операции международной фазы.

18. Одно ведомство заявило, что оно не стало принимать какие-либо решения об отмене ранее принятых решений, ввиду отсутствия каких-либо правовых оснований для отмены направления документа по форме PCT/RO/117, если ведомство не допустило никаких ошибок.

Другие замечания по поводу применения Разъяснительного заявления

19. Поскольку пандемия COVID-19 имеет разные последствия в разных странах, одно из ведомств предложило, чтобы Международное бюро разработало меры для ведомств, но ведомство, применяющее меры, должно иметь возможность само определять сроки их применения в зависимости от конкретных обстоятельств своей страны.

20. Одно из ведомств продлило срок, который не должен превышать 12 месяцев с момента подачи предшествующей заявки, для целей подачи международных заявок на бумажных носителях, поскольку ведомство было закрыто для посещений и не принимало заявок на бумажных носителях. Однако это ведомство высказало озабоченность по вопросу о том, как указанные/выбранные ведомства будут определять притязания на приоритет на национальной фазе, поскольку возможность подачи заявок в электронном виде в этот период сохранялась, и поэтому ведомство нельзя было считать полностью закрытым, как это предусмотрено правилом 80.5(i).

21. Ведомство, неоднократно получавшее от заявителя просьбы об отсрочке уведомлений об изъятии заявки, о которых шла речь в пункте 17 выше, заявило, что оно хотело бы яснее представлять порядок продления сроков и направления уведомлений о признании международной заявки изъятой – например, четкую дату, до которой должны быть уплачены пошлины.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ, ПРИНИМАВШИЕСЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

22. Что касается мер по оказанию помощи заявителям, столкнувшимся с трудностями в соблюдении сроков, установленных на национальном или региональном уровне, в связи с пандемией COVID-19, следует отметить, что чуть более трети ведомств в тот или иной период закрывались. Более трех четвертей ведомств заявили, что они признавали несоблюдение сроков оправданным. Такое же число ведомств установило продление сроков, применяющихся в рамках их национальных или региональных процедур. Чуть менее половины ведомств, ответивших на вопросы, содержащиеся в циркулярном письме, вынуждены были принять решения об отсрочке принятия решений, которые иначе привели бы признанию заявок изъятыми.

23. Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) предусматривает порядок, при котором заявитель может подать просьбу о восстановлении прав после нарушения срока, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы. Заявитель должен подать такую просьбу в течение двух месяцев после прекращения действия таких обстоятельств, но не позднее двух лет после истечения срока. 28 января 2020 года CNIPA распространило уведомление о том, что данный порядок применим к обстоятельствам, связанным с COVID-19. При подаче

просьбы о восстановлении прав уплаты пошлины не требуется, но должно быть направлено письмо с просьбой о восстановлении прав, в котором объясняются основания просьбы и прилагаются соответствующие подтверждающие документы; кроме того, выполняются формальные требования, которые не были выполнены до момента утраты прав.

24. Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) приостановило действие сроков на период с 23 марта по 29 июля 2020 года, вследствие чего сроки всех национальных заявок, срок действия которых истекал в этот период, были продлены. UKIPO не требовало уплаты пошлин за продление/восстановление прав до апреля 2021 года.

25. Ведомство ИС Австралии ввело упрощенную бесплатную онлайн-процедуру, позволяющую заявителю подать просьбу о продлении срока на период до трех месяцев для соблюдения установленного ведомством крайнего срока для заявок, на подачу которых повлияла пандемия COVID-19. При использовании этой процедуры заявитель отмечает соответствующее поле, подтверждающее, что нарушение срока было связано с пандемией COVID-19, и не обязан загружать на сайт соответствующее заявление. Однако в случае подачи ложных сведений его права ИС могли быть признаны недействительными. При необходимости заявитель мог подать просьбу о дополнительном продлении срока на период до трех месяцев. Упрощенный порядок продления сроков не распространяется на случаи, когда Ведомство ИС Австралии выступает в качестве получающего ведомства, или на другие сроки, действующие в рамках международной фазы PCT.

26. Ведомства дали разные ответы на вопрос о том, в течение каких периодов они применяли национальные меры помощи заявителям в соблюдении сроков. Начало этих периодов приходилось, как правило, на середину марта-апрель 2020 года. Некоторые процедуры на момент ответа еще действовали – например, отмена пошлин за просрочку платежа или упрощенный порядок подачи просьбы о продлении срока в связи с обстоятельствами, связанными с COVID-19, применявшийся Ведомством ИС Австралии.

27. Число национальных или региональных заявок, в связи с которыми заявители воспользовались мерами, введенными ведомствами, различалось в зависимости от характера мер и рассматриваемого периода и составляло, согласно ответам, от считанных случаев до нескольких тысяч заявок. В ситуации общего продления сроков Европейским патентным ведомством заявители воспользовались возможностью продления срока уплаты пошлин в отношении 1264 региональных заявок. В 504 случаях заявители отсрочили уплату пошлин до конца установленного периода продления; в остальных случаях платеж был произведен с опозданием только на один-два дня.

28. Ведомства дали разные ответы на вопрос о сроках рассмотрения отдельной просьбы о продлении срока в отношении национальной или региональной заявки. Хотя это зависело от характера просьбы, время рассмотрения, необходимое для признания несоблюдения срока оправданным или его продления составляло, как правило, менее 30 минут.

ВЫВОДЫ В ОТНОШЕНИИ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

29. Все ведомства согласились с позицией Международного бюро, изложенной в Разъяснительном заявлении, о применимости правила 82*quater*.1 к обстоятельствам глобального сбоя, вызванного пандемией COVID-19, и их соответствии определению «стихийное бедствие... или другая аналогичная причина». Однако масштаб применения правила 82*quater*.1 в качестве основания просьб о признании оправданным несоблюдения срока в связи с пандемией COVID 19 оказался незначительным. Во многие

ведомства не поступило ни одной просьбы со ссылкой на это положение, и ни одно ведомство не получило более 15 таких просьб. Немногие ведомства, в которые поступали просьбы со ссылкой на это положение и обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, удовлетворили все просьбы, следуя рекомендациям Разъяснительного заявления, рассматривая такие просьбы положительно и не требуя доказательств того, что вирус затронул место проживания заинтересованного лица. Время, которое требовалось сотруднику ведомства на рассмотрение каждой такой просьбы, не представляется значительным; оно, по-видимому, будет составлять менее 30 минут и минимально повлияет на работу ведомств, если число таких просьб останется небольшим.

30. Все ведомства применяли ту часть Разъяснительного заявления, в которой рекомендовалось отсрочивать направление уведомлений о признании международной заявки изъятой (форма PCT/RO/117) при истечении срока выполнения заявителем того или иного требования. Однако не все ведомства применяли это положение по крайней мере до 31 мая 2020 года. Несколько ведомств возобновили направление таких уведомлений с более ранней даты, когда в их стране возобновилась работа предприятий и организаций. Почти все ведомства соблюдали рекомендацию Международного бюро о направлении таких уведомлений только в тех случаях, когда срок истек не менее чем за два месяца до его направления. Ведомства, которые направляли такие уведомления раньше, указали, что после истечения срока они связывались с заявителем и направляли уведомление только тогда, когда заявитель подтверждал, что он не намерен требовать дальнейшего рассмотрения его международной заявки. Таким образом, Разъяснительное заявление, судя по всему, решило свою задачу, исключив ситуации, когда международные заявки были бы признаны отозванными вопреки намерениям заявителя, хотя не все получающие ведомства отсрочили направление уведомлений об изъятии заявок до 31 мая 2020 года, как это сделало Международное бюро.

31. Почти все ведомства выполнили содержащуюся в Разъяснительном заявлении рекомендацию относительно отмены пошлин за просрочку платежей. Ведомства, которые продолжали взимать такие пошлины, указали в качестве причины этого отсутствие у них законодательных полномочий или необходимость реорганизации их ИТ-систем.

32. Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа.

[Конец документа]