

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Шестнадцатая сессия
Женева, 6–8 февраля 2023 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА В МНОГОЯЗЫЧНОМ ФОРМАТЕ

Документ представлен Европейским патентным ведомством

РЕЗЮМЕ

1. Как было указано на пятнадцатой сессии Рабочей группы по РСТ, Европейское патентное ведомство (ЕПВ) предлагает включить новый пункт в правило 26.3*ter* для того, чтобы прояснить и унифицировать процедуру, используемую Получающими ведомствами в случае, когда:

(а) описание изобретения в международной заявке представлено на языке, отличающемся от языка формулы изобретения, или части описания/формулы изобретения представлены на языке, отличающемся от языка, на котором представлена остальная часть данного элемента заявки; и

(b) все упомянутые языки допускаются компетентным Получающим ведомством.

2. Цель предлагаемого изменения заключается в том, чтобы обеспечить неизменность даты международной подачи независимо от ситуации, будь то ситуация, когда международная заявка составлена на нескольких языках, каждый из которых допускается компетентным Получающим ведомством, или ситуация, когда в международной заявке использованы языки, неприемлемые для компетентного Получающего ведомства. Этот шаг позволит избежать различного обращения с разными категориями заявителей в контексте описанных ситуаций и будет особенно полезен для Получающих ведомств, которые допускают для целей подачи несколько языков.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. Статья 3(4)(i) гласит, что международная заявка (заявление, описание изобретения, формула изобретения, чертежи и реферат) должна быть составлена на установленном языке. В то же время для установления даты международной подачи достаточно, чтобы фигурирующие в международной заявке описание и формула изобретения были составлены на любом из языков, допустимых компетентным Получающим ведомством, в соответствии со статьей 11(1)(ii) и правилами 12.1(a) и 20.1(c).

4. В Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), если описание и/или формула изобретения в международной заявке (или любая их часть) составлены на нескольких языках и все эти языки являются языками подачи, приемлемыми для ЕПВ на правах Получающего ведомства, мы хотели бы устанавливать в качестве даты международной подачи дату получения международной заявки и предлагать заявителю представить перевод для целей соблюдения требований статьи 3(4)(i). К сожалению, РСТ не обеспечивает однозначной правовой основы для того, чтобы требовать от заявителей подобного перевода.

5. Руководствуясь этими соображениями, ЕПВ инициировало в декабре 2021 года обсуждение данного аспекта практической работы на электронном форуме Подгруппы по обеспечению качества РСТ (wiki-форум). Дискуссия показала, что у ведомств действительно нет полной ясности в отношении процедуры, которую необходимо использовать в данном случае, и, соответственно, нет единого подхода. Это означает, что для обеспечения универсального подхода к подобным ситуациям необходимо разъяснить соответствующий порядок действий. Наличие четкой правовой основы для требования перевода повысило бы правовую определенность как для Получающих ведомств, так и для пользователей. С учетом этого ЕПВ вынесло на рассмотрение пятнадцатой сессии Рабочей группы по РСТ в октябре 2022 года предлагаемое новое правило 26.3ter(e). Приняв во внимание замечания, озвученные на этой сессии и после нее, ЕПВ выносит на рассмотрение настоящий пересмотренный проект предложения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДАЧИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПЕРЕВОД

6. Если международная заявка содержит текст на нескольких языках и все эти языки приемлемы для Получающего ведомства, предлагается предусмотреть возможность установления даты международной подачи с тем пониманием, что все остальные требования, не связанные с языком, полностью соблюдены. Если международная заявка включает текст на нескольких языках, включая язык, неприемлемый для Получающего ведомства, предлагается сохранить неизменной действующую практику пересылки такой заявки Международному бюро в соответствии с правилом 19.4(a)(ii).

7. Согласно предлагаемому правилу заявителю будет предоставлен один месяц в качестве первоначального срока и дополнительный месяц в качестве второго временного окна для того, чтобы представить перевод соответствующих формулы и описания изобретения (их частей) на один из фигурирующих в первоначально поданной заявке языков, который должен быть приемлем для Международного поискового органа и на котором международная заявка будет опубликована. Это станет залогом того, что соответствующая заявка не будет переведена на какой-либо другой, новый, язык. Например, если в Получающее ведомство, функцию которого выполняет ЕПВ, подана международная заявка, содержащая формулу изобретения на французском языке, а описание изобретения частично на французском, частично на английском языке, заявитель должен будет представить перевод соответствующих частей формулы и описания на французский или на английский язык. В результате этого в распоряжении

Получающего ведомства будет весь текст формулы и описания изобретения на одном языке, который приемлем для данного ведомства для цели подачи.

8. Именно этот язык будет считаться языком подачи заявки. В приведенном выше примере языком заявки будет считаться английский, если заявитель решит представить перевод формулы и соответствующих частей описания на английский язык. Соответственно, любые отсутствующие или поданные по ошибке элементы или части (правило 12.1 *bis*), изменения к международной заявке (правило 12.2(a)), а также любое исправление очевидной ошибки (правило 12.2(b)) должны подаваться только на этом языке.

ПРОЦЕДУРА

9. В тех случаях, когда требуемый перевод не представлен в течение месяца с даты получения международной заявки Получающим ведомством, применяется процедура, установленная правилом 12.3(c)–(e), *mutatis mutandis*. Если заявитель не представил перевод соответствующих формулы и/или описания изобретения (или их частей) на один из применимых языков, Получающее ведомство предложит ему сделать это, желательно в то же время, когда оно будет устанавливать дату международной подачи и присваивать номер заявки. Первоначально применяется временное окно продолжительностью один месяц с даты получения международной заявки Получающим ведомством (предлагаемое правило 26.3 *ter*(e)). Если в течение этого срока перевод не представлен, применяется второе временное окно продолжительностью один месяц или временное окно продолжительностью два месяца с момента получения международной заявки, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее (правило 12.3(c), *mutatis mutandis*). Заявитель должен будет оплатить пошлину за несвоевременное представление в пользу Получающего ведомства, если такой сбор предусмотрен Получающим ведомством (правило 12.3(e) *mutatis mutandis*).

10. Любой перевод и любой платеж, полученные Получающим ведомством до того, как оно сделает заявление о том, что международная заявка считается изъятой, и до истечения 15 месяцев с даты приоритета, будут считаться полученными своевременно (правило 12.3(d) *mutatis mutandis*). Если перевод не представлен до этого момента, Получающее ведомство будет рассматривать международную заявку как изъятую.

11. Правила, касающиеся языка реферата и надписей на чертежах, остаются прежними. В подавляющем большинстве случаев заявитель предпочитает использовать один и тот же язык для формулы и описания изобретения, который не отличается от языка реферата и надписей на чертежах в поданной заявке. В этом случае правило 26.3 *ter*(a)(ii) не требует представлять перевод реферата и надписей на чертежах, поскольку язык, на котором составлены и формула, и описание изобретения, соответствует «языку публикации международной заявки» (правило 26.3 *ter*(e)(iii)). В редких случаях, когда заявитель представляет перевод многоязычных формулы и описания изобретения на один из языков по своему выбору, который при этом отличается от языка реферата и/или надписей на чертежах, применяется правило 26.3 *ter*(a). В соответствующих случаях Получающее ведомство предлагает заявителю представить перевод реферата и/или надписей на чертежах на упомянутый выше язык, выбранный заявителем. Это приведет к тому, что весь текст международной заявки будет доступен Получающему ведомству на одном и том же языке, в том числе для целей поиска и публикации.

12. Формулировка «Получающее ведомство в соответствующих случаях предлагает заявителю ... представить перевод» свидетельствует о том, что новое предлагаемое правило не распространяется на ситуации, когда использование нескольких языков необходимо для надлежащего понимания заявленного изобретения (например, устройство для перевода). Это также применимо к ситуациям, когда Международное

бюро выступает в качестве Получающего ведомства и в международную заявку не включается текст на языке публикации. В этом случае Международное бюро предлагает заявителю указать язык публикации, на котором будет представлен перевод всей формулы изобретения и всего описания. Более подробные пояснения изложены в проекте положений Руководства для Получающего ведомства (см. последний пункт приложения II).

13. Проект положений Руководства для Получающего ведомства, содержащийся в приложении II, призван служить руководством по применению нового предлагаемого правила. Приложение II включено в настоящий документ исключительно для информации и получения обратной связи: разработка этого документа остается прерогативой Международного бюро и осуществляется по итогам вступления в силу любых поправок к Инструкции к РСТ.

*14. Рабочей группе
предлагается рассмотреть
поправки к Инструкции,
представленные в приложении I к
настоящему документу.*

[Приложения следуют]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ¹

СОДЕРЖАНИЕ

Правило 26 Проверка и исправление в Получающем ведомстве некоторых элементов международной заявки.....	2
26.1–26.2bis [Без изменений].....	2
26.3 Проверка выполнения требований к оформлению международной заявки в соответствии со статьей 14(1)(a)(v).....	2
26.3bis [Без изменений].....	3
26.3ter Предложение об исправлении недостатков в соответствии со статьей 3(4)(i).....	3
26.4 и 26.5 [Без изменений].....	3
Правило 29 Международные заявки, считающиеся изъятыми.....	4
29.1 Установление фактов Получающим ведомством.....	4
29.2–29.4 [Без изменений].....	4

¹ Предлагаемые добавления и удаления выделены в тексте, соответственно, подчеркиванием и зачеркиванием.

Правило 26

Проверка и исправление в Получающем ведомстве некоторых элементов международной заявки

26.1–26.2bis [Без изменений]

26.3 Проверка выполнения требований к оформлению международной заявки в соответствии со статьей 14(1)(a)(v)

(a) Если международная заявка подана на языке публикации, то Получающее ведомство проверяет:

(i) соответствие международной заявки требованиям к оформлению международной заявки, упомянутым в правиле 11, только в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации;

(ii) соответствие любого перевода, представленного в соответствии с правилом 12.3 [или 26.3ter](#), требованиям к оформлению заявки, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей удовлетворительного воспроизведения.

(b) Если международная заявка подана на языке, который не является языком публикации, то Получающее ведомство проверяет:

(i) соответствие международной заявки требованиям к оформлению международной заявки, упомянутым в правиле 11, только в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей удовлетворительного воспроизведения;

(ii) соответствие любого перевода, представленного в соответствии с правилом 12.3, ~~или~~ 12.4 [или 26.3ter](#), и чертежей требованиям к оформлению, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации.

26.3bis [Без изменений]

26.3ter Предложение об исправлении недостатков в соответствии со статьей 3(4)(i)

(a) Если реферат или любой текст на чертежах поданы на языке, который отличается от языка описания и формулы изобретения с учетом положений правил 12.1bis и 26.3ter(e), то Получающее ведомство, кроме случаев, когда:

- (i) перевод международной заявки требуется в соответствии с правилом 12.3(a) или
- (ii) реферат или надписи на чертежах составлены на языке публикации международной заявки,

предлагает заявителю представить перевод реферата или текста на чертежах на язык публикации международной заявки. При этом применяются *mutatis mutandis* правила 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 и 29.1.

(b)–(d) [Без изменений]

(e) Если описание изобретения в международной заявке подано на языке, который отличается от языка формулы изобретения, или части такого описания или такой формулы изобретения поданы на языке, который отличается от языка остальной части данного элемента, и если все эти языки допускаются Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(a), то Получающее ведомство в соответствующих случаях предлагает заявителю в течение одного месяца с даты получения им международной заявки представить перевод описания, формулы изобретения или любой их части с тем, чтобы данное описание и формула изобретения были представлены на одном языке, отвечающем всем следующим требованиям:

- (i) _____ является одним из языков, использованных в описании или формуле изобретения при подаче заявки;
- (ii) _____ является языком, допустимым Международным поисковым органом, который проводит международный поиск; и
- (iii) _____ является языком публикации международной заявки.

При этом применяется *mutatis mutandis* правило 12.3(c)–(e).

26.4 и 26.5 [Без изменений]

Правило 29 Международные заявки, считающиеся изъятыми

29.1 Установление фактов Получающим ведомством

Если Получающее ведомство заявляет в соответствии со статьей 14(1)(b) и правилом 26.5 (неисправление отдельных недостатков) или в соответствии со статьей 14(3)(a) (неуплата установленных пошлин в соответствии с правилом 27.1(a)), или в соответствии со статьей 14(4) (последующее выявление несоответствия требованиям, перечисленным в пунктах (i)–(iii) статьи 11(1)), или в соответствии с правилом 12.3(d), ~~или~~ 12.4(d) или 26.3ter (непредставление требуемого перевода или, когда это применимо, неуплата пошлины за позднее представление), или в соответствии с правилом 92.4(g)(i) (непредставление оригинала документа) о том, что международная заявка считается изъятой, то:

- (i) Получающее ведомство пересылает в Международное бюро регистрационный экземпляр (если он уже не был переслан) и любые исправления, предложенные заявителем;
- (ii) Получающее ведомство незамедлительно уведомляет заявителя и Международное бюро об упомянутом заявлении, а Международное бюро, в свою очередь, уведомляет каждое Указанное ведомство, которое уже было извещено о своем указании;
- (iii) Получающее ведомство не пересылает копию для поиска, как это предусмотрено правилом 23, или, если эта копия уже была переслана, то оно уведомляет об упомянутом заявлении Международный поисковый орган;
- (iv) Международное бюро не обязано уведомлять заявителя о получении регистрационного экземпляра;
- (v) международная публикация международной заявки не производится, если уведомление об упомянутом заявлении, направленное Получающим ведомством, получено Международным бюро до завершения технической подготовки к международной публикации.

29.2–29.4 [Без изменений]

[Приложение II следует]

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЙ РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЕДОМСТВА,
КАСАЮЩИХСЯ ПРАВИЛА 26.3ter(e)

Если Получающее ведомство принимает для цели подачи международных заявок несколько языков и часть описания или формулы изобретения поданы на приемлемом для этого органа языке, который отличается от языка, на котором составлена остальная часть данного элемента, при условии, что оба таких языка допустимы для этого органа, устанавливается срок продолжительностью один месяц с даты получения заявки, в течение которого заявитель должен представить перевод соответствующей части описания или формулы изобретения. От заявителя требуется представить перевод на выбранный им язык из числа тех, которые использовались в описании или формуле изобретения при подаче заявки, при условии, что этот язык принимается компетентным Международным поисковым органом для целей поиска и является языком публикации соответствующей заявки.

Этот же принцип применяется к ситуациям, когда все пункты формулы изобретения поданы на языке, отличающемся от языка описания, с тем пониманием, что оба эти языка приемлемы для Получающего ведомства; другими словами, когда требуется представить перевод всего текста описания или всех пунктов формулы изобретения на один язык по выбору заявителя, который при этом является одним из языков, использованных в описании или формуле изобретения при подаче заявки, а также допустим компетентным Международным поисковым органом для целей поиска и является языком публикации соответствующей заявки.

Если заявитель не представил перевод соответствующих формулы и/или описания изобретения (или их частей) на один язык, Получающее ведомство предлагает ему сделать это, желательно на том же этапе, когда оно устанавливает дату международной подачи и присваивает номер заявки. Если в течение первоначально установленного срока продолжительностью один месяц с момента получения заявки перевод описания и/или формулы изобретения (или их части) на один из языков по выбору заявителя не представлен, Получающее ведомство предлагает заявителю представить упомянутый перевод с использованием формы РСТ/RO/132 в течение второго предоставленного ему временного отрезка продолжительностью один месяц с даты предложения или в течение двух месяцев с даты получения заявки Получающим ведомством, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее, и, если применимо, оплатить пошлину за несвоевременное представление.

В тех случаях, когда реферат и/или надписи на чертежах в рамках заявки представлены на языке, отличающемся от того, который впоследствии выбрал заявитель, а перевод такого реферата и/или надписей на этот выбранный язык не получен по истечении месяца с момента получения заявки, Получающее ведомство также предлагает заявителю представить этот перевод в соответствии с правилом 26.ter(a), используя форму РСТ/RO/106 (приложение А, графа 3.b. и/или с.). Желательно, чтобы это уведомление было направлено одновременно с предложением в соответствии с правилом 26.3ter(e) с использованием формы RO/132, и в обоих уведомлениях содержались перекрестные ссылки. Язык, выбранный заявителем в соответствии с правилом 26.3ter(e), также рассматривается как язык, на котором представлены описание и формула изобретения, и язык, на котором будет опубликована соответствующая заявка, как указано в правиле 26.3ter(a)(ii). Требование представить перевод реферата и/или надписей на чертежах обусловлено сроком продолжительностью два месяца с даты предложения (правило 26.2).

При этом в двух описанных ниже ситуациях формулировка «в соответствующих случаях», фигурирующая в правиле 26.3*ter*(e), предоставляет Получающему ведомству определенную степень гибкости:

- (i) не предлагать заявителю представить перевод на выбранный им язык в соответствии с правилом 26.3*ter*(e) в том случае, когда использование в заявке нескольких языков необходимо для надлежащего понимания заявленного изобретения (например, устройство для перевода); и
- (ii) предложить заявителю указать язык публикации, разрешенный компетентным Международным поисковым органом, на который будет выполнен перевод формулы и описания изобретения, в том случае, когда Международное бюро на правах Получающего ведомства получает многоязычную заявку, в которую не включен текст на языке публикации.

[Конец приложения II и документа]