

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

**Восьмая сессия
Женева, 26 – 29 мая 2015 г.**

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЧАСТЕЙ ПУТЕМ ОТСЫЛКИ

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. В ответ на просьбу Рабочей группы, озвученную на седьмой сессии, Международное бюро продолжает в неофициальном порядке обсуждать с заинтересованными ведомствами способы устранения явного различия в толкованиях получающими и указанными или выбранными ведомствами положений Инструкции, касающихся включения отсутствующих частей путем отсылки. В настоящем документе приводится краткий обзор результатов этих обсуждений, а также дискуссии, состоявшейся на двадцать второй сессии Заседания международных органов, прошедшей в Токио 4 – 6 февраля 2015 г.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. Рабочая группа на своей шестой и седьмой сессиях обсудила варианты решения вопроса, связанного с устранением явного различия в толкованиях получающими и указанными или выбранными ведомствами положений правил 4.18, 20.5 и 20.6, касающихся включения отсутствующих частей путем отсылки (см. документы PCT/WG/6/20 и PCT/WG/7/19). Различия в толкованиях указанных положений обуславливают различия в практике ведомств, характерной для ситуаций, когда в международной заявке на момент международной подачи содержится необходимый полный (но ошибочно поданный) набор пунктов формулы изобретения и/или необходимое полное (но неверное) описание (см. статью 11(1)(iii)(d) и (e)), но заявитель все же просит включить путем отсылки все пункты формулы изобретения и/или весь текст описания, представленные в приоритетной заявке, в качестве «отсутствующей части»,

с тем чтобы (впоследствии) полностью заменить некорректные пункты формулы изобретения и/или описание в первоначальной международной заявке аналогичными «исправленными» данными из приоритетной заявки.

3. Обсуждения, состоявшиеся на шестой и седьмой сессиях Рабочей группы, а также ответы на вопросник о включении отсутствующих частей путем отсылки, распространенный Международным бюро среди всех государств-членов в порядке подготовки к дискуссии на седьмой сессии (циркулярное письмо С. РСТ 1407 от 10 марта 2014 г.), показали, что мнения государств-членов по данному вопросу расходятся.

4. С точки зрения одних ведомств, упомянутые выше правила запрещают практику включения. Данные ведомства утверждают, что определение термина «отсутствующая часть» формулы изобретения или описания говорит об отсутствии той или иной части при том понимании, что другие элементы формулы присутствуют. Таким образом, включение отсутствующей части путем отсылки должно обеспечивать, что отсутствующая часть формулы изобретения или описания, которую предлагается включить путем отсылки, будет не полностью заменять, но дополнять соответствующие (неполные) сведения, обозначенные в международной заявке на дату международной подачи. Такая практика связана с серьезными трудностями для международного поискового органа, поскольку органу приходится рассматривать международную заявку, содержащую фактически две формулы изобретения и два текста описания («Требуется ли проводить поиск по каждому? Целесообразно ли подать возражение об отсутствии единства изобретения?»), а если сведения были включены после начала международного поиска или даже составления органом отчета о международном поиске, то проводить повторный поиск, не имея при этом права потребовать от заявителя уплаты пошлины за работу по проведению нового поиска.

5. Другие ведомства считают эту практику допустимой. Отказ от нее приведет к ситуации, когда заявитель, не включивший какой-либо пункт (пункты) формулы изобретения и/или полное описание в международную заявку при подаче, сможет сделать это с помощью процедуры включения отсутствующего элемента путем отсылки, а заявитель, который пытался соблюсти все необходимые требования в подаваемой международной заявке, но допустил ошибку и внес неверные пункты формулы и/или описание, будет лишен возможности представить скорректированные сведения. Таким образом, второй заявитель будет наказан за то, что он пытался подать международную заявку с соблюдением всех требований, пусть и сделал при этом ошибку в формуле изобретения и/или привел неверное описание. Данные ведомства также отметили тот факт, что Рабочая группа на своей первой сессии (см. пункты 126 и 127 документа РСТ/WG/1/16) констатировала, что такая практика допустима («Рабочая группа отметила, что в случае, когда в международной заявке на дату международной подачи содержатся необходимый пункт (пункты) формулы изобретения и описание (см. статью 1(1)(iii)(d) и (e)), то, согласно правилам 4.18 и 20.6(a), включение пунктов формулы изобретения или описания, содержащихся в приоритетной заявке, в качестве отсутствующего элемента не представляется возможным. Однако в том же случае допускается включение части или всего описания либо отдельных или всех пунктов формулы изобретения, содержащихся в приоритетной заявке, в качестве отсутствующей части в соответствии с указанными выше правилами») и что в Руководство для Получающего ведомства были внесены соответствующие изменения, поясняющие, что если в результате включения путем отсылки возникает два текста описания, две формулы изобретения или два комплекта чертежей, то сведения, включенные путем отсылки, должны предшествовать тем, которые были поданы первоначально, т.е. быть помещены в порядке следования.

6. На седьмой сессии Рабочей группы все выступавшие делегации признали, что правовые положения, касающиеся включения отсутствующих частей путем отсылки, нуждаются в уточнении, но разошлись во мнениях относительно способов достижения этой цели. По итогам обсуждения, состоявшегося на седьмой сессии, Рабочая группа

обратилась к Международному бюро с просьбой продолжить работу с заинтересованными ведомствами по вопросу о включении отсутствующих частей путем отсылки и представить соответствующий документ к следующей сессии Рабочей группы.

ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ

7. Со времени проведения седьмой сессии Международное бюро в ответ на просьбу Рабочей группы продолжило работать с заинтересованными ведомствами, в частности с Европейским патентным ведомством и Ведомством США по патентам и товарным знакам, в поисках возможного решения. Однако неофициальное обсуждение показало, что ведомства по-прежнему расходятся во мнениях (см. пункты 4 и 5, выше) о том, какое решение является оптимальным.

8. В связи с этим на данном этапе потенциально перспективными представляются два варианта:

(а) вариант А: «оставить все как есть», т.е. оставить за получающими ведомствами возможность определять «судьбу» запроса о включении путем отсылки в рамках собственной практики (с учетом различий) в случае, описанном в пункте 2, выше; или

(б) вариант В: внести в Инструкцию к РСТ поправки, обязывающие все получающие ведомства разрешать включение путем отсылки в случае, описанном в пункте 2, выше, но только для процедур международной фазы.

9. Фактически вариант В является компромиссным решением, предложенным в пункте 16 документа PCT/WG/7/19. Несмотря на то что это предложение не получило широкой поддержки на седьмой сессии Рабочей группы, в отсутствие более перспективного варианта, оно вполне может стать единственным жизнеспособным решением данного вопроса, по меньшей мере для процедур международной фазы.

10. В этом контексте государствам-членам, по-видимому, придется ответить на один вопрос определяющего характера: в случаях, когда заявитель сделал ошибку (т.е. дал в заявке неверное описание и/или указал ошибочный набор пунктов формулы изобретения) и по этой причине должен отказаться от поданной заявки – возможно, в момент, когда приоритетный период уже истек, что потенциально ведет к полной утрате прав, должен ли Договор РСТ определять для заявителя порядок действий, позволяющих перейти к процедурам национальной фазы (т.е. допускать включение путем отсылки отсутствующего описания и/или пунктов формулы изобретения только для процедур международной фазы и обеспечивать проведение международного поиска с учетом сведений, включенных путем отсылки, в интересах тех указанных ведомств, действующее национальное законодательство которых допускает процедуру включения), если национальное законодательство по меньшей мере некоторых Договаривающихся государств РСТ предусматривает средство для устранения такой ошибки (т.е. указанные ведомства на основании действующего национального законодательства допускают включение путем отсылки для перехода к процедурам национальной фазы).

11. Если государства-члены не сумеют договориться в этой связи или если они примут решение ответить на этот вопрос отрицательно, то вариант А («оставить все как есть») представляется единственно возможным вариантом действий.

12. Однако, если государства-члены договорятся ответить на этот вопрос положительно, то им будет предложено рассмотреть возможность внесения поправок в Инструкцию, с тем чтобы:

- (a) установить требование, обязывающее получающие ведомства разрешать включение всего текста описания и/или полного набора пунктов формулы изобретения в качестве отсутствующей части на основании правила 20;
- (b) предоставить международным поисковым органам законные основания взимать дополнительную пошлину за поиск, если на момент включения сведений международный поисковый орган уже начал составлять отчет о международном поиске;
- (c) уточнить, что указанные ведомства, национальное законодательство которых не предусматривает процедуру включения, могут продолжать рассматривать заявку на национальной фазе без учета любых включенных сведений.

ОБСУЖДЕНИЕ НА ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ

13. Вопрос о включении отсутствующих частей путем отсылки, наряду с двумя вариантами возможных действий, изложенными в пункте 8, выше, был рассмотрен на двадцать второй сессии Заседания международных органов, прошедшей в Токио 4 – 6 февраля 2015 г. В резюме Председателя сессии приводится краткий обзор обсуждения, состоявшегося в этой связи (см. пункты 87 – 91 документа PCT/MIA/22/22, воспроизведены в приложении к документу PCT/WG/8/2).

«87. Обсуждение проходило на основе документов PCT/MIA/22/14 Rev. и 14 Add.

88. Ряд органов поддержал предложенное компромиссное решение, приведенное в документе PCT/MIA/22/14 в качестве варианта В и затем уточненное в документе PCT/MIA/22/14 Add., предусматривающее внесение в Инструкцию PCT поправки, обязывающей получающие ведомства разрешать включение путем отсылки только для процедур международной фазы. Это обеспечивало бы заявителю возможность перехода к процедурам национальной фазы в указанных ведомствах стран, национальное законодательство которых допускает включение путем отсылки, в случаях, когда заявитель указал в заявке ошибочный набор пунктов формулы изобретения или дал неверное описание. Был внесен ряд текстовых формулировок на случай, если бы участники решили принять вариант В.

89. Один из органов решительно выступил против предлагаемого компромиссного решения, заявив, что возможность включения путем отсылки всего набора пунктов формулы изобретения или всего чертежа как отсутствующей части явно следует не только из общего духа и целей, но и из самого текста действующей Инструкции. Компромиссное решение ничего не даст заявителям из государств-членов, ведомства которых уже сегодня имеют право осуществлять такое включение путем отсылки, в качестве как получающих, так и указанных ведомств, и будет выгодно только заявителям из государств-членов, ведомства которых не допускают такой практики. Орган предложил принять дополнительный вариант С, предусматривающий внесение в Инструкцию поправок, поясняющих, что такое включение допускается применительно как к получающим, так и к указанным ведомствам.

90. Было отмечено, что одной из фундаментальных причин расхождения мнений и практики в вопросе о включении всего набора пунктов формулы изобретения или всего описания как отсутствующей части путем отсылки могут быть расхождения в подходе между Договором о патентном праве (PLT) и PCT, касающиеся подачи заявок с применением процедуры включения путем отсылки (предусмотренной PLT) и включения отсутствующих элементов и частей (предусмотренной PCT).

91. Органы согласились с тем, что, поскольку консенсус по данному вопросу не достигнут и текущие различия в практике получающих и указанных ведомств сохраняются, важно уведомлять заявителей о таких различиях в практике и возможных последствиях этого для их заявок в ходе как международной, так и национальной фазы процедуры РСТ. В связи с этим органы также договорились проанализировать Руководство для получающего ведомства для лучшего понимания таких различий в практике получающих ведомств».

14. В свете сохраняющихся фундаментальных разногласий Международное бюро полагает, что дальнейшие усилия, направленные на поиск унифицированного решения, не соответствуют по масштабу числу случаев, на которые фактически оказала влияние эта проблема. Таким образом, рекомендуется на данном этапе прекратить дальнейшую работу по согласованию различных практических подходов, применяемых в настоящее время. Вместо этого Международному бюро рекомендуется продолжить работу с государствами-членами с целью внести поправки в текст Руководства для Получающего ведомства для лучшего понимания таких различий в практике получающих ведомств. Международному бюро также рекомендуется продолжить работу с государствами-членами с целью информировать заявителей о таких различиях в практике и возможных последствиях этого для их заявок как на международной, так и на национальной фазах процедуры РСТ.

15. Участникам Заседания предлагается прокомментировать вопросы, изложенные в настоящем документе.

[Конец документа]