

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Восьмая сессия
Женева, 26 – 29 мая 2015 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТА НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОИСКЕ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА

Документ представлен Европейским патентным ведомством

1. Решением от 9 декабря 2004 г. Административный совет Европейского патентного ведомства принял новое правило 44а Инструкции по применению ЕПК1973 г. (правило 62 Инструкции к ЕПК в текущей редакции) о составлении отчета о расширенном европейском патентном поиске (ОРЕП), вступившее в силу 1 июля 2005 г. Аналогичное изменение было внесено и в Инструкцию к РСТ путем включения требования о составлении письменного сообщения Международного поискового органа (ПС МПО, новое правило 43*bis*, вступило в силу с 1 января 2004 г.). Составление этих новых документов (ОРЕП и ПС МПО) требует больше времени и усилий на этапе проведения поиска. Однако это компенсируется сокращением временных затрат на проведение экспертизы по отдельным досье. Другими словами, речь идет о перемещении временной и физической нагрузки на более ранний этап процедуры. В 2008 г. все без исключения документы, составляемые Европейским патентным ведомством (ЕПВ) по итогам проведенного поиска, сопровождалось письменным сообщением.

2. Одна из целей требования приобщать к отчету о поиске письменное сообщение состояла в том, чтобы повысить эффективность процедуры путем предоставления уже на этапе поиска документа, соответствующего первому экспертному заключению по проводимой экспертизе. Однако задача повышения эффективности была решена лишь частично, поскольку решение о направлении ответа в случае отрицательного сообщения было оставлено на усмотрение заявителя, и нередко заявители оставляли полученные

сообщения без ответа. В результате в большинстве случаев первое заключение по проводимой экспертизе (согласно статье 94(3) ЕПК) является не чем иным, как воспроизведенным сообщением о поиске.

3. В 2009 г. ЕПВ приступило к реализации стратегической программы обновления, направленной, в том числе, на повышение эффективности процедур; в рамках этой программы был устранен указанный выше недостаток. Решением от 25 марта 2009 г. (вступило в силу 1 апреля 2010 г.) Административный совет Европейского патентного ведомства принял новые правила 70а и 161 Инструкции к ЕПК о том, что заявитель в обязательном порядке направляет ответ в случае, если составленный ЕПВ отчет о поиске сопровождается отрицательным сообщением. Если заявитель не отвечает на отрицательное сообщение, в частности не направляет пояснительные замечания и/или поправки к поданной заявке, то данная заявка считается отозванной. От заявителей не требуется отвечать на положительное сообщение. И хотя эта система не предусматривает обязательного требования о внесении исправлений в заявку, хотелось бы рассчитывать на то, что заявители будут чаще обращаться к этой возможности, прежде всего вносить изменения в пункты формулы изобретения, в рамках ответа на отрицательное сообщение о результатах поиска.

4. В 2009 г. (до учреждения требования об ответе на отрицательное сообщение) всего 18,3 процента заявок Евро-РСТ, по которым ЕПВ, действующее в качестве Международного органа, выдало отрицательное сообщение (или отрицательное ЗМПЭ), при переходе в национальную фазу содержали какие-либо исправления. В 2011 г. (первый полный календарный год с момента введения обязательного требования о направлении ответа) этот показатель вырос до 85,5 процентов. Столь значительный рост позволяет предположить, что заявители отнеслись к новой процедуре положительно. Аналогичная тенденция была отмечена для заявок, подаваемых по процедуре ЕПК. В 2009 г. процент исправленных заявок, поданных до проведения экспертизы, составил 34,2. В 2011 г. это показатель уже достиг 81,3 процента. Следующие годы были отмечены незначительным ростом данных показателей.

5. Кроме того, была произведена оценка уровня так называемых «прямых выдач» после получения отрицательных сообщений о результатах поиска. Термин «прямая выдача» применяется к заявкам, по которым было выдано первое заключение, свидетельствующее о «намерении предоставить патент», после того как заявки были исправлены в ответ на полученное отрицательное сообщение о поиске. По сравнению с исходным показателем 59,8 процента в 2009 г. процент таких выдач вырос до 65 в 2011 г. В следующие годы этот показатель оставался стабильным.

6. Таким образом, можно сделать вывод о том, что установленное в ЕПВ требование об обязательном ответе на выданное этим ведомством отрицательное письменное сообщение о поиске сыграло положительную роль в деле повышения правовой определенности и эффективности работы, о чем свидетельствует рост темпов «прямой выдачи» патентов по заявкам, в отношении которых ЕПВ направило отрицательное сообщение на этапе проведения поиска.

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

[Конец документа]