

Договор о патентной кооперации (РСТ) **Рабочая группа**

Восьмая сессия
Женева, 26 – 29 мая 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПЕРЕХОДА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ И ПЕРЕВОДОВ ЗАЯВОК

Документ подготовлен Международным бюро

РЕЗЮМЕ

1. Предлагается ввести положение о том, что указанные ведомства¹ должны уведомлять Международное бюро о международных заявках, которые переходят на национальную фазу.
2. Цель данного предложения состоит в том, чтобы повысить качество патентной информации следующими двумя основными способами:
 - (а) облегчить доступ к информации о том, в отношении чего испрашивается или не испрашивается охрана; и
 - (б) обеспечить доступ к технической информации, содержащейся в международных публикациях на большем числе языков, путем расширения возможностей Международного бюро и других поставщиков патентной информации увязывать международные публикации с переводами, публикуемыми указанными ведомствами на национальной фазе.

¹ В настоящем документе под указанными ведомствами в равной мере понимаются выбранные ведомства; под национальными ведомствами и национальной фазой в равной мере понимаются региональные ведомства и региональная фаза.

3. Это будет способствовать выполнению рекомендаций, принятых в соответствии с Повесткой дня ВОИС в области развития об обеспечении эффективного доступа к технической информации и указании технологий, находящихся в соответствующих государствах в открытом доступе.

4. Краткое описание инструментов, которые Международное бюро предоставляет в помощь ведомствам для выполнения функций указанных ведомств и которые могут облегчить подготовку и передачу в Международное бюро соответствующих элементов информации, приводится ниже.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5. Информация о переходе на национальную фазу, в том числе о том, что международная заявка *не* перешла на национальную фазу, и информация об изменениях статуса важна для пользователей патентной информации, так как позволяет установить, возможно ли использование содержащейся в патентной заявке информации без оформления лицензии. В настоящее время объем такой информации весьма ограничен. Согласно существующему правилу 86.1(iv), сведения о переходе на национальную фазу предоставляются при наличии таковых, но до сих пор указанные ведомства не были обязаны сообщать такую информацию в Международное бюро и только небольшое число ведомств передавало ее своевременно и на регулярной основе. На момент подготовки настоящего документа какие-либо данные о переходе на национальную фазу в Международное бюро предоставили 50 национальных и региональных ведомств, выполнявших функции указанных ведомств. Однако только 16 из них продолжали предоставлять данные на достаточно регулярной основе, поддерживая актуальность информации в пределах одного года.

6. Согласно разделу 112 Административной инструкции, указанные ведомства должны сообщать о *числе* международных заявок, которые *не* перешли на национальную фазу в соответствующие сроки, но это требование часто не соблюдается, что затрудняет установление третьими сторонами того, какие патентные заявки считаются отпавшими в отношении всех или некоторых стран.

7. Рекомендации 10, 19, 20, 25 и 31 Повестки дня ВОИС в области развития содержат призывы расширить доступ к технической информации и обеспечить возможности для пользователей устанавливать информацию, которая является общественным достоянием. С этой целью Рабочая группа PCT утвердила в 2010 г. следующую рекомендацию (см. пункт 129 документа PCT/WG/3/14 Rev.):

«207. МБ рекомендуется совместно с национальными ведомствами обеспечить достоверную информацию о патентном статусе не только заявок по процедуре PCT и выданных впоследствии патентов, но также обычных национальных заявок, включая информацию о возражениях (до или после выдачи патентов), отзыве патентов, истечении сроков действия патентов, выдаче принудительных лицензий и т.д. Эта информация будет интегрирована в поисковую систему, что облегчит выявление технологии, перешедшей в область общественного достояния. МБ осуществит пилотный проект по разработке интегрированной системы автоматизированного обновления информации о статусе заявок путем увязки с данными национальных ведомств/организаций».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представление информации о статусе национальной фазы

8. Предлагается ввести новое правило 95.1, в соответствии с которым указанные ведомства должны будут своевременно представлять следующую информацию в отношении национальной фазы:

- (a) переход на национальную фазу (дата осуществления действий, предусмотренных статьей 22(1) или 39(1)(a));
- (b) любая национальная публикация международной заявки указанным ведомством; и
- (c) дата выдачи патента, номер и дата соответствующих публикаций.

9. Для представления информации предлагается установить срок в один месяц с даты соответствующего действия. Этот срок был выбран произвольно, но главным является то, что информация должна представляться на регулярной основе, с тем чтобы Международное бюро могло предоставлять надежную актуализированную информацию.

10. Хотя было бы желательно получать последующую информацию, такую как:

- (a) окончательное заявление о том, что международная заявка не перешла на национальную фазу;
- (b) отказ в удовлетворении международной заявки;
- (c) истечение срока международной заявки или любого выданного патента; и
- (d) любая повторная подача заявки с истекшим сроком или восстановление действия патента;

введение требования об обязательном представлении такого рода информации в Международное бюро не предлагается. Это только приведет к чрезмерному увеличению нагрузки на небольшие ведомства, в которых крайне небольшое число заявок переходит на национальную фазу, в то время как эти ведомства должны будут уведомлять Международное бюро о действиях в отношении более чем 200 000 международных заявок в год, которые *не* переходят на национальную фазу.

11. Вместо этого предлагается, чтобы Международное бюро обратилось к указываемым ведомствам (по крайней мере, к ряду ведомств) с просьбой предоставить более подробную информацию о сроках, в которые *обычно* должен осуществляться переход на национальную фазу, а также о дополнительных сроках, в которые возможно восстановление прав, что позволит Международному бюро рассчитать за ведомства, которые не могут предоставить такую информацию напрямую, количество случаев, в которых переход на национальную фазу не осуществляется.

12. С другой стороны, существуют определенные положения об обмене информацией о последующих действиях, указанных в пункте 9 выше, и ведомствам, которые в состоянии делиться такой информацией, настоятельно рекомендуется представлять ее в Международное бюро.

Наличие переводов международных заявок

13. Существующее правило 95.1 (номер которого в соответствии с изложенным в приложении предлагается изменить на 95.2) действует со времени принятия Договора, и, согласно этому правилу, указанные ведомства предоставляют по просьбе Международного бюро копии переводов международных заявок, представленные заявителями для целей перехода на национальную фазу. Однако до сих пор такие запросы делались редко, если вообще когда-либо делались.

14. Была рассмотрена возможность введения обязательного требования о предоставлении копий переводов во всех случаях. Однако большинство таких переводов уже становятся общедоступными в силу их национальной публикации. Анализ порядка перехода заявок на национальную фазу с учетом практики ведомств, которые предоставляют доступ к своим национальным фондам через систему PATENTSCOPE или

другие ведущие системы патентной информации, показывает, что введение обязательного требования о предоставлении копий переводов во всех случаях позволит раскрыть крайне небольшой объем технической информации на других языках.

15. Как представляется, собственно задача расширения доступа к технической информации на большем числе языков будет более эффективно решена, если будет предоставляться информация о переходе на национальную фазу в целях обеспечения более полного соответствия между национальными и международными публикациями, а также если ведомств будет и впредь предлагаться помощь в обеспечении доступа к их патентным фондам с помощью электронных средств.

16. Международное бюро изучит возможность направления запросов в отдельные ведомства в соответствии с существующим правилом 95.1 (номер которого предлагается изменить на 95.2) в тех случаях, когда это позволит расширить доступ к информации на разных языках, если для какого-либо указанного ведомств данный способ по каким-либо юридическим или техническим причинам будет более простым, чем обеспечение доступа к его национальному фонду.

17. Для того чтобы обеспечить доступ к патентной информации на большем числе языков, система PATENTSCOPE включает различные инструменты поиска документов на разных языках, а также имеет опцию машинного перевода публикаций, официального перевода которых на определенные языки не существует. Уменьшение расхождений между существующими переводами, как представляется, позволит усовершенствовать эти инструменты, что приведет к повышению эффективности поиска других международных заявок, которые не переходят на соответствующую национальную фазу, путем предоставления их перевода на определенные языки.

Обеспечение информации о статусе заявок и переводов при переходе на национальную фазу

18. Информация об опубликованных международных заявках, которая будет предоставляться в соответствии с предлагаемым новым правилом 95.1, будет публиковаться в системе PATENTSCOPE в рамках выполняемой ею функции Бюллетеня PCT для размещения информации о действиях с отдельными международными заявками. Предлагается внести изменение в правило 86.1(iv) с тем, чтобы в нем было четко указано, что публикуемая информация не будет ограничиваться сведениями о переходе на национальную фазу, а будет также содержать другую информацию о статусе заявок, предоставляемую в соответствии с новым правилом 95.1. Помимо того, что данная информация будет публиковаться в системе PATENTSCOPE, она будет также предоставляться в общем виде подписчикам на информационные услуги ВОИС, что позволит интегрировать ее в другие системы.

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ О СТАТУСЕ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙСТВ ПАТЕНТОВ-АНАЛОГОВ ВНЕ СИСТЕМЫ PCT

19. Очевидно, что для того, чтобы пользователи могли составить полное представление о всей имеющейся патентной информации, необходимо также предоставлять информацию о подаваемых напрямую национальных заявках. Международное бюро хотело бы предложить национальным патентным ведомствам сообщать также сведения о заявках, подаваемых не по процедуре PCT. Однако данный вопрос выходит за рамки круга ведения Рабочей группы по PCT, и она может только отметить следующее:

- (а) указанным ведомствам нет необходимости представлять отдельную информацию в Международное бюро для выполнения требований нового правила 95.1, если такая информация может быть извлечена из более общей

информации, которая предоставляется ими в надлежащие сроки в Международное бюро для иных целей (например, для публикации данных национальных фондов в системе PATENTSCOPE);

(b) вопрос о наличии национальной патентной документации связан с вопросом о пересмотре минимума документации РСТ (см. документ PCT/WG/8/9);

(c) Международное бюро предлагает различные услуги в помощь национальным ведомствам при подготовке и публикации их патентной информации фондов в системе PATENTSCOPE или в других системах (см. пункты 19 – 22 ниже); и

(d) при наличии у национального ведомства сведений о поданных напрямую национальных заявках с одинаковым притязанием на приоритет с заявками по процедуре РСТ (например, в случае заявок «в обход» процедуры РСТ в Соединенных Штатах Америки и заявок, выделенных из международных заявок) Международное бюро будет готово отразить соответствующую информацию в системе PATENTSCOPE.

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В ПОМОЩЬ УКАЗАННЫМ ВЕДОМСТВАМ

20. В настоящее время Международным бюро составлены спецификации² для представления в форматах CSV и XML по электронной почте или в системе РСТ-EDI информации о следующих действиях на национальной фазе:

- (a) переход на национальную фазу;
- (b) национальная публикация;
- (c) отказ в удовлетворении заявки;
- (d) удовлетворение заявки;
- (e) отзыв заявки;
- (f) истечение срока/непродление; и
- (g) непереход на национальную фазу.

21. Кроме того, в 2013 г. Комитет по стандартам ВОИС учредил Целевую группу по правовому статусу³, наделив ее полномочиями «разработать новый стандарт ВОИС для обмена данными о правовом статусе патентов между ведомствами промышленной собственности». Международное бюро примет меры к тому, чтобы начать принимать информацию в соответствии с новым стандартом, как только это станет возможно после его утверждения.

22. Система ePCT позволяет указанным ведомствам представлять сведения о переходе заявок на национальную фазу. В настоящее время это делается главным образом для того, чтобы обеспечить доступ к делам международных заявок, которые перешли на национальную фазу до публикации, но данная функция может быть легко расширена для создания системы представления всей необходимой информации о статусе теми ведомствами, которым не требовалась более автоматизированная система.

23. Автоматизированная система промышленной собственности (IPAS) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) представляет собой гибкую модульную систему, которая используется более чем 60 национальными ведомствами.

² Опубликованы на веб-сайте ВОИС http://www.wipo.int/patentscope/en/data/national_phase/procedures.html
³ См. документ CWS/3/7 и пункты 50 – 54 документа CWS/3/14.

Она может быть адаптирована с учетом потребностей отдельных ведомств промышленной собственности (ПС) для автоматизации их деловых и административных процедур в области ПС, от получения до регистрации заявок, включая действия, совершаемые на этапе после регистрации, такие как внесение изменений, назначение эксперта, продление, уплата пошлин и т.д. Главный патентный модуль по умолчанию разрешает указанным ведомствам собирать всю необходимую информацию. Модуль экспорта данных позволяет извлекать и передавать информацию в Международное бюро.

24. Рабочей группе предлагается рассмотреть предлагаемые поправки к Инструкции, содержащиеся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ РСТ⁴

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----------------------|--|---|
| Правило 86 | Бюллетень | 2 |
| 86.1 | Содержание | 2 |
| 86.2 – 86.6 | [Без изменений] | 2 |
| Правило 95 | Возможность получения переводов <u>Информация и переводы,</u> <u>предоставляемые указанными и выбранными ведомствами</u> | 3 |
| 95.1 | <u>Информация, касающаяся действий в указанных и выбранных</u> <u>ведомствах</u> | 3 |
| 95.1 95.2 | <u>Предоставление копий переводов</u> | 3 |

⁴ Формулировки, которые предлагается добавить и удалить, выделены в тексте подчеркиванием или вычеркнуты, соответственно. Некоторые положения, которые не предлагается менять, могут быть включены для удобства пользования.

Правило 86

Бюллетень

86.1 Содержание

Бюллетень, упомянутый в статье 55(4), содержит:

(i) – (iii) [без изменений]

(iv) информацию, ~~представленную Международному бюро указанными или выбранными ведомствами, по вопросу о том, соблюдены ли требования, предусмотренные в статьях 22 или 39, в отношении международных заявок, в которых заинтересованное ведомство является указанным или выбранным~~ которая касается действий в указанных или выбранных ведомствах и которая доводится до сведения Международного бюро в соответствии с правилом 95.1 в отношении опубликованных международных заявок;

(v) [Без изменений]

86.2 – 86.6 [Без изменений]

Правило 95

Возможность получения переводов

Информация и переводы, предоставляемые указанными и выбранными ведомствами

95.1 Информация, касающаяся действий в указанных и выбранных ведомствах

Любое указанное или выбранное ведомство в течение одного месяца с даты соответствующего действия доводит до сведения Международного бюро следующую информацию в отношении международных заявок:

(i) даты совершения заявителем действий, указанных в статьях 22 или 39;

(ii) номер и дата любой публикации международной заявки указанным или выбранным ведомством;

(iii) дата выдачи патента и номер и дата любой соответствующей публикации.

~~95.1~~95.2 Предоставление копий переводов

(a) По просьбе Международного бюро любое указанное или выбранное ведомство предоставляет ему копию перевода международной заявки, представленного этому ведомству заявителем.

(b) Международное бюро по запросу и при условии возмещения стоимости услуг может предоставить любому лицу копии переводов, полученные в соответствии с пунктом (a).

[Конец приложения и документа]