

ЧАСТЬ I ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЙ ОБЗОР

ГЛАВА I ВВЕДЕНИЕ

Цель и статус настоящего Руководства

1.01 Настоящее Руководство содержит инструкции в отношении практики, которой следует придерживаться международным органам при проведении международного поиска и экспертизы. Руководство было пересмотрено для включения в него изменений, обусловленных изменениями Инструкции к РСТ, утвержденными Ассамблеей в сентябре 2002 года; основное изменение, касающееся процедуры, осуществляемой Международными поисковыми органами и Органами международной предварительной экспертизы, заключается во включении в процедуру международного поиска подготовки экспертом письменного сообщения.

1.02 Руководство обращено, главным образом, к экспертам различных международных поисковых органов и органов международной предварительной экспертизы, но, можно надеяться, что оно будет также полезно заявителям и патентоведом. Оно может быть использовано и для проведения поисков международного типа (см. параграф 2.20). Более того, Руководство может быть полезно и патентным ведомствам указанных и выбранных стран на национальной фазе для проведения поиска и экспертизы по международным заявкам и лучшего понимания отчетов о международном поиске и заключений экспертизы. Хотя настоящее Руководство касается международных заявок, оно может быть использовано *mutatis mutandis* национальными ведомствами для национальных заявок, если их национальное законодательство это позволяет; оно может быть также использовано для пересмотра национальных законодательств в целях унификации существующей практики в патентных ведомствах различных стран. Руководство в основном не касается действий Получающего ведомства, хотя в некоторых случаях оно может являться тем же ведомством, что и Международный поисковый орган (ISA) и/или Орган международной предварительной экспертизы (IPEA).

Статьи 16(3)(b), 32,33

1.03 Настоящее Руководство представляет собой общие правила международного поиска и экспертизы, способствующие применению положений РСТ, Инструкции к РСТ и Административной инструкции РСТ, относящихся к международному поиску и экспертизе. Оно касается наиболее типичных случаев и поэтому должно рассматриваться только как директива общего порядка; в исключительных случаях эксперты должны будут выйти за рамки инструкций. Тем не менее, заявители могут рассчитывать на то, что

Международные поисковые органы и Органы международной предварительной экспертизы будут, как правило, действовать в соответствии с настоящим Руководством, пока оно не будет пересмотрено. Кроме того, в различных местах данного Руководства эксперту предлагается истолковывать формулу изобретения определенным образом. Это сделано для того, чтобы дать возможность указанным и/или выбранным ведомствам понять заключение эксперта в отношении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости, и никоим образом не обязывает указанные и/или выбранные ведомства принимать подобное толкование. Настоящее Руководство устанавливает также стандарты качества для Международных поисковых органов и Органов международной предварительной экспертизы, которым они должны следовать для того, чтобы свести к минимуму разницу между результатами поиска и экспертизы, проведенными различными компетентными Органами.

1.04 Вышеуказанные критерии служат, в основном, целям международного поиска и предварительной экспертизы, и любое Договаривающееся государство может применять дополнительные или иные критерии для решения вопроса, является ли заявленное изобретение патентоспособным в данном государстве. Следует также отметить, что настоящее Руководство не имеет обязательной силы правового текста. Оно составлено для того, чтобы помочь Международным поисковым органам и Органам международной предварительной экспертизы в составлении отчета о международном поиске и заключения экспертизы в соответствии со Статьями 17 и 18 РСТ, письменных сообщений в соответствии со Статьей 34 РСТ и Правил 43*bis* и заключения международной предварительной экспертизы в соответствии со Статьей 35 РСТ. Для принятия окончательного решения по вопросам, касающимся международного поиска и экспертизы, следует обращаться к статьям самого РСТ, интерпретируя их при необходимости в свете протоколов Вашингтонской дипломатической конференции и толкований, данных Ассамблеей РСТ. Любое несоблюдение настоящего Руководства Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы не составляет само по себе основания для пересмотра действий этого Органа, за исключением случаев, когда такой пересмотр предусмотрен национальным законодательством или практикой.

Расположение разделов и терминология настоящего Руководства

1.05 Настоящее Руководство вначале устанавливает общую схему, которой необходимо следовать на стадии международного поиска и на стадии международной предварительной экспертизы, а затем более подробно раскрывает ряд этапов и концепций. Руководство разделено на восемь частей. В части I представлен краткий обзор процедур, осуществляемых на стадии международного поиска и на стадии международной предварительной

экспертизы. Часть II содержит подробности в отношении международной заявки. В части III приведены подробности рассмотрения, которые эксперт должен учитывать как на стадии международного поиска, так и на стадии международной предварительной экспертизы. В части IV приведены подробности международного поиска. Часть V содержит информацию о содержании письменных сообщений и заключения международной предварительной экспертизы. В части VI описаны процедуры, осуществляемые в процессе проведения международной предварительной экспертизы. Часть VII касается общих основ обеспечения качества, а часть VIII посвящена канцелярским и административным процедурам. Некоторые из глав в различных частях имеют отношение только к одной из стадий. Однако, с некоторыми исключениями, которые объяснены в тексте, если эксперты Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы рассматривают какой-либо конкретный вопрос, это должно делаться в соответствии с общими стандартами и большинство глав относится к работе на обеих стадиях.

1.06 Термин «эксперт», если не уточнено, используется в Руководстве в отношении эксперта, работающего в Органе международной предварительной экспертизы или в отношении эксперта, работающего в Международном поисковом органе. «Поиск» и «экспертиза», если не уточнено, означают международный поиск и международную предварительную экспертизу в соответствии с Договором и Инструкцией.

1.07 Если не уточнено, ссылки в тексте Руководства на «Договор» относятся к РСТ, на «Статьи» – к статьям Договора, на «Правила» – к правилам Инструкции к РСТ, на «разделы» – к разделам Административной инструкции, а на «части», «главы» и «параграфы» – к частям, главам и параграфам настоящего Руководства. Ссылки на части и приложения к Административной инструкции обозначены префиксом «АИ».

1.08 Ссылки на «национальное» ведомство или законодательство включают также региональные системы, в которых несколько государств уполномочили межправительственный орган выдавать региональные патенты.

Обзор процесса рассмотрения международной заявки

1.09 Процедура, которую проходит международная заявка на патент в соответствии с Договором о патентной кооперации с момента подачи заявки до выдачи патента (или отказа в выдаче), состоит из двух главных стадий, обычно называемых «международная фаза» и «национальная фаза» (или «региональная фаза», если международная заявка поступает в региональное, а не в национальное ведомство). Как отмечено в параграфе 1.01, основное

изменение в рассмотрении международной заявки заключается в том, что первое письменное сообщение составляет Международный поисковый орган (в соответствии с правилом 43bis), а не Орган международной предварительной экспертизы, и таким образом процедуры международного поиска и экспертизы объединяются в значительно большей степени, чем раньше. Параграфы 1.10, 1.11 и схема международной фазы (процесс расширенного поиска и экспертизы в соответствии с РСТ), приведенная в конце данной главы, предоставляют краткий обзор международной фазы, более подробные разъяснения приведены в частях 2-8 настоящего Руководства.

Международная фаза

Статьи 22, 23

1.10 Международная фаза начинается с момента подачи международной заявки и, при условии, что заявка не изъята, включает в себя различные формальные проверки, международный поиск, подготовку письменного сообщения, публикацию заявки и, необязательно, международную предварительную экспертизу. Во время этой фазы ни одно национальное или региональное ведомство не проводит процедуру или экспертизу по этой заявке, за исключением случая поступления специальной просьбы заявителя.

1.11 Международная фаза, в свою очередь, включает ряд групп действий, отличных друг от друга по своей сути, хотя на практике они могут немного накладываться по времени:

(a) подача международной заявки в надлежащее Получающее ведомство; в нее входит «заявление» (ходатайство о рассмотрении международной заявки в соответствии с Договором, некоторые данные в отношении заявителя, изобретателя, любого агента, а также формальные подробности, касающиеся заявки, такие как название и притязания на приоритет), описание, один или более пунктов формулы, один или более чертежей (если необходимо) и реферат;

(b) проведение некоторых процедурных проверок, присваивание даты международной подачи и отсылка копии заявки в Международное Бюро (регистрационный экземпляр) и в Международный поисковый орган (копия для поиска);

(c) международный поиск, проводимый Международным поисковым органом, включает поиск предшествующих раскрытий, релевантных новизне и изобретательскому уровню, и подготовку отчета о международном поиске и письменного сообщения о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости, обычно по истечении 16 месяцев с даты приоритета, как будет подробно описано позже (см. глава II и части IV и V);

(d) международная публикация международной заявки, отчета о международном поиске и изменений по статье 19 (если они были) Международным Бюро по истечении 18 месяцев с даты приоритета;

(e) не являющаяся обязательной и осуществляемая по просьбе заявителя путем подачи «требования» (Глава II РСТ) международная предварительная экспертиза, проводимая Органом международной предварительной экспертизы, в процессе которой эксперт продолжает рассмотрение вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости с учетом любых представленных заявителем замечаний или изменений по статьям 19 или 34, как будет подробно описано позже; сюда входит составление заключения международной предварительной экспертизы под названием «предварительное международное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)» (см. главу 17);

(f) составление «предварительного международного заключения о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)» Международным Бюро от имени Международного поискового органа, если заявитель не подал требование о проведении международной предварительной экспертизы в ответ на письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом; предварительное международное заключение о патентоспособности имеет то же содержание, что письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом;

(g) рассылка документов в указанные или выбранные ведомства, включая копии заявки, любые представленные изменения и предварительное международное заключение о патентоспособности, содержание которого соответствует либо письменному сообщению Международного поискового органа, либо заключению международной предварительной экспертизы.

Национальная (или региональная) фаза

1.12 По истечении 30 месяцев с даты приоритета международной заявки (20 месяцев в некоторых государствах из-за переходного периода; государства также вправе установить более поздний срок для заявок, поступающих в их ведомство) по заявке может быть начата национальная (или региональная) фаза в каждом указанном ведомстве (если требование о проведении международной предварительной экспертизы не подавалось и применяется Глава I РСТ) или в каждом выбранном ведомстве (если было подано требование о проведении международной предварительной экспертизы и применяется Глава II РСТ). Именно эта процедура приводит к выдаче или отказу в выдаче патента в соответствии с национальным законодательством или региональными требованиями. В то время как национальные и региональные ведомства не могут предъявлять дополнительных требований, отличных от требований Договора и Инструкции, в отношении формы или содержания заявки, они не связаны Договором в отношении результатов проведенного международного поиска или экспертизы при рассмотрении заявки на национальной или региональной фазе.

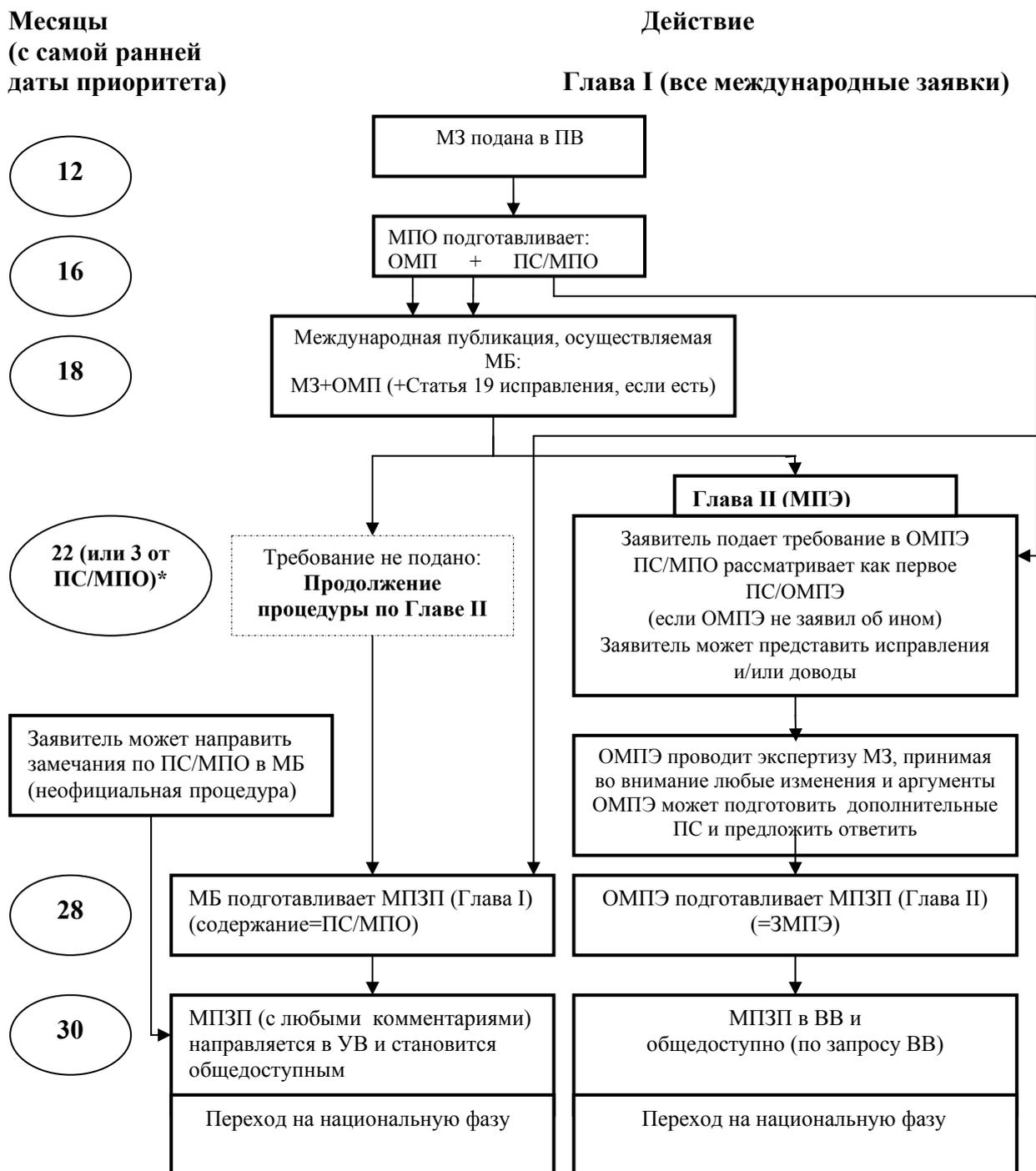
Международные компетентные органы

Статьи 16, 32; Правила 35, 59

1.13 Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются национальными или межправительственными организациями, уполномоченными на решение ряда задач в соответствии с Договором, в частности на подготовку отчетов о международном поиске и заключений предварительной экспертизы. Компетентными в проведении поиска или экспертизы по конкретной международной заявке могут быть один или несколько Органов. Это зависит от соглашений между Международными органами и Международным Бюро, а также от решения каждого Получающего ведомства в отношении того, какие Органы являются компетентными в отношении международных заявок, поданных в это ведомство; о своем решении каждое Получающее ведомство уведомляет Международное Бюро. Если более одного Органа являются компетентными в проведении поиска или экспертизы по конкретной заявке, заявитель указывает выбранный Орган в заявлении или требовании.

1.14 Обычно, но не обязательно, для одной конкретной международной заявки Международный поисковый Орган является и Органом международной предварительной экспертизы. Заявитель может выбрать другой Орган; в отдельных случаях Орган может быть компетентным в проведении поиска по международной заявке, но не в проведении экспертизы. Следовательно, особенно важно, чтобы отчет о поиске и письменное сообщение Международного поискового органа соответствовали установленным стандартам для того, чтобы они могли быть эффективно использованы любым другим компетентным Органом, а также заявителями и указанными ведомствами.

Схема типичной процедуры рассмотрения международной заявки



ПВ	Получающее ведомство
МБ	Международное Бюро
МПО	Международный поисковый орган
ОМПЭ	Орган международной предварительной экспертизы
УВ	указанное ведомство
ВВ	выбранное ведомство

МЗ	международная заявка
ОМП	отчет о международном поиске
ПС/МПО	письменное сообщение МПО
ПС/ОМПЭ	письменное сообщение ОМПЭ
МПЭ	международная предварительная экспертиза
МПЗП	международное предварительное заключение о патентоспособности
ЗМПЭ	заключение международной предварительной экспертизы

* На практике, требование должно быть подано через 19 месяцев для стран, воспользовавшихся оговоркой по статье 22.

ГЛАВА 2 ОБЩИЙ ОБЗОР СТАДИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА

Цели

2.01 Данная глава содержит краткий вступительный обзор стадии международного поиска. Подробное обсуждение процедуры, осуществляемой на стадии международного поиска, содержится в частях II и IV данного Руководства.

Статья 15(2); Правило 33.1(a)

2.02 Цель международного поиска заключается в выявлении соответствующего уровня техники для определения того, является ли (и если является, то в какой степени) заявленное изобретение, к которому относится международная заявка, новым, и соответствует ли оно изобретательскому уровню. В отдельных случаях от Международного поискового органа не требуется составления отчета о поиске в отношении некоторых или всех заявленных объектов: в случае, если объем формулы не определен, в случае, если в заявку включены объекты, исключенные из поиска (см. главу 9), или в случае, если заявлено более одного изобретения (см. главу 10).

Правило 43bis

2.03 При подготовке отчета о международном поиске эксперт одновременно составляет письменное сообщение о том, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень, и промышленно применимым, и о том, соответствует ли оно другим требованиям Договора, которые проверяются Международным поисковым органом.

2.04 Важно, что поиск и составление письменного сообщения проводятся в соответствии с теми же критериями, которые используются при проведении международной предварительной экспертизы. Отчет о поиске может содержать также некоторые материалы, относящиеся не только к новизне и изобретательскому уровню, как показано ниже в параграфе 2.10.

Предварительные действия

Получение копии для поиска из Получающего ведомства

Правило 23.1

2.05 При условии, что международная заявка была подана на языке, допустимом Международным поисковым органом, Получающее ведомство пересылает копию для поиска в Международный поисковый орган сразу после присвоения заявке идентификационного номера, выполнения проверки

ряда формальных требований в соответствии со Статьями 11 и 14 и уплаты пошлины за поиск.

Правило 12

2.06 Если язык, на котором подается международная заявка, не допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, заявитель должен представить в Получающее ведомство перевод международной заявки на язык, удовлетворяющий следующим требованиям:

- (a) язык допускается Международным поисковым органом;
- (d) язык является языком публикации, и
- (c) язык допускается Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(a), если международная заявка не подана на языке публикации.

Однако такой перевод не требуется ни в отношении заявления, ни в отношении части описания, содержащей перечень последовательностей. Если от заявителя требуется представление перевода, международный поиск будет проводиться на основе этого перевода.

Правило 23.1(b)

2.07 Если перевод международной заявки представлен в Получающее ведомство в соответствии с правилом 12.3, копия этого перевода и заявление вместе считаются копией для поиска; эта копия для поиска пересылается Получающим ведомством в Международный поисковый орган незамедлительно после получения от заявителя, за исключением случаев неуплаты пошлины за поиск. В последнем случае копия для поиска пересылается незамедлительно после уплаты пошлины за поиск.

Подтверждение и передача по назначению Международным поисковым органом

Правило 25.1

2.08 Международный поисковый орган уведомляет заявителя о получении копии для поиска с использованием бланка PCT/ISA/202 и посылает копию уведомления в Международное Бюро и, если только Международный поисковый орган не является одновременно и получающим ведомством, в Получающее ведомство.

2.09 Затем, как можно скорее, проведение международного поиска поручается эксперту, способному завершить поиск в установленный срок. Предварительное классифицирование должно также быть проведено как можно скорее.

Процесс проведения международного поиска

2.10 Роль Международного поискового органа заключается в следующем (подробности рассматриваются в последующих главах):

(a) проклассифицировать заявку, в частности определить, необходимо ли для обеспечения проведения надлежащего поиска привлечение экспертов, специализирующихся в других областях техники; позднее в свете более полного рассмотрения заявки может потребоваться исправление классификации, но окончательная классификация должна быть проведена ко времени публикации международной заявки (см. главу 7);

Статья 17(3); Правило 40

(b) установить, соответствует ли заявка требованию единства изобретения и следует ли предлагать заявителю уплатить дополнительные пошлины в отношении дополнительных изобретений (см. главу 10);

Правило 39

(c) определить, относятся ли заявленные объекты или некоторые из них к объектам, по которым Международный поисковый орган не обязан проводить поиск (см. главу 9);

Правила 4.11, 16.3, 41

(d) определить, можно ли использовать результаты какого-либо предшествующего поиска, упомянутого заявителем в заявлении, для составления отчета о международном поиске и, соответственно, возмещать ли пошлины;

Правило 13ter

(e) установить, следует ли предлагать заявителю представить перечень, если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но не содержит перечень последовательностей на бумажном носителе или в машиночитаемой форме, соответствующий стандартам, предусмотренным в Административной инструкции (см. параграфы 15.11 и 15.12);

Статьи 15, 17(2)

(f) провести международный поиск для выявления соответствующего уровня техники (см. главу 11), учитывая, что могут быть ситуации, когда Международный поисковый орган не обязан проводить поиск, а именно, если международная заявка относится к объекту, по которой орган не обязан проводить поиск (см. главу 9), если описание, формула или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным (см. главу 9 и параграф 15.29) или если пункты формулы относятся к нескольким разным изобретениям и

дополнительные пошлины за поиск, которые Международный поисковый орган предлагал заявителю уплатить, не были уплачены (см. главу 10);

Правила 37, 38

(g) проверить, соответствуют ли реферат и название изобретения установленным требованиям, и в некоторых случаях предложить альтернативные варианты (см. параграфы 16.30 – 16.43);

Правило 43

(h) составить отчет о поиске, отражающий результаты поиска и содержащий некоторую другую информацию (см. главу 16), или подготовить декларацию о том, что проведение поиска не требовалось или что проведение полноценного поиска невозможно (см. главу 9);

Правило 43bis

(i) составить письменное сообщение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости международной заявки и в отношении того, соответствует ли заявка другим требованиям Договора и Инструкции в той степени, в какой они проверяются Международным поисковым органом (см. главу 17).

2.11 Некоторые из вышеперечисленных вопросов, особенно в отношении единства изобретения, могут быть объектом постоянного рассмотрения в зависимости от результатов поиска. Тем не менее, важно рассмотреть эти вопросы на ранней стадии, учитывая ограниченное время на получение от заявителя исправлений или дополнительных пошлин.

2.12 В некоторых ситуациях, приводящих к составлению отчета о поиске, Международный поисковый орган может специально предложить представить ответ, например, если международная заявка не соответствует требованию единства изобретения (см. главу 10) и необходима уплата дополнительных пошлин за проведение поиска по другим изобретениям, с подачей возражения вместе с обоснованным заявлением или без подачи возражения. Международный поисковый орган может также потребовать уплатить пошлину за рассмотрение возражения.

Срок для подготовки отчета о международном поиске

Правила 42.1, 43bis.1

2.13 Срок для подготовки Международным поисковым органом отчета о международном поиске (или декларации о том, что Международный поисковый орган не обязан проводить международный поиск или о том, что проведение полноценного поиска невозможно) и письменного сообщения составляет:

(i) три месяца с даты получения копии для поиска, или

- (ii) девять месяцев с даты приоритета заявки, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Пересылка отчета о международном поиске, письменного сообщения и т.д.

Правило 44.1

2.14 После составления отчета о международном поиске и письменного сообщения Международный поисковый орган в один и тот же день направляет одну копию в Международное Бюро и одну копию – заявителю.

Возможности, предоставляемые заявителю

2.15 В общем случае после получения от Международного поискового органа отчета о международном поиске и письменного сообщения у заявителя есть следующие возможности:

(а) направить (неформальные) комментарии к письменному сообщению Международного поискового органа в Международное Бюро, которое обеспечит к ним доступ указанным ведомствам и общественности одновременно с доступом к письменному сообщению (в форме международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации), см. ниже параграф 2.18);

Правило 46

(b) представить в Международное Бюро измененную формулу изобретения в соответствии со Статьей 19(1);

Статьи 31, 34(2)(b); Правило 53

(c) ходатайствовать о проведении международной предварительной экспертизы, представив доводы и/или изменения, которые должны быть приняты во внимание Органом международной предварительной экспертизы;

(d) изъять заявку в соответствии с правилом 90*bis*, или

(e) не предпринимать никаких действий на международной фазе и ждать рассмотрения заявки на национальной фазе в указанных ведомствах.

Дальнейшие действия в отношении отчета о поиске и письменного сообщения

Конфиденциальность

Статья 30; Правила 44ter.1, 94.3

2.16 До международной публикации международной заявки все материалы, относящиеся к международной заявке, являются конфиденциальными и без просьбы или разрешения заявителя доступ к ним любому лицу или органу невозможен, за исключением пересылки информации, предусмотренной Договором и Инструкцией для целей рассмотрения заявки. Если требование не подано, то:

(a) письменное сообщение Международного поискового органа;

(b) любое международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации) (см. ниже параграф 2.18);

(c) любой относящийся к ним перевод, и

(d) любые замечания по письменному сообщению Международного поискового органа, представленные заявителем,

остаются конфиденциальными до истечения 30 месяцев с даты приоритета, за исключением случаев, когда имеется разрешение заявителя. Если поступила просьба о раннем рассмотрении заявки, указанное или выбранное ведомство может разрешить доступ к любым документам, которые были к ним направлены, в той степени, в какой это предусматривает национальное законодательство, при условии, что международная заявка была опубликована.

Публикация отчета о международном поиске

Статья 21(3); Правила 48.2, 44ter

2.17 При публикации международной заявки Международным Бюро отчет о международном поиске публикуется вместе с брошюрой (или, в случае задержки, публикуется позже, в возможно более короткие сроки в виде отдельной брошюры) и становится общественно доступным. Письменное сообщение пока остается конфиденциальным.

Пересылка международного предварительного заключения о патентоспособности и предоставление доступа к нему в случае, когда требование не подано

Правило 44bis

2.18 В случае, если заключение международной предварительной экспертизы не будет составлено из-за того, что заявитель не подал требование на проведение международной предварительной экспертизы или из-за того, что требование было изъято, Международное Бюро подготовит заключение под названием «международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)», имеющее то же содержание, что и письменное сообщение. Следует отметить, что даже

если заявитель представил какие-либо изменения по статье 19, эти изменения не будут приняты во внимание в международном предварительном заключении о патентоспособности. Кроме того, следует также отметить, что при определенных обстоятельствах, как указано в правиле 44bis.3(a) и (d), Международное Бюро осуществит перевод письменного сообщения или заключения на английский язык. Любое такое заключение и перевод рассылаются в указанные ведомства, которые могут разрешить доступ к ним по истечении 30 месяцев с даты приоритета или раньше, если заявитель запросит более раннее рассмотрение своей заявки в соответствии со статьей 23(2). Доступ к заключению или письменному сообщению вместе с переводом будет предоставлен Международным Бюро или Международным поисковым органом по истечении 30 месяцев с даты приоритета.

Последующие обязанности Международного поискового органа

Статья 20(3), Правило 44.3

2.19 В любое время в течение семи лет с даты международной подачи международной заявки заявитель или указанное ведомство имеют право запросить у Международного поискового органа копии документов, процитированных в отчете о поиске, при условии, если этого требует Международный поисковый орган, оплаты стоимости изготовления и пересылки копий по почте (заявителю копии цитируемых документов могут быть посланы автоматически вместе с отчетом о международном поиске).

Поиски международного типа

Статья 15(5)

2.20 В соответствии со статьей 15(5) Международный поисковый орган может проводить поиск международного типа по национальным заявкам. Такой поиск по определению аналогичен международному поиску и при его осуществлении применяются те же принципы. Однако проводится только сам поиск; письменное сообщение для таких заявок не составляется.

ГЛАВА 3

ОБЩИЙ ОБЗОР СТАДИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Введение

3.01 Данная глава содержит краткий вступительный обзор стадии международной предварительной экспертизы. Подробное обсуждение процедуры, осуществляемой на стадии международной предварительной экспертизы, содержится в частях V и VI данного Руководства.

Статья 31

3.02 Международная предварительная экспертиза является необязательной частью рассмотрения международной заявки, осуществляемой в том случае, если заявитель подает «требование». Основной целью международной предварительной экспертизы является составление предварительного и необязывающего заключения о том, является ли заявленное изобретение новым, соответствует ли оно изобретательскому уровню (является неочевидным) и является ли промышленно применимым. Другой целью является выявление недостатков в форме или содержании международной заявки, установление того, выполнено ли требование ясности в отношении формулы изобретения, описания и чертежей, и того, подкреплены ли пункты формулы описанием. Результаты международной предварительной экспертизы излагаются в заключении международной предварительной экспертизы (называемом «международное предварительное заключение о патентоспособности» (Глава II Договора о патентной кооперации)), копии которого затем рассылаются заявителю и в Международное Бюро. Международное Бюро направляет это заключение в каждое выбранное ведомство (в общем случае, в ведомства всех Договаривающихся государств).

Статья 31(4); Правило 53.7

3.03 подача требования означает «выбор» всех государств, которые были указаны при подаче международной заявки и не были изъяты и которые связаны положениями Главы II Договора (в момент составления данного Руководства таковыми являются все Договаривающиеся государства). Выбор означает намерение использовать результаты международной предварительной экспертизы в соответствующих государствах, однако, следует помнить, что результаты международной предварительной экспертизы являются необязывающими для государств.

3.04 Применение международной предварительной экспертизы имеет тот практический эффект, что национальная процедура начинается в гораздо более выгодных условиях как для заявителя, так и для национальных ведомств, чем это было бы в случае неиспользования РСТ. Благодаря наличию письменного сообщения по Главе I заявитель обладает более

ранней и ясной информацией о своих шансах на получение охраны. Более того, изменения, внесенные на международной фазе в ответ на письменное сообщение, могут быть отражены в заключении международной предварительной экспертизы и нет необходимости их представления в каждое выбранное государство. Выбранные ведомства экономят значительную часть усилий, связанных с экспертизой. Степень экономии зависит от национального закона и практики.

3.05 Отношение эксперта имеет большое значение. Он всегда должен стараться быть полезным и подходить к делу конструктивно. Он должен помнить, что по требованиям РСТ ответственность за редакцию описания и формулы изобретения в международной заявке лежит на заявителе или его официальном представителе.

3.06 Все международные заявки, независимо от страны происхождения и языка, на котором они составлены, должны рассматриваться одинаково.

Предварительные действия

Подача требования

Статья 31(6); Правило 54bis

3.07 Заявитель должен подать требование в компетентный Орган международной предварительной экспертизы до конца того нижеуказанного срока, который истекает позднее:

(a) три месяца с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске и письменного сообщения, подготовленного в соответствии с правилом 43bis.1, или декларации, упомянутой в статье 17(2)(a); или

(b) 22 месяца с даты приоритета международной заявки.

3.08 Заявителю следует иметь в виду, что ему необходимо подать требование в течение 19 месяцев с даты приоритета, если он хочет продлить международную фазу до 30 месяцев для тех некоторых государств, которые сделали оговорку в отношении изменений статьи 22(1), вступивших в силу для большинства государств 1 апреля 2002 года. Список государств, уведомивших об оговорке в отношении этих изменений, был опубликован в Бюллетене РСТ 08/2002 21 февраля 2002 года. Последующие изъятия оговорок также были опубликованы в Бюллетене РСТ. Информацию можно получить на сайте ВОИС : www.wipo.int/pct.

Проверка требования и уведомление о получении

Правила 54bis, 59, 60, 61

3.09 Орган международной предварительной экспертизы проверяет правомерность подачи требования с точки зрения компетентности этого Органа для данной заявки и правильность формы и языка требования, а также подано ли требование в сроки, указанные в параграфе 3.07. Если Орган не является компетентным, он направляет требование в Международное Бюро; если требование содержит недостатки, заявителю предлагается их исправить; если требование было подано по истечении сроков, установленных в параграфе 3.07, оно считается не поданным и Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя. Если требование в порядке, Орган проставляет дату получения требования, пересылает копию требования в Международное Бюро и уведомляет заявителя о получении требования. Подробности процедуры приведены в главе 18.

Правило 62

3.10 Затем Международное Бюро посылает Органу международной предварительной экспертизы:

(a) копию письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом, если национальное ведомство или межправительственная организация, действовавшие в качестве Международного поискового органа, не являются также Органом международной предварительной экспертизы, и

(b) копию любых изменений, поданных в соответствии со статьей 19, и любого объяснения изменений и указаний на то, как они могут отразиться на описании изобретения и чертежах, если только Орган не сообщил, что он уже получил такие копии.

Правило 62bis.1

3.11 Если письменное сообщение Международного поискового органа было составлено не на английском языке или не на языке, принятом Органом международной предварительной экспертизы, этот компетентный Орган может запросить у Международного Бюро перевод письменного сообщения на английский язык. Перевод подготавливается в течение двух месяцев и копии отсылаются в Орган международной предварительной экспертизы и заявителю, который может в письменном виде сделать замечания по поводу правильности перевода и направить их в Международное Бюро и в Орган международной предварительной экспертизы.

Статья 31(7); Правило 61

3.12 По получении требования из Органа международной предварительной экспертизы Международное Бюро уведомляет выбранные ведомства об их выборе и публикует информацию о требовании в Бюллетене, но не ранее публикации международной заявки.

Начало международной предварительной экспертизы

Правило 69.1

3.13 Орган международной предварительной экспертизы обычно начинает проведение международной предварительной экспертизы, если

(a) в его распоряжении имеются:

- (i) требование;
- (ii) надлежащие суммы (полностью) пошлины за обработку и пошлины за проведение международной предварительной экспертизы, включая, при необходимости, пошлину за просрочку в соответствии с правилом 58*bis*.2; и
- (iii) перевод, если от заявителя требовалось представление перевода в соответствии с правилом 55.2, и
- (iv) отчет о международном поиске и письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 43*bis*.1 или декларация Международного поискового органа в соответствии со статьей 17(2)(a) о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен;

и

(b) истек срок, в течение которого заявитель мог подать требование (см. параграф 3.07), или раньше, если заявитель запросит более раннее начало проведения предварительной экспертизы.

3.14 Существуют следующие исключения из вышеуказанного:

(a) Если национальное ведомство или межправительственная организация, действующие в качестве Международного поискового органа, являются также и Органом международной предварительной экспертизы, международная предварительная экспертиза, по желанию этого национального ведомства или межправительственной организации, может начаться одновременно с международным поиском, при условии, что экспертиза не должна быть отложена в соответствии с заявлением об изменениях (см. ниже параграфы (c) и (d)).

(b) Если заявление об изменениях содержит сообщение о том, что изменения в соответствии со статьей 19 должны быть приняты во внимание (правило 53.9(a)(i)), Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения копии соответствующих изменений.

(c) Если заявление, касающееся изменений, содержит сообщение о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено (правило 53.9(b)), Орган международной предварительной

экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до (в зависимости от того, что произойдет раньше):

- (i) получения копии изменений, сделанных в соответствии со статьей 19;
- (ii) получения сообщения заявителя о том, что он не собирается делать изменения в соответствии со статьей 19; или
- (iii) истечения самое позднее трех месяцев с даты пересылки отчета о международном поиске и письменного сообщения или декларации о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен; или истечения 22 месяцев с даты приоритета.

(d) Если заявление об изменениях содержит сообщение о том, что изменения в соответствии со статьей 34 поданы вместе с требованием (правило 53.9(c)), но на самом деле такие изменения не представлены, Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения изменений или до истечения срока, установленного в предложении, упомянутом в правиле 60(1)(g) (см. параграф 18.04), в зависимости от того, что произойдет раньше. Подробности процедуры, осуществляемой Органом международной предварительной экспертизы, приведены в главе 19.

3.15 Как только экспертиза должна начаться, международная заявка передается эксперту, ответственному за составление заключения международной предварительной экспертизы. Если Международный поисковый орган, который осуществил поиск, и Орган международной предварительной экспертизы являются частями одного и того же национального ведомства, предпочтительно, чтобы международную предварительную экспертизу проводил тот же эксперт, который провел международный поиск.

Проведение международной предварительной экспертизы

Статья 34(2)

3.16 Заявитель в общем случае имеет право на получение по меньшей мере одного письменного сообщения, в основном касающегося того, является ли заявленное изобретение новым, соответствует ли оно изобретательскому уровню и является ли промышленно применимым, до составления заключения, если только Орган международной предварительной экспертизы не считает выполненными все нижеследующие условия:

- (i) изобретение удовлетворяет критериям, предусмотренным статьей 33(1), заключающимся в том, что оно представляется новым,

- соответствующим изобретательскому уровню и имеющим промышленную применимость, как определено в целях Договора;
- (ii) международная заявка соответствует требованиям Договора и Инструкции, которые проверяются Органом международной предварительной экспертизы (см. правило 70.12 и главу 17); и
 - (iii) Орган не намерен делать какие-либо иные допустимые замечания.

Правило 66.1(e)

3.17 Орган международной предварительной экспертизы не обязан подготавливать письменное сообщение в отношении пунктов формулы, по которым не был составлен отчет о международном поиске.

Правило 66.1bis

3.18 Более того, следует отметить, что письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43bis.1 (см. параграф 2.10(i)), обычно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы для этих целей. Исключением из этого является то, что Органы международной предварительной экспертизы могут уведомить Международное Бюро о том, что письменные сообщения, подготовленные определенными Международными поисковыми органами (не те, что подготовлены данным Органом международной предварительной экспертизы, действующим в качестве Международного поискового органа), не будут считаться письменными сообщениями для этих целей. Если это применяется в отношении конкретной отдельной заявки, Орган должен соответственно уведомить заявителя в письменной форме. Орган должен в любом случае учесть сообщение Международного поискового органа при составлении своего собственного письменного сообщения.

Основа письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы

Правило 66

3.19 Заявитель имеет право представить изменения в соответствии со статьей 34, которые будут приняты во внимание при подготовке последующих письменных сообщений и заключения международной предварительной экспертизы, так же как и любые изменения, которые были сделаны в соответствии со статьей 19, если только они не отменены или не заменены изменениями, сделанными позже в соответствии со статьей 34. Подробности допустимых изменений представлены в главе 20, начиная с параграфа 20.04.

3.20 Письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 43bis.1, будет включать в себя уведомление с указанием срока для ответа в случае, если оно рассматривается как первое письменное сообщение Органа

международной предварительной экспертизы. Вследствие этого обычно будет необходимо представлять изменения или доводы одновременно с подачей требования для того, чтобы быть уверенным в том, что они будут приняты во внимание при проведении международной предварительной экспертизы.

Последующее рассмотрение

Правила 66.4, 66.6

3.21 Орган международной предварительной экспертизы может по своему усмотрению подготовить дополнительные письменные сообщения при условии наличия достаточного времени и при условии, что заявитель предпринимает попытки ответить на возражения эксперта, а также при условии, что Орган располагает достаточными ресурсами для предоставления подобных услуг. Орган международной предварительной экспертизы может неофициально связываться с заявителем письменно, по телефону или путем личной встречи.

Характер заключения международной предварительной экспертизы

Статья 35(2); Правило 70

3.22 Заключение, подготовленное Органом международной предварительной экспертизы, не содержит никаких утверждений о том, является ли или представляется ли заявленное изобретение патентоспособным в соответствии с законодательством какой-либо страны; в нем утверждается посредством слов «да» или «нет» по каждому пункту формулы, представляются ли они удовлетворяющими указанным трем критериям, и каждое утверждение сопровождается ссылками и другими пояснениями.

Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы

Правила 69.2; 70.15(b)

3.23 Орган международной предварительной экспертизы должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы, озаглавленное «международное предварительное заключение о патентоспособности «(Глава II Договора о патентной кооперации)» в срок, который составляет:

- (i) 28 месяцев с даты приоритета;
- (ii) шесть месяцев с момента, предусмотренного правилом 69.1 для начала международной предварительной экспертизы (см. параграфы 3.13 – 3.14);

- (iii) шесть месяцев с даты получения Органом международной предварительной экспертизы любого перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2 (см. параграфы 18.11 и 18.12).

Пересылка заключения международной предварительной экспертизы

Правило 71.1

3.24 Заключение пересылается Органом международной предварительной экспертизы заявителю и в Международное Бюро.

Дальнейшие действия в отношении заключения международной предварительной экспертизы

Конфиденциальность

Статья 38; Правило 94.2

3.25 До подготовки заключения международной предварительной экспертизы оно остается конфиденциальным. Ни Международное Бюро, ни Орган международной предварительной экспертизы не могут разрешить доступ к делу международной предварительной экспертизы без просьбы или разрешений заявителя. Орган международной предварительной экспертизы предоставляет документы любому выбранному ведомству, которое попросит об этом, после подготовки заключения международной предварительной экспертизы. При условии возмещения затрат авторизованные копии соответствующих документов могут быть предоставлены третьей стороне по просьбе заявителя или любого лица, имеющего разрешение от заявителя.

Доступ к заключению международной предварительной экспертизы

Правило 94.1(c)

3.26 После пересылки Международным Бюро заключения выбранным ведомствам, через 30 месяцев с даты приоритета, Международное Бюро предоставляет доступ к заключению от имени тех выбранных ведомств, которые уведомили о том, что желают, чтобы Международное Бюро оказывало такую услугу вместе с любым переводом и замечаниями заявителя по переводу.

Пересылка заключения международной предварительной экспертизы выбранным ведомствам

Правила 73.2, 93bis.1

3.27 Международное Бюро рассылает заключение международной предварительной экспертизы выбранным ведомствам по истечении 30 месяцев с даты приоритета или раньше, если заявитель обратился со специальной просьбой о более раннем национальном рассмотрении международной заявки в соответствии со статьей 40(2). Рассылка в выбранные ведомства осуществляется Международным Бюро только по требованию соответствующего ведомства и в указанное этим ведомством время.

Перевод заключения международной предварительной экспертизы

Правило 72

3.28 Если заключение международной предварительной экспертизы составлено не на английском языке, Международное Бюро осуществляет перевод заключения на английский язык и рассылает перевод в выбранные ведомства, которые запросили такой перевод, а также пересылает его заявителю. Заявитель имеет право в письменном виде сделать замечания в отношении правильности перевода и выслать копии этих замечаний Международному Бюро и каждому заинтересованному выбранному ведомству.

Последующие обязанности Органа международной предварительной экспертизы

Статья 36(4); Правило 71.2

3.29 В любое время в течение семи лет с даты международной подачи международной заявки заявитель или выбранное ведомство имеют право запросить у Органа международной предварительной экспертизы копии любых документов, процитированных в заключении международной предварительной экспертизы, на которые не было ссылки в отчете о международном поиске, при условии, если этого требует Орган, оплаты стоимости изготовления и пересылки копий по почте (заявителю копии таких цитируемых документов могут быть посланы автоматически вместе с заключением международной предварительной экспертизы).