|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание: WIPO-R-BW | **R** |
| PCT/WG/9/5  |
| оригинал: английский |
| дата: 18 февраля 2016 г. |

**Договору о патентной кооперации (PCT)**

**Рабочая группа**

**Девятая сессия**

**Женева, 17 - 20 мая 2016 г.**

ПЕРЕСЫЛКА ПОЛУЧАЮЩИМ ВЕДОМСТВОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОИСКА И/ИЛИ КЛАССИФИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСКОВЫЙ ОРГАН

*Документ подготовлен Международным бюро*

# Резюме

1. В настоящем документе представлены предлагаемые поправки к правилу 23*bis*, имеющие своей целью дополнительно уточнить взаимосвязь между правилом 23*bis*.2(a), с одной стороны, и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), и правилом 94.1*bis*, с другой стороны.

# Справочная информация

1. Ассамблея РСТ на своей сорок седьмой сессии, состоявшейся 5 - 14 октября 2015 г., в числе прочего приняла поправки к Инструкции PCT с целью обязать получающее ведомство предоставлять компетентному международному поисковому органу результаты любого предшествующего поиска и/или классификации, произведенных этим ведомством в качестве национального ведомства в контексте любой предшествующей заявки, составляющей основу притязания (притязаний) на приоритет (правила 12*bis*, 23*bis* и 41). Она также приняла решение о том, что эти поправки вступят в силу с 1 июля 2017  г. и будут применяться ко всем международным заявкам с датой международной подачи не ранее 1 июля 2017 г. (см. пункты 18 – 20 и приложение II документа PCT/A/47/9).
2. После принятия этих поправок к Инструкции PCT внимание Международного бюро было обращено на то обстоятельство, что возможно существует противоречие между правилом 23*bis*.2(a), с одной стороны, и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), и новым правилом 94.1*bis*, с другой стороны.
3. В целом, согласно новому правилу 23*bis*.2(a), если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в то же ведомство, которое действует в качестве получающего ведомства, и предшествующий поиск в отношении такой предшествующей заявки или классификация по такой предшествующей заявке проводились этим ведомством, то получающее ведомство пересылает в международный поисковый орган копию полученных им результатов такого предшествующего поиска и такой предшествующей классификации, если они уже имеются.
4. Однако, если
	1. «предшествующая заявка», согласно правилу 23*bis*.2(a), представляла собой международную заявку; и
	2. получающее ведомство, в которое была подана такая предшествующая заявка, также являлось международным поисковым органом в отношении такой предшествующей международной заявки, а также выполнило классификацию и поиск в отношении такой предшествующей заявки; и
	3. иное ведомство выполняет функции международного поискового органа в отношении поданной позднее международной заявки;

статья 30(2)(a)(i), применяемая на основании статьи 30(3), и новое правило 94.1*bis*, как представляется, будут препятствовать передаче получающим ведомством в международный поисковый орган копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации для целей поданной позднее международной заявки (если только заявитель не обратится с ходатайством о такой пересылке копий или не даст разрешение на такую пересылку копий получающим ведомством).

1. Статья 30(2)(a) (применяемая в отношении получающего ведомства на основании статьи (3)) предусматривает, что получающие ведомства не должны разрешать доступ к международной заявке третьим лицам за исключением случаев, когда имеется просьба или разрешение заявителя, до наступления наиболее ранней из следующих дат: (i) даты международной публикации международной заявки; (ii) даты получения материалов международной заявки в соответствии со статьей 20; и (iii) даты получения копии международной заявки в соответствии со статьей 22. Хотя даты, указанные в статье 30(2)(a)(ii) и (iii), не касаются получающих ведомств, в случае, упомянутом в пункте 5 выше, дата, указанная в статье 30(2)(a)(i), очевидно, будет препятствовать пересылке получающим ведомством копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации до даты международной публикации предшествующей международной заявки.
2. Аналогичным образом, правило 94.1*bis* (в формулировке, принятой Ассамблеей на ее сорок седьмой сессии, состоявшейся 5 – 14 октября 2015 г.) гласит, что до международной публикации международной заявки получающее ведомство не может предоставить доступ ни одному лицу ни к одному документу в хранящемся в ведомстве деле. Очевидно, что это положение также применимо, и в случае, упомянутом в пункте 5 выше, препятствует пересылке получающим ведомством копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации до даты международной публикации предшествующей международной заявки.

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Для того чтобы урегулировать данное очевидное противоречие между правилом 23*bis*.2(a), с одной стороны, и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), и новым правилом 94.1*bis*, с другой стороны, предлагается внести дополнительную поправку в правило 23*bis*.2(a), предусмотрев в нем, что требование к получающему ведомству переслать в международный поисковый орган копии результатов любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации применяется «с учетом статьи 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3)».
2. Таким образом, в описанном в пункте 5 выше редком случае получающее ведомство не пересылает в международный поисковый орган результаты любого предшествующего поиска и любой предшествующей классификации до даты международной публикации предшествующей международной заявки (если только заявитель не обратится с ходатайством о такой пересылке или не даст разрешение на такую пересылку получающим ведомством). На практике (что должно быть уточнено в Руководстве для получающих ведомств вместе с четким разъяснением того, что используемая в правиле 23*bis*.2(a) формулировка «с учетом статьи 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3)», охватывает редкий случай, описанный в пункте 5 выше) это означает, что в большинстве случаев получающее ведомство вообще не будет передавать в международный поисковый орган результаты любого такого предшествующего поиска и любой такой предшествующей классификации, поскольку к моменту международной публикации предшествующей международной заявки отчет о международном поиске в отношении поданной позднее международной заявки в большинстве случаев уже будет составлен.
3. Как представляется, нет необходимости в дополнительной поправке к правилу 23*bis*.2(a) путем введении положения, содержащего также ссылку на правило 94.1*bis* («с учетом правила 94.1*bis*»), так как установленная в правиле 94.1*bis* дата, на которую получающее ведомство имеет право предоставить доступ к хранимому в нем делу (и, следовательно, передать в международный поисковый орган результаты предшествующего поиска и предшествующей классификации), является той же датой, которая установлена в статье 30(2)(a)(i) (а именно дата международной публикации предшествующей международной заявки). Таким образом, включение в правило 23*bis*.2(a) положения, содержащего также ссылку на статью 30(2)(a)(i), представляется достаточным.

# ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ассамблея PCT на своей сорок седьмой сессии, состоявшейся 5 – 14 октября 2015 г., постановила, что новое правило 23*bis* вступит в силу 1 июля 2017 г. и будет применяться ко всем международным заявкам, датой международной подачи которых является 1 июля 2017 г. или более поздняя дата.
2. Предлагается, чтобы это же положение о дате вступления в силу было применено к дополнительной поправке к правилу 23*bis*, изложенному в приложении к настоящему документу, с тем чтобы в эту дату вступил в силу «исправленный» вариант (т.е. вариант с дополнительной поправкой) нового правила 23*bis*.

# ОБСУЖДЕНИЕ НА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ЗАСЕДАния международных органов в рамках PCT

1. Вышеприведенное предложение о внесении дополнительной поправки к правилу 23*bis* было обсуждено Заседанием международных органов наегодвадцать третьей сессии, состоявшейся в Сантьяго, Чили, 20 – 22 января 2016 г. (см. документ PCT/MIA/23/3). В резюме председателя сессии приводится следующий краткий обзор состоявшегося обсуждения (см. пункты 38 – 43 документа PCT/MIA/23/14, воспроизведены в приложении к документу PCT/WG/9/2):

«38. Обсуждение проходило на основе документа PCT/MIA/23/3.

39. Органы поддержали предлагаемые поправки к Инструкции PCT, изложенные в документе, отметив, что они позволят надлежащим образом урегулировать явное противоречие между правилом 23*bis*.2(a) с одной стороны и статьей 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3) и правила 94.1*bis*, с другой, и тем самым дополнительно прояснят ситуацию для получающих ведомств. Ряд органов отметил необходимость включения дополнительных пояснений по этому вопросу в Руководство для получающих ведомств.

40. Ряд органов заявил, что они намерены уведомить Международное бюро о несовместимости правила 23*bis* с их национальным законодательством, независимо от дополнительных предлагаемых поправок к правилу 23, как они изложены в документе.

41. Отвечая на вопросы ряда органов, Международное бюро заявило, что оно готово дополнительно проанализировать предложение о внесении изменений в существующий бланк заявления, предусмотрев в нем, возможно, клетку для отметки галочкой, позволяющую заявителю указать, что он дает согласие на пересылку результатов предшествующего поиска или классификации получающим ведомством международному поисковому органу.

42. Отвечая на вопрос одного органа о том, могут ли результаты предыдущего поиска и/или классификаций пересылаться друг другу ведомствами, использующими eSearchCopy, отдельно от копий протоколов поиска, Международное бюро заявило, что оно направит указания относительно порядка, которому должны следовать получающие ведомства.

43. Заседание приняло к сведению содержание документа PCT/MIA/23/3 и выразило удовлетворение в связи с намерением Международного бюро направить на рассмотрение Рабочей группы PCT предлагаемые поправки к Инструкции PCT».

1. В соответствии с обсуждением, состоявшимся на Заседании международных органов, Международное бюро представляет на рассмотрение Рабочей группы предложение о внесении дополнительной поправки в правило 23*bis*.
2. *Рабочей группе предлагается прокомментировать предлагаемые поправки к Инструкции PCT, приводимые в приложении к настоящему документу*.

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ PCT[[1]](#footnote-2)

СОДЕРЖАНИЕ

[Правило 23*bis* Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации 2](#_Toc445739415)

[23*bis*.1   [Без изменений]  *Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12* 2](#_Toc445739416)

[23*bis*.2 *Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации, для целей правила 41.2* 3](#_Toc445739417)

[Правило 94 Доступ к делам 5](#_Toc445739418)

[94.1[Без изменений] 5](#_Toc445739419)

[94.1*bis*   [Без изменений]  *Доступ к делам, хранящимся в получающем ведомстве* 5](#_Toc445739420)

[94.1*ter* – 94.2   [Без изменений] 5](#_Toc445739421)

Правило 23*bis*
Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации

23*bis*.1   [Без изменений]  *Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска, на основании заявления в соответствии с правилом 4.12*

 (a)  Получающее ведомство обязано переслать в Международный поисковый орган, совместно с копией отчета о поиске, любую копию, упоминаемую в правиле 12*bis*.1(a), касающуюся предшествующего поиска, в отношении которой заявитель направил заявление в соответствии с правилом 4.12, при условии, что любая такая копия:

 (i) была переслана заявителем получающему ведомству совместно с международной заявкой;

 (ii) была подготовлена и переслана получающим ведомством в этот орган по просьбе заявителя; или

 (iii) может быть получена получающим ведомством в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки, в соответствии с правилом 12*bis*.1(d).

 (b) Если она не включена в копию результатов предшествующего поиска, упоминаемую в правиле 12*bis*.1(a), получающее ведомство также пересылает в международный поисковый орган, совместно с копией отчета о поиске, копию результатов любой предшествующей классификации, проведенной таким ведомством, если она уже проводилась.

23*bis*.2 *Пересылка документов, касающихся предшествующего поиска или классификации, для целей правила 41.2*

 (a)  Для целей правила 41.2, если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в то же ведомство, которое действует в качестве получающего ведомства, и предшествующий поиск в отношении такой предшествующей заявки или классификация по такой предшествующей заявке проводились этим ведомством, то получающее ведомство, с учетом статьи 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), и пунктов (b), (d) и (e), пересылает в международный поисковый орган вместе с копией для поиска копию результатов такого предшествующего поиска в любой форме (например, в форме отчета о поиске, перечня цитированных документов из уровня техники или заключения экспертизы), в которой они представлены ведомству, и копию результатов такой предшествующей классификации, проведенной этим ведомством, если они уже имеются. Получающее ведомство также может, с учетом статьи 30(2)(a), применяемой на основании статьи 30(3), переслать в международный поисковый орган любые дополнительные документы, касающиеся такого предшествующего поиска, которые, по его мнению, будут полезны данному органу для целей международного поиска.

 (b)  [Без изменений]  Независимо от положений пункта (a), получающее ведомство может уведомить Международное бюро до 14 апреля 2016 г., что оно может, по просьбе заявителя, направленной совместно с международной заявкой, принять решение не пересылать результаты предшествующего поиска в международный поисковый орган. Международное бюро публикует любое уведомление, направляемое в соответствии с настоящим положением, в Бюллетене.

[Правило 23bis.2, продолжение]

 (c)  [Без изменений]  По усмотрению получающего ведомства, пункт (a) применяется mutatis mutandis, если международная заявка содержит притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в иное ведомство, чем то, которое действует в качестве получающего ведомства, и предшествующий поиск в отношении такой предшествующей заявки или классификация по такой предшествующей заявке проводились этим ведомством, при этом получающее ведомство может получить результаты такого предшествующего поиска или классификации в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки.

 (d)  [Без изменений]  Пункты (a) и (c) не применяются, если предшествующий поиск был выполнен тем же международным поисковым органом или тем же ведомством, которые выступают в качестве международного поискового органа, или если получающему ведомству известно о том, что копия результатов предшествующего поиска или классификации может быть получена международным поисковым органом в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки.

 (e)  [Без изменений]  В той мере, в какой 14 октября 2015 г. пересылка копий, упоминаемых в пункте (a), или пересылка таких копий в конкретных формах, например в формах, упоминаемых в пункте (a), без разрешения заявителя несовместима с национальным законодательством, применяемым получающим ведомством, данный пункт не применяется к пересылке таких копий или к пересылке таких копий в соответствующей конкретной форме в связи с любой международной заявкой, поданной в такое получающее ведомство, пока такая пересылка без разрешения заявителя остается несовместимой с таким законодательством, при условии, что такое ведомство направит в Международное бюро соответствующее уведомление до 14 апреля 2016 г. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

Правило 94
Доступ к делам

94.1[Без изменений]

94.1*bis*   [Без изменений]  *Доступ к делам, хранящимся в получающем ведомстве*

 (a)  По просьбе заявителя или любого уполномоченного им лица получающее ведомство предоставляет доступ к любому документу, содержащемуся в его деле. Предоставление копий документов может быть обусловлено возмещением стоимости услуг.

 (b)  Получающее ведомство может по просьбе любого лица, но не ранее международной публикации международной заявки и с учетом пункта (c), предоставить доступ к любому документу, содержащемуся в его деле. Предоставление копий документов может быть обусловлено возмещением стоимости услуг.

 (c)  Получающее ведомство не предоставляет доступа в соответствии с пунктом (b) ни к какой информации, в отношении которой оно получило от Международного бюро уведомление о том, что эта информация была исключена из публикации в соответствии с правилом 48.2(l) или из публичного доступа в соответствии с пунктом (d) или (е) правила 94.1.

94.1*ter* – 94.2   [Без изменений]

[Конец приложения и документа]

1. Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. [↑](#footnote-ref-2)