

ЧАСТЬ VI

СТАДИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ИНАЯ, ЧЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ГЛАВА 18 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ

Использование телефакса, телеграфа, телекса и т. д.

Правила 92.1(a), 92.4(d), (g) и (h)

18.01 Орган международной предварительной экспертизы может дать согласие на получение документов по факсу, телеграфом, телексом или другим подобным средством связи, приводящим к подаче напечатанного или письменного документа. Если это требуется в соответствии с правилом 92.4(d), то Орган проверяет, представлен ли вовремя оригинал документа, отвечающий требованиям правила 92.1(a), в течение 14 дней после передачи документа. Если оригинал получен в отведенный срок или его представление не требуется, Орган международной предварительной экспертизы считает, что документ был представлен в тот день, когда он был получен описанным выше путем. Если документ считается непредставленным, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя (бланк РСТ/ИРЕА/423).

Основа международной предварительной экспертизы

18.02 Графа IV бланка требования делится на две части. Первая часть предусмотрена для заявления, касающегося изменений. Вторая часть предназначена для указания языка для целей международной предварительной экспертизы. Подробности в отношении обеих частей даны в следующих параграфах.

Заявление, касающееся изменений

Правила 53.9, 60.1(f)

18.03 Первая часть Графы IV бланка требования содержит квадраты для указания заявителем основы, на которой следует начать международную предварительную экспертизу. Если ни один из квадратов не отмечен, или если заявитель указал, что международная предварительная экспертиза должна начаться на основе первоначально поданной заявки, эксперту передаются все материалы, как только все формальности (включая требуемый перевод международной заявки и/или изменения, см. параграфы 22.12-22.14) соблюдены и пошлины уплачены.

Статья 34; Правила 60.1(g), 69.1(e); Раздел 602(a)(i)-(iii) и (b)

18.04 Если международная предварительная экспертиза должна принять во внимание изменения по статье 34, но заявитель не приложил их к требованию, Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю (бланком РСТ/ПРЕА/431) представить изменения в течение приемлемого срока, установленного в предложении. Независимо от того, представлены ли изменения вместе с требованием или позже, они отмечаются в соответствии с Разделом 602(a)(i)-(iii) и (b) Административной инструкции, а затем передаются эксперту.

Статья 19; Правило 62.1; Раздел 602

18.05 Если заявитель отметил соответствующий квадрат в Графе IV требования, в соответствии с которым изменения по статье 19 и какие-либо сопроводительные объяснения должны быть приняты во внимание, Орган международной предварительной экспертизы указывает на последней странице требования, была ли копия таких изменений и сопроводительных объяснений на самом деле представлена вместе с требованием. Если копия таких изменений по статье 19 не представлена вместе с требованием, экспертиза не начинается до тех пор, пока копия таких изменений и каких-либо сопроводительных объяснений, не будет получена от Международного Бюро. После того, как Международное Бюро получит требование, Бюро сразу же пересылает копию таких изменений по статье 19 и любых представленных сопроводительных объяснений. Орган международной предварительной экспертизы в соответствии с разделом 602(a)(i)-(iii) и (b) Административной инструкции отмечает копию таких изменений, представленных вместе с требованием или полученных позже, и затем передает эксперту. Если изменения по статье 19 не сделаны ко времени получения требования Международным Бюро, последнее информирует об этом Орган международной предварительной экспертизы. Однако любой Орган международной предварительной экспертизы может отказаться от условия отправки по почте информации о том, что изменения по статье 19 не были получены Международным Бюро (бланк РСТ/ИВ/337), и может вместо этого выбрать получение такой информации в электронной форме.

Статья 19; Правила 46.1, 53.9(b), 69.1(d)

18.06 Если требование включает заявление о том, что начало международной предварительной экспертизы следует отложить в соответствии с правилом 53.9(b), так как срок подачи изменений по статье 19, как требует правило 46.1, не истек, Орган международной предварительной экспертизы ждет до тех пор, пока он не получит копию любых изменений по статье 19 или уведомление от заявителя о том, что он желает вносить изменения по статье 19. Если Орган международной предварительной экспертизы не получит ни копии изменений, ни уведомления до истечения 22 месяцев с даты приоритета, или трех месяцев с даты направления отчета о международном

поиске, в зависимости, какой из них истекает позднее, экспертиза будет начата на основе первоначальных материалов заявки.

Язык для целей международной предварительной экспертизы

Правило 55.2

18.07 Вторая часть Графы IV Бланка требования предназначена для указания (на пунктирной линии) языка, на котором проводится международная предварительная экспертиза; а так же в этой части Графы находится квадрат, который должен быть отмечен в зависимости от того, какой используется язык. Этим языком может быть:

Правило 55.2(a)

(i) язык, на котором международная заявка была подана (что имеет место в большинстве случаев);

Правило 55.2(b)

(ii) язык перевода, представленного для целей международного поиска (в случае, когда язык, на котором подана международная заявка, не является языком, на котором проводится международный поиск);

Правила 48.3(b), 55.2(b)

(iii) язык, на котором международная заявка была опубликована (в случае, когда язык, на котором подана международная заявка, и язык, на котором был проведен международный поиск, не являются языками публикации); или

Правило 55.2(a) и (b)

(iv) язык перевода, представленного для целей международной предварительной экспертизы, при условии, что этот язык является допустимым языком компетентного Органа и языком публикации (в случае, когда ни язык перевода, представленный для целей международного поиска, ни язык публикации не являются допустимыми языками для целей международной предварительной экспертизы).

18.08 Если ни один из квадратов не отмечен, материалы направляются эксперту как только установлено, на каком языке будет проводиться международная предварительная экспертиза (и когда представлен требуемый перевод международной заявки и/или изменений) и когда все другие формальности соблюдены и пошлины уплачены.

Правила 55.2(c), 55.3(b)

18.09 Если международная предварительная экспертиза проводится на основе перевода международной заявки и/или изменений, но заявитель не представил их вместе с требованием, Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю (бланк РСТ/ИРЕА/443) представить недостающие документы в течение разумного срока, указанного в предложении. Независимо от того, представлены ли листы перевода и/или изменений вместе с требованием или впоследствии, они должны быть

помечены в соответствии с разделом 602(a)(i)-(iii) и (b) Административной инструкции до того, как материалы будут направлены эксперту.

Документы для Органа международной предварительной экспертизы

18.10 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, то эксперт будет иметь в деле заявки, кроме требования (см. параграф 19.07), описание, чертежи (если есть), первоначально заявленную формулу, реферат, первоначально поданный или подготовленный Международным поисковым органом, или, при необходимости, их перевод (см. параграф 18.11); представленные к этому моменту изменения; уведомление о том, что изменения по статье 19 не были поданы или будут поданы, если это не отменено Органом; отчет о международном поиске с замечаниями заявителя (если есть), копии всех процитированных документов; письменное сообщение Международного поискового органа; и, в зависимости об обстоятельств, заявление и переписку, касающуюся формальностей из Получающего ведомства, Международного поискового органа или Международного Бюро, приоритетный документ, а также все требуемые переводы (см. параграфы 6.17 и 18.07).

18.11 Если в соответствии с правилом 55.2 требуется перевод международной заявки, а Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются частью одного и того же национального ведомства или межправительственной организации, международная предварительная экспертиза проводится на основании перевода, представленного в Международный поисковый орган в соответствии с правилом 23.1(b), если заявитель не представил дополнительный перевод для целей международной предварительной экспертизы.

18.12 В случаях, когда международный поиск был проведен Международным поисковым органом, который не является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Орган международной предварительной экспертизы, документы, составляющие дело международной заявки будут представлены в Орган международной предварительной экспертизы следующим образом:

Статья 31(6)(a)

- (i) требование: представляется заявителем;
- (ii) первоначально поданные: заявление, описание, чертежи (если есть), формула, перечень последовательностей, представленный в соответствии с положениями раздела 801 (если применимо): представляется Международным Бюро;

Правило 43bis

(iii) отчет о международном поиске и письменное сообщение или декларация в соответствии со статьей 17(2)(a): предоставляются Международным Бюро;

Правило 55.2

(iv) перевод международной заявки на язык, который одновременно является языком Органа международной предварительной экспертизы и языком публикации, в случае, если ни язык, на котором международная заявка была подана, ни язык, на котором международная заявка была опубликована, не является допустимым языком Органа международной предварительной экспертизы: представляется заявителем (см. параграф 18.11).

Правило 62

(v) изменения и объяснения по статье 19 (если есть): если заявитель сделал отметку в соответствующем квадрате в Графе IV требования (бланк РСТ/ПРЕА/401) о том, что изменения в соответствии со статьей 19 должны быть приняты во внимание, Орган международной предварительной экспертизы отмечает на последней странице требования, была ли копия таких изменений действительно получена вместе с требованием. Если копия изменений в соответствии со статьей 19 не была получена вместе с требованием, то копия таких изменений будет направлена Международным Бюро незамедлительно после того, как Бюро получит требование. Если никаких изменений в соответствии со статьей 19 не было сделано на момент получения требования Международным Бюро, Международное Бюро информирует об этом Орган международной предварительной экспертизы. Если в момент подачи изменений требование уже было представлено, заявителю следует так же представить копию этих изменений Органу международной предварительной экспертизы. В любом случае, Международное Бюро будет незамедлительно направлять копию любых изменений в соответствии со статьей 19 Органу международной предварительной экспертизы.

Правило 13ter.1; Приложение С к АИ

(vi) перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в письменной или машиночитаемой форме, каждая из которых должна соответствовать стандарту, предусмотренному Приложением С Административной инструкции: если Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются частью одного и того же национального ведомства или межправительственной организации, предоставляется Международным поисковым органом, в иных случаях заявителем.

Правило 66.1

(vii) изменения в соответствии со статьей 34(2)(b): предоставляются заявителем;

(viii) копии любых документов, указанных в отчете о международном поиске, и отсутствующие в базах данных Органа международной предварительной экспертизы: предоставляются Международным поисковым органом;

Правило 66.7(a)

(ix) приоритетный документ: предоставляется Международным Бюро;

Правило 66.7(b)

(x) при необходимости, перевод приоритетного документа: предоставляется заявителем (при условии, что было сделано предложение представить перевод, см. параграф 18.16).

18.13 Эксперт должен помнить, что документы, составляющие международную заявку, могут содержать декларацию, упомянутую в статье 17(2)(a), подготовленную вместо отчета о международном поиске, и письменное сообщение Международного поискового органа, т.е. декларацию международного поискового органа о том, что он считает, что международная заявка относится к объекту, по которому не требуется проведение поиска и было решено не проводить поиск, или что описание, формула или чертежи настолько не отвечают предписанным требованиям, что полноценный поиск невозможен. В этом случае эксперт должен рассматривать декларацию, как отчет о международном поиске.

Язык международной заявки и требования

Правило 55

18.14 Требование, представленное Органу международной предварительной экспертизы, должно быть на языке международной заявки, или, если международная заявка была подана на языке ином, чем язык ее публикации, то на языке публикации, или на языке перевода, если в соответствии с правилом 55.2 требуется перевод международной заявки. Если требование не представлено на указанном языке, Орган предлагает заявителю устранить нарушение (бланк РСТ/ИРЕА/404, см. параграф 22.24). Если заявитель не выполнит требование своевременно, Орган международной предварительной экспертизы считает требование непредставленным и направляет соответствующую декларацию на бланке РСТ/ИРЕА/407 заявителю и Международному Бюро.

18.15 Если международная предварительная экспертиза осуществляется на основании перевода первоначальной заявки на язык публикации, или на основании перевода в соответствии с правилом 55.2, могут возникнуть затруднения в определении того, выходят ли представленные в соответствии со статьей 34(2)(b) изменения за рамки содержания первоначально поданной международной заявки (см. параграф 20.11 по последовательности действий в такой ситуации).

Приоритетный документ и его перевод

Правило 66.7(a) и (b)

18.16 Если в международной заявке испрашивается приоритет предшествующей заявки и эксперту необходим приоритетный документ, эксперт обращается в Международное Бюро с просьбой незамедлительно представить копию приоритетного документа. Если приоритетный документ составлен не на языке или не на одном из языков Органа международной предварительной экспертизы, эксперт может предложить заявителю представить перевод приоритетного документа (см. параграф 6.17). Если эксперт выясняет, что требуемый приоритетный документ или (если необходимо) перевод не были вовремя представлены, он может составить заключение международной предварительной экспертизы так, как если бы в международной заявке приоритет не был заявлен, и указать это в заключении.

Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот

Правило 13ter.1(a), (c), и (e); Раздел 208; Часть 8 АИ; Приложение С к АИ

18.17 Если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, и соответствующие перечни последовательностей представлены в письменной и машиночитаемой форме (каждая из которых отвечает требованиям стандарта, предусмотренного Приложением С к Административной инструкции), Орган международной предварительной экспертизы проводит международную предварительную экспертизу на основе этих перечней последовательностей. Перечень последовательностей может быть представлен вместо письменной формы на электронном носителе в соответствии с положениями раздела 801 Административной инструкции (см. параграф 4.15).

Правило 13ter.1(a), (c), и (e); Раздел 208; Приложение С к АИ

18.18 Если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но не содержит соответствующих перечней последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, каждая из которых отвечает требованиям стандарта, предусмотренного Приложением С к Административной инструкции, то Орган международной предварительной экспертизы может предложить заявителю (бланк РСТ/ІРЕА/441) представить в течение срока, определенного в предложении, перечни последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, в зависимости от ситуации, соответствующие стандарту. Если заявитель выполнит предложение, применяется процедура, приведенная в предыдущем параграфе. Если заявитель не выполнит предложение в надлежащий срок, или ответ на предложение будет недостаточным, от Органа международной предварительной экспертизы не требуется проведения международной предварительной экспертизы в той

степени, в которой полноценная экспертиза не может быть проведена в результате невыполнения этого условия (см. параграф 9.39).

ГЛАВА 19

ПРОЦЕДУРА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ОРГАНОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Введение

19.01 Настоящая глава устанавливает процедуру, применяемую Органом международной предварительной экспертизы по отношению к международной предварительной экспертизе с момента начала данной экспертизы.

Статья 33(1), (2), (3) и (4)

19.02 Целью международной предварительной экспертизы международной заявки является составление предварительного и необязывающего заключения в отношении того,

(i) представляется ли заявленное изобретение новым (см. главу 12);

(ii) соответствует ли оно изобретательскому уровню (является неочевидным) (см. главу 13); и

(iii) представляется ли заявленное изобретение промышленно применимым (см. главу 14).

Статья 33(5); Правило 5.1(a)(iii)

19.03 Хотя эти критерии служат основой международной предварительной экспертизы, любое договаривающееся государство может применять дополнительные или иные критерии для решения вопроса, является ли заявленное изобретение охраняемым в этом государстве (например, посредством патента, авторского свидетельства, свидетельства о полезности или полезной модели).

19.04 В дополнение к этим трем основным критериям эксперт должен иметь ввиду дополнительные два критерия, которые содержатся в Договоре и в Инструкции:

(i) изобретение должно быть таким, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области техники (руководствуясь инструкциями, вытекающими из заявки); это следует из статьи 5 (см. параграфы 5.43 и далее).

(ii) изобретение должно относиться к области техники (правило 5.1(a)(i)), касаться технической проблемы (правило 5.1(a)(iii)) и должно содержать технические признаки, по которым объект изобретения, на который испрашивается охрана, может быть определен в формуле изобретения (правило 6.3(a)) (см. параграф 5.04). Договор о патентной кооперации (РСТ) не требует, чтобы заявленное изобретение было усовершенствованным по отношению к известному уровню техники. Однако, если имеются какие-либо преимущества, то они могут быть релевантными для определения «изобретательского уровня» (см. главу 13).

Статьи 34(2)(c), 35

19.05 В ходе экспертизы заявителю направляется одно или более письменных сообщений Органа международной предварительной экспертизы, может

иметь место и другое общение с заявителем. Результаты международной предварительной экспертизы излагаются в заключении международной предварительной экспертизы, составленном этим Органом.

Начало и срок проведения международной предварительной экспертизы

Статья 31(2), (3) и (4)

19.06 До начала международной предварительной экспертизы по международной заявке заявитель должен, конечно, подать требование (бланк РСТ/ПРЕА/401) о том, чтобы по его международной заявке провели международную предварительную экспертизу. В главе 18 дано подробное описание действий, имеющих место по получению требования, до того как эксперт начнет проведение международной предварительной экспертизы.

Начало экспертизы

Правило 69.1

19.07 Орган международной предварительной экспертизы начинает международную предварительную экспертизу, когда в его распоряжение поступают требование, перевод, если от заявителя требуется представление перевода в соответствии с правилом 55.2, и отчет о международном поиске и письменное сообщение в соответствии с правилом 43bis.1 или уведомление о декларации Международного поискового органа о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен в соответствии со статьей 17(2)(a), при условии, что Орган международной предварительной экспертизы не начнет международную предварительную экспертизу до истечения 3-х месяцев с даты пересылки отчета о международном поиске и письменного сообщения или декларации о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен; или до истечения 22-х месяцев с даты приоритета, если только заявитель явно не настаивает на более раннем начале экспертизы, за исключением следующих ситуаций:

(a) если компетентный Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, то по желанию Органа международной предварительной экспертизы международная предварительная экспертиза может начаться одновременно с международным поиском при условии, что экспертиза не должна быть отложена в соответствии с заявлением об изменениях;

(b) если заявление, касающееся изменений, содержит указание о том, что изменения формулы в соответствии со статьей 19 необходимо принять во внимание (правило 53.9 (a)(i)), Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения копии соответствующих изменений. Международное Бюро пересылает соответствующие изменения в Орган международной предварительной экспертизы. Если требование на проведение международной предварительной экспертизы уже представлено,

то заявителю предпочтительнее вместе с подачей изменений по статье 19 в Международное Бюро представить копию этих изменений в Орган международной предварительной экспертизы;

(c) если заявление, касающееся изменений, содержит указание о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено (правило 53.9(b)), Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу:

(i) до получения копии изменений в соответствии со статьей 19;

(ii) до получения уведомления от заявителя о том, что он не желает вносить изменения в соответствии со статьей 19, или

(iii) до истечения 3-месячного срока со дня 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, в зависимости от того, что истекает первым;

(d) если заявление, касающееся изменений, содержит указание о том, что изменения в соответствии со статьей 34 представлены вместе с требованием (правило 53.9(c)), но фактически такие изменения не поступили, Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения изменений или до истечения срока, установленного в уведомлении, упомянутом в правиле 60.1(g), в зависимости от того, что истекает первым.

Срок для завершения экспертизы

Правило 69.2

19.08 Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы, устанавливаемый правилом 69.2, один и тот же для всех Органов международной предварительной экспертизы. Этот срок не может превышать,

(i) 28 месяцев с даты приоритета;

(ii) 6 месяцев от, предусмотренного правилом 69.1 для начала проведения международной предварительной экспертизы; или

(iii) 6 месяцев с даты получения Органом международной предварительной экспертизы перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2, в зависимости от того, что истекает последним.

19.09 Если в случае нарушения единства изобретения, срок не может быть соблюден, заключение международной предварительной экспертизы должно быть подготовлено незамедлительно после получения дополнительных пошлин за проведение международной предварительной экспертизы или после истечения срока платежа таких пошлин, если такой платеж не был сделан.

Правило 69.1(b) и (b-bis)

19.10 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, международный поиск и международная предварительная экспертиза могут начаться

одновременно. В таком случае, если заявка не будет соответствовать статье 34(2)(с), Международный поисковый орган подготовит письменное сообщение. Любые другие письменные сообщения будут подготовлены Органом международной предварительной экспертизы. Однако, если может быть составлено положительное заключение международной предварительной экспертизы, Орган международной предварительной экспертизы может подготовить заключение международной предварительной экспертизе сразу, без составления письменного сообщения, Международным поисковым органом (см. параграф 19.13).

Первый этап международной предварительной экспертизы

Общие сведения

19.11 Эксперт должен определить, существует ли единство изобретения. Если эксперт обнаружит нарушение единства изобретения, он может направить предложение ограничить пункты формулы до единственного изобретения или в соответствии с правилом 66.1(е) уплатить дополнительные пошлины за проведение экспертизы в отношении дополнительных изобретений до подготовки либо письменного сообщения на стадии международной предварительной экспертизы, либо самой международной предварительной экспертизы (см. главу 10 в отношении дальнейших подробностей).

19.12 Международная предварительная экспертиза проводится в соответствии со статьей 34 и правилом 66. Письменное сообщение по заявке обычно составляется Международным поисковым органом. Обычно оно рассматривается как первое письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы (см. параграф 3.18, в отношении исключений из данного правила). Эксперт, проводящий международную предварительную экспертизу, если он уже не сделал этого во время международного поиска, изучает описание, чертежи (при наличии таковых), пункты формулы международной заявки, включая любые изменения и замечания, которые могли быть поданы и документы, описывающие предшествующий уровень техники в отчете о международном поиске. Затем он решает, требуется ли дополнительное письменное сообщение (или первое письменное сообщение в том исключительном случае, когда письменное сообщение Международного поискового органа либо не подготовлено, либо не рассматривается в качестве первого письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы).

Случаи, когда письменное сообщение не требуется

Статья 34(2)(с); Правило 69.1(b)

19.13 Если один и тот же Орган действует и как Международный поисковый Орган и как Орган международной предварительной экспертизы, и требование было получено до подготовки письменного сообщения

Международным поисковым органом, то никакого письменного сообщения не требуется (см. параграфы 17.01-17.08) и эксперт может немедленно подготовить заключение международной предварительной экспертизы, если:

(i) заявленное изобретение удовлетворяет критериям, указанным в статье 33(1) (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость);

(ii) заявка соответствует требованиям РСТ в отношении формы и содержания международной заявки;

(iii) заявка соответствует требованиям в отношении ясности пунктов формулы, описания и чертежей, и пункты формулы полностью подкреплены описанием, как предусмотрено в статье 35(2) и правиле 70.12(ii) или эксперт не желает делать какие-либо замечания по данному поводу (правило 66.2(a)(v));

(iv) изменения не выходят за рамки того, что раскрыто в первичных материалах международной заявки;

(v) все пункты формулы относятся к изобретению, в отношении которого был подготовлен отчет о международном поиске и заключение международной предварительной экспертизы составляется в отношении всех пунктов формулы; и

(vi) там, где применимо, перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот представлен в такой форме, которая позволяет провести полноценную международную предварительную экспертизу.

Кроме того, если Орган международной предварительной экспертизы не рассматривает письменное сообщение Международного поискового органа в качестве письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы для целей правила 66.2(a), ему не надо готовить письменное сообщение и он может сразу приступать к составлению заключения международной предварительной экспертизы, при условии выполнения вышеперечисленных пунктов (i-vi).

19.14 Дополнительное письменное сообщение не является обязательным, если письменное сообщение Международного поискового органа не рассматривается в качестве первого письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы. При подготовке заключения международной предварительной экспертизы эксперт учитывает любые замечания или изменения, сделанные заявителем.

Случаи, когда может быть подготовлено дополнительное письменное сообщение

19.15 Полагая, что письменное сообщение Международного поискового органа рассматривается как первое письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы, то, как было упомянуто выше, дополнительного письменного сообщения до подготовки отчета о международной предварительной экспертизе не требуется, даже если есть

очевидные замечания. Однако, если заявитель сделал очевидную попытку устранить или опровергнуть замечания, выдвинутые в письменном сообщении Международного поискового органа, но не смог убедить эксперта в том, что все соответствующие критерии удовлетворены, дополнительное письменное сообщение по усмотрению Органа международной предварительной экспертизы может быть подготовлено, если времени для подготовки заключения международной предварительной экспертизы достаточно до истечения срока, установленного в правиле 69.2 для подготовки заключения международной предварительной экспертизы.

Случаи, когда отчет о международном поиске не подготовлен

Правило 66.1(e)

19.16 Следует отметить, что международная предварительная экспертиза может проводиться только по тем изобретениям, в отношении которых Международный поисковый орган подготовил отчет о международном поиске. Это следует из статьи 33(6), согласно которой Орган международной предварительной экспертизы должен принимать во внимание документы, цитируемые в отчете о международном поиске (см. параграф 10.73). Пункты формулы, относящиеся к изобретениям, в отношении которых не был подготовлен отчет о международном поиске, не обязательно должны являться объектом международной предварительной экспертизы.

Следующий этап международной предварительной экспертизы

Статья 34(2)(d); Правило 66.4(a) и (b)

19.17 Когда заявитель ответил на первое письменное сообщение, эксперт может, если это необходимо и если осталось достаточно времени для получения ответа от заявителя и составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.08 и 19.09), направить одно или несколько дополнительных письменных сообщений. Также по просьбе заявителя эксперт может предоставить ему одну или несколько дополнительных возможностей для представления изменений или доводов.

19.18 Дополнительное письменное сообщение от эксперта должно содержать предложение заявителю о предоставлении письменного ответа вместе, если это необходимо, с изменениями. После получения данного сообщения заявитель может ответить, путем изменения пунктов формулы, описания и чертежей, или, если он не согласен с сообщением, предоставить аргументы по каждому конкретному случаю, или сделать и то и другое. Условия внесения изменений установлены в параграфах 20.04 - 20.22.

19.19 Эксперт должен применять одни и те же стандарты международной предварительной экспертизы при решении существенных вопросов на всех этапах делопроизводства по международной заявке. Однако после первого письменного сообщения, высланного Международным поисковым органом, нет необходимости полностью пересматривать измененную заявку, если

эксперт составил достаточно полное первое письменное сообщение (см. параграф 17.53), но он должен сконцентрировать внимание на самих изменениях и относящихся к ним частях, а также на недостатках, указанных в первом письменном сообщении.

Правило 66.4

19.20 Эксперт должен руководствоваться принципом, что заключение международной предварительной экспертизы должно быть составлено при возможно наименьшем числе письменных сообщений, и это он должен помнить во время всей процедуры. РСТ предусматривает, что общение с заявителем, описанное в параграфе 19.12, может осуществляться повторно по желанию Органа международной предварительной экспертизы. Тем не менее, если ясно, что заявитель не предпринимает действительных попыток удовлетворительно ответить эксперту ни путем изменений, ни путем доказательств обратного, то эксперт после завершения стадии первого письменного сообщения должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы (см. параграф 19.37). Если эксперт обнаружит, что направление второго письменного сообщения может способствовать принятию окончательному разрешению существенных вопросов, то эксперт должен рассмотреть возможность подготовки такого письменного сообщения. Эксперт может рассмотреть возможность подготовки второго письменного сообщения, если все еще есть замечания, которые необходимо учесть при условии, что существует достаточно времени для подготовки заключения международной предварительной экспертизы в срок, указанный в договоре, и что заявитель действительно прилагает необходимые усилия для удовлетворения замечаний эксперта и что у Органа международной предварительной экспертизы есть соответствующие ресурсы (см. параграфы 19.17 и 20.05). Эксперт также должен решить, как лучше разрешить остающиеся вопросы - путем подготовки письменного сообщения, обсуждением по телефону разговором, или встречей с заявителем.

19.21 Если замечания таковы, что заявителю, по всей вероятности, потребуется время для их рассмотрения, то эксперт может прибегнуть к дополнительному письменному сообщению. Однако, если существуют разногласия по спорным вопросам, например, если заявитель неверно понимает аргументы эксперта или аргументы заявителя недостаточно ясны, то можно ускорить дело, если эксперт предложит встретиться лично. С другой стороны, если нерешенные вопросы совсем незначительны, и их можно быстро и легко решить, то это можно сделать по телефону. Обсуждение с заявителем по телефону или путем личной беседы подробно описаны в параграфах 19.31-19.36 данной главы.

19.22 Если ответ на письменное сообщение получен лишь в форме аргументов, письменное сообщение пересматривается в свете данных аргументов. Если ответ на письменное сообщение включает некоторые

изменения, за исключением исправления очевидных ошибок (правило 66.5), то измененное описание, чертежи, и/или пункты формулы рассматриваются так, как это указано в параграфах 20.04-20.22. В этом случае в заключении международной предварительной экспертизы должно быть сделано указание на то, что доводы заявителя были приняты во внимание при подготовке заключения международной предварительной экспертизы. Кроме того, эксперт должен прокомментировать любые относящиеся к делу доводы заявителя.

Правило 66.4bis

19.23 Если срок подачи ответа на дополнительное письменное сообщение истекает, а ответ не получен, то дело направляется эксперту, готовившему данное сообщение, который приступает к составлению заключения международной предварительной экспертизы, как изложено в главе 17.

19.24 Если ответ получен после установленного срока, а заключение еще не составлено, то в этом случае ответ может быть учтен. Но в соответствии с правилом 66.4bis изменения или доводы не обязательно должны быть приняты во внимание (см. также параграф 20.05).

Исправление заключения международной предварительной экспертизы

Правила 66.4, 66.6

19.25 Орган международной предварительной экспертизы может составить исправленное заключение международной предварительной экспертизы уже после выхода отчета только в тех исключительных обстоятельствах, которые оправдывают такое действие. Любое заменяющее заключение, являющееся результатом возобновленной международной предварительной экспертизы, должно быть четко отмечено, чтобы выбранные ведомства были информированы о его статусе. Исправленное заключение не будет составлено только потому, что заявитель не согласен с заключением международной предварительной экспертизы, составленным Органом международной предварительной экспертизы. Отказ от заключения международной предварительной экспертизы должен быть сделан только в исключительных обстоятельствах. Одним из таких обстоятельств, оправдывающих возобновление предварительной экспертизы, является пример, когда заключение было подготовлено раньше срока из-за ошибки или упущения со стороны Органа международной предварительной экспертизы. Например, Орган международной предварительной экспертизы составляет заключение международной предварительной экспертизы, не принимая во внимание вовремя представленное изменение. Следует отметить, что если экспертиза такой заявки была возобновлена, то любая последующая просьба о возобновлении экспертизы данной заявки будет отклонена.

19.26 Международное Бюро должно быть уведомлено о том, что более раннее заключение не учитывается. Если итоговый ответ является дополнительным письменным сообщением, тогда это сообщение будет

отослано только заявителю. Однако если итоговый ответ является другим заключением международной предварительной экспертизы, он будет отослан и заявителю, и Международному Бюро как «исправленная версия» заключения международной предварительной экспертизы.

Действия, осуществляемые на различных этапах международной предварительной экспертизы

Внесение изменений - общие положения

19.27 Информация о факторах, которые необходимо учитывать при рассмотрении изменений, изложена в главе 20.

Исправление очевидных ошибок

Правила 66.5, 91.1(b)

19.28 Ошибки, являющиеся следствием того, что написано не то, что явно подразумевалось в международной заявке (кроме заявления) или в другом документе, представленном заявителем в Орган международной предварительной экспертизы (например, лингвистические, орфографические ошибки), могут быть исправлены в любое время в течение международной предварительной экспертизы. Если исправление не такого характера (например, если оно связано с изъятием пунктов формулы, пропуском абзацев в описании или пропуском некоторых чертежей), эксперт считает его изменением и рассматривает на этой основе (см. параграф 20.09 и главу 8).

Правило 91.1(d)

19.29 При наличии разрешения (см. параграф 19.30 данной главы) исправление очевидных ошибок в международной заявке может быть сделано по просьбе самого заявителя по его инициативе. Кроме того, эксперт после изучения международной заявки (кроме заявления) и любых других документов, представленных заявителем, может также отметить очевидные ошибки в тексте (см. главу 8). Хотя правило 91 позволяет Органу международной предварительной экспертизы предложить заявителю представить просьбу об исправлении таких ошибок, не предполагается, что такие предложения будут направляться, так как любая ошибка, которая может быть исправлена в соответствии с правилом 91, не является препятствием к составлению заключения международной предварительной экспертизы.

Правило 91.1(e), (f) и (g)(ii); Раздел 607

19.30 Исправление очевидной ошибки не может быть осуществлено в Органе международной предварительной экспертизы без специального разрешения этого Органа. Орган может дать разрешение на исправление таких ошибок, если ошибка содержится в любой части международной заявки, за исключением заявления, или в любом документе, представленном в этот Орган. Орган может разрешить исправление очевидных ошибок только до

составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграф 8.10).

Неофициальное общение с заявителем

Правило 66.6

19.31 Орган международной предварительной экспертизы может в любое время связаться неофициально по телефону, письменно или путем личных встреч с заявителем. Обстоятельства, при которых эксперту более удобно связаться с заявителем по телефону или путем личной встречи, чем посылать дополнительное письменное сообщение, рассматриваются в параграфах 19.20 и 19.21. В большинстве случаев связь осуществляется чаще с агентом заявителя (понятие «агент» в РСТ изложено в правиле 2.2), нежели с самим заявителем. Если заявитель или его агент просят о личной встрече, эксперт, на свое усмотрение, может встретиться с заявителем более одного раза, если он считает, что такое обсуждение будет полезным.

19.32 При организации экспертом или заявителем неофициального контакта по телефону, письменно или путем личной встречи необходимо определить вопросы, требующие обсуждения. Если общение осуществляется по телефону, эксперт должен записать беседу и кратко осветить обсуждавшиеся вопросы в деле заявки.

Правило 66.6

19.33 Личная встреча является неофициальной процедурой и запись беседы зависит от характера обсуждаемых вопросов. Если разговор касается разъяснения неясностей, разрешения неопределенностей или приведения заявки в порядок посредством разъяснения ряда незначительных моментов, то будет достаточно, если эксперт сделает пометки в деле заявки об обсуждаемых вопросах, достигнутых договоренностях или согласованных изменениях. Если, однако, личная встреча касается обсуждения более важных вопросов, таких как новизна, изобретательский уровень или изменений по существу заявки, то в деле делается более подробный отчет по обсуждаемым вопросам (используя, если необходимо, форму РСТ/ИРЕА/428, сообщение о неофициальном общении с заявителем) для использования в дополнительном письменном сообщении (если таковое будет) или в заключении международной предварительной экспертизы, и копия этого сообщения по необходимости может быть отослана заявителю (используя, если необходимо, форму РСТ/ИРЕА/429).

Правила 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6

19.34 Если при неофициальном контакте появляется новое замечание по существу и не достигнуто согласие сторон в отношении необходимых изменений, то это замечание может быть подтверждено в дополнительном письменном сообщении, предлагающем заявителю в предписанный срок ответить на сообщение, если он того пожелает. Однако эксперт должен помнить о сроке составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.08 и 19.09).

19.35 При использовании телефонного разговора в решении важных вопросов, эксперт обычно звонит заявителю или его агенту, называет международную заявку, которую он хочет обсудить, и просит заявителя или агента перезвонить ему в назначенное время. В деле заявки производится запись с подробным освещением обсуждаемых вопросов и достигнутых по ним договоренностей.

19.36 При записи личных бесед или телефонных разговоров необходимо указывать, от кого был получен ответ, от заявителя или от агента, и собирается ли эксперт составлять дополнительное письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы.

Составление заключения международной предварительной экспертизы

Общие сведения

Статья 35(1) и (2); Правило 66.4bis

19.37 Заключение международной предварительной экспертизы должно быть подготовлено в установленный срок (см. параграф 19.08); в тех же исключительных случаях, когда невозможно выдержать срок (см. параграф 19.09), заключение должно быть составлено как можно скорее после истечения установленного срока. За исключением случая, когда в отношении международной заявки с самого начала можно сделать положительный вывод по всем трем критериям, указанным в статье 34(2)(с), заключение последует за одним или несколькими письменными сообщениями и, возможно, другими видами общения с заявителем. В большинстве случаев все это следует за письменным сообщением Международного поискового органа. Если эксперт считает, что существует возможность изменить или исправить международную заявку так, как она отвечала бы требованиям статьи 33 (см. параграф 19.02), эксперт в своем первом письменном сообщении должен указать, что, по мнению Органа международной предварительной экспертизы, необходимые изменения должны быть представлены в установленный срок (см. параграф 17.55). Эксперт должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы, принимая во внимание все изменения и замечания, полученные от заявителя до начала составления заключения. Изменения и замечания, полученные позже, не принимаются во внимание при подготовке заключения международной предварительной экспертизы.

19.38 Заключение международной предварительной экспертизы, содержащее результаты международной предварительной экспертизы, составляется экспертом посредством заполнения стандартного бланка (форма РСТ/ИРЕА/409, озаглавленная «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)»). Эксперт должен помнить при составлении заключения международной предварительной экспертизы, что оно не должно содержать никаких

утверждений, касающихся патентоспособности или непатентоспособности изобретения согласно какому-либо национальному законодательству. Глава 17 дает подробные рекомендации по заполнению предписанной формы.

Определение сроков

Статьи 35(1), 47(1)

19.39 Если у эксперта возникает вопрос в определении сроков, установленных РСТ, он должен принять во внимание все особенности рассматриваемой международной заявки, а также Инструкцию к РСТ, которая определяет такие сроки. Наиболее важные сроки, в отношении международной предварительной экспертизы, касающиеся работы Органа международной предварительной экспертизы, подробно рассматриваются в различных главах и параграфах как, например:

- (i) переводы приоритетного документа (см. главы 6 и 18);
- (ii) изменения (см. главу 20 и параграф 17.55);
- (iii) исправление очевидных ошибок (см. параграф 19.30 и главу 8);
- (iv) ответ заявителя на первое письменное сообщение (см. главу 17);
- (v) ограничение пунктов формулы или уплата дополнительных пошлин (см. главу 10);
- (vi) предоставление приоритетных документов (см. главу 6);
- (vii) составление заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.08 и 19.09).

Правило 80

19.40 Любой срок, установленный Органом международной предварительной экспертизы, обычно исчисляется полными месяцами, которые отсчитываются со дня, следующего за датой отправки конкретного сообщения, предлагающего заявителю дать ответ. В правилах 80.1-80.4 даны подробности определения даты истечения предписанного срока. Правило 80.05 содержит положения, касающиеся особых обстоятельств, например, случаев, когда срок ответа истекает в тот день, когда ведомство, к которому относится Орган международной предварительной экспертизы, не работает (или имеет место официальный праздничный день в месте расположения какого-либо подразделения ведомства или в части Договаривающегося государства, для которого ведомство является правительственным органом, так что национальное законодательство предусматривает, что такой срок для национальных заявок истекает на следующий рабочий день). Правило 82 описывает ситуацию, связанную с перебоями в почтовом обслуживании.

Непредставление ответа заявителем в предписанный срок

Правило 66.4bis

19.41 Если заявитель не ответил в течение установленного срока, последствия отсутствия ответа могут быть различными в зависимости от обстоятельств дела в соответствии с Договором РСТ и Инструкции к нему. Например, заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено без учета испрашиваемого приоритета (см. параграф 17.26); заключение международной предварительной экспертизы может быть

составлено в отношении «основного изобретения» (см. параграф 17.60); заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено с отрицательным определением (см. параграф 19.20 и главу 17). Обычно изменения или пояснения не принимаются экспертом во внимание при подготовке письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы, если они получены после того, как эксперт приступил к подготовке сообщения или заключения.

Изъятие требования или выбора всех государств

Правила 4.15(b), 90bis.4, 90bis.6

19.42 В отдельном случае, если заявитель в подписанном им письме, направленном в Международное Бюро, изымает требование или выбор всех государств, Орган международной предварительной экспертизы уведомляется об этом Международным Бюро, и прекращает международную предварительную экспертизу. Уведомление об изъятии должно быть подписано всеми заявителями, указанными в международной заявке или агентом, при условии представления доверенности, подписанной всеми заявителями. Требование к агенту о предоставлении доверенности для целей изъятия не может быть отменено. Если два или более заявителей подали требование, в котором выбраны Соединенные Штаты Америки, и если заявитель для Соединенных Штатов, который является в то же время и изобретателем, не может быть обнаружен или с ним не установлена связь после должных усилий, в уведомлении об изъятии не требуется подписи заявителя, если оно подписано по крайней мере одним из заявителей, а также:

(i) если представлено заявление, удовлетворяющее требованиям Получающего ведомства, Международному Бюро или Органу международной предварительной экспертизы и объясняющее отсутствие подписи необходимого заявителя, или

(ii) в случае уведомления об изъятии требования заявитель не подписал заявления, но требования в соответствии с правилом 4.15(b) были соблюдены.

Если уведомление об изъятии представляется заявителем в Орган международной предварительной экспертизы, Орган международной предварительной экспертизы отмечает дату получения в уведомлении и пересылает его в Международное Бюро. Уведомление будет считаться представленным в Международное Бюро в отмеченный день.

ГЛАВА 20 ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения, внесенные до начала проведения международной предварительной экспертизы

Изменения формулы в соответствии со статьей 19

Правила 54bis.1(a) и 69.1(d)

20.01 Документы, составляющие международную заявку, упомянутые в параграфе 18.10, могут включать изменения формулы, поданные заявителем согласно статье 19, которые не должны выходить за рамки раскрытия первоначально поданной международной заявки (см. параграф 20.10). Они будут направлены Международным Бюро Органу международной предварительной экспертизы. Если требование на проведение международной предварительной экспертизы уже было подано, заявитель должен во время подачи изменений по статье 19 направить копию этих изменений в Орган международной предварительной экспертизы. В том случае, когда срок подачи изменений по статье 19, как предусмотрено правилом 46.1, не истек и требование включает заявление о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено в соответствии с правилом 53.9(b), международная предварительная экспертиза не должна начинаться:

(a) до тех пор, пока эксперт не получит копию изменений по статье 19 или

(b) до уведомления от заявителя о том, что он не желает вносить изменения по статье 19, или

(c) до истечения трех месяцев со дня пересылки отчета о международном поиске или письменного сообщения или заявления о том, что международный поиск не был проведен, или до истечения 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, что истекает первым.

Изменения по статье 19 рассматриваются экспертом только во время проведения международной предварительной экспертизы.

Изменение по статье 34

Правило 66.1(a)

20.02 Изменения к описанию, формуле или чертежам делаются по правилу 66.8. Эти изменения могут быть представлены для того, чтобы избежать возможных замечаний об отсутствии новизны и/или изобретательского уровня в связи с документами, процитированными в отчете о международном поиске или других замечаний, которые могли бы возникнуть.

Статьи 5, 6, 34(2)(b); правило 66.1

20.03 Заявитель не ограничен изменениями, необходимыми для исправления недостатков в международной заявке. Однако никакое изменение не должно

дополнять объект и выходить за рамки раскрытия первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.10-20.19). Более того, само изменение не должно приводить к тому, чтобы по исправленной международной заявке возникли замечания в соответствии с РСТ, например, изменения не должны вносить неясности.

Внесение изменений: общие положения

20.04 Любое изменение, за исключением исправления очевидных ошибок, в пунктах формулы, описании или чертежах, включая аннулирование пунктов формулы изобретения, или пропуск абзацев в описании, или пропуск некоторых чертежей считается изменением. Любое изменение в международной заявке должно быть представлено на языке, на котором проводится международная предварительная экспертиза.

Правила 66.1, 66.4bis, 66.8(a)

20.05 При подготовке письменного сообщения или заключения эксперт не обязан принимать во внимание любые изменения или аргументы после того, как он приступил к подготовке данного сообщения или заключения. Заявитель может представить изменения в описание, пункты формулы или чертежи в установленной форме, даже если это выходит за рамки срока подачи ответа в соответствии с правилом 66.2(d) истек. Так как эксперт может начать подготовку окончательного заключения после истечения срока для подачи ответа в соответствии с правилом 66.2(d), изменения, представленные после истечения срока для подачи ответа в соответствии с правилом 66.2(d), могут быть учтены, а могут и не быть. Возможны ситуации, когда представляется целесообразным, в определенной степени, принять во внимание данные изменения или аргументы, как например, в случае, если заключение международной предварительной экспертизы еще не было составлено и эксперт считает очевидным, что учет такого позднего ответа может обеспечить составление благоприятного заключения.

Правила 66.1(a) и 66.8(a)

20.06 Изменения пунктов формулы, описания или чертежей должны осуществляться путем представления заменяющих листов, которые вследствие изменения отличаются от первоначально поданных листов. Если изменения пунктов формулы, описания или чертежей сделаны в соответствии с правилом 66.8, то к заменяющим листам должно прилагаться письмо, в котором обращается внимание на различия между заменяемыми и заменяющими листами и предпочтительно содержатся объяснения причин изменений.

Правило 66.8(a)

20.07 В отдельном случае, когда изменения приводят к аннулированию пунктов формулы, частей описания или некоторых чертежей, что приводит к аннулированию целого листа, изменение представляется в виде письма, в

котором сообщается об этом аннулировании. Это письмо, предпочтительно, также содержит объяснения причин изменений.

Правила 11.12, 11.14, 66.8(b)

20.08 Следует отметить, что если заменяющий лист требуется в соответствии с параграфом 20.06, заявитель должен представить такой лист в напечатанном виде. Однако заменяющие листы, содержащие изменения, сделанные от руки, также могут быть допустимы по усмотрению эксперта. В тех случаях, когда исправление или изменение, сделанное заявителем, несущественно (например, не более шести слов), Орган международной предварительной экспертизы может принять копию соответствующего листа, на которой изменение или исправление вносится между строк машинописным текстом, если такой текст не имеет подчисток, исправлений и надписей, и если ясность содержания не вызывает сомнения и не нарушаются требования качественного репродуцирования. Орган международной предварительной экспертизы должен предложить заявителю заново представить свои изменения в должной форме, если имеется расхождение с этими принципами.

Оценка изменений

Статьи 5, 6, 19(2), 34(2)(b); Правило 66

20.09 Эксперт должен быть уверен, что поданные изменения не представляют собой дополнения к содержанию первоначальной заявки, что нарушает статью 19(2) или 34(2)(b). Более того, эти изменения не должны приводить к тому, чтобы в отношении измененной международной заявки возникли замечания в соответствии с РСТ; например, изменения не должны вносить неясность. Эксперт должен считать допустимыми ограничения объема притязаний или изменения, которые улучшают ясность описания, или такие изменения пунктов формулы, которые допустимы без изменения сущности объекта или объема притязаний. Измененная международная заявка должна, конечно, удовлетворять всем требованиям РСТ, включая вопросы, перечисленные в данной главе. Однако особенно если притязания значительно ограничиваются, то эксперт должен иметь в виду, что следующие вопросы могут потребовать специального рассмотрения:

(i) *единство изобретения*: удовлетворяют ли измененные пункты формулы требованию правила 13? При рассмотрении этого вопроса применяются параграфы главы 10;

(ii) *соответствие описания пунктам формулы*: если пункты формулы были изменены, потребует ли описание соответствующего изменения, чтобы устранить серьезное несоответствие друг другу? Например, входит ли каждый описанный вариант осуществления изобретения в объем притязаний одного или нескольких пунктов формулы? (см. главу 5).

(iii) и наоборот, все ли измененные пункты формулы подкрепляются описанием (см. параграфы 5.43 и 5.44). Также, если категории пунктов

формулы были изменены, то эксперт должен уведомить об этом заявителя, в случае, если потребуется соответствующее изменение названия.

Дополнительный объект

Правила 70.2(c), 70.16(b); Раздел 602(a)(iv)

20.10 Обычно не возникает замечаний, если заявитель в результате изменений вносит дополнительную информацию, касающуюся предшествующего уровня техники, или приводит разъяснение, устраняющее неясности или несовместимости. Однако, когда заявитель пытается изменить описание (не касаясь ссылок на предшествующий уровень техники), чертежи или пункты формулы таким образом, что вводится какой-то объект, выходящий за первоначальное содержание заявки, то заключение международной предварительной экспертизы должно быть составлено без учета этих изменений. В заключении международной предварительной экспертизы эксперт указывает каждый лист, содержащий объект, выходящий за рамки раскрытия в первоначально поданной заявке. В этих случаях заменяющие листы, содержащие такие изменения, будут прилагаться к заключению международной предварительной экспертизы, поскольку в них содержатся сделанные изменения, даже если они не учитываются при составлении заключения международной предварительной экспертизы. Если первый заменяющий лист был принят, а второй заменяющий лист для листа под тем же номером содержит объект, выходящий за рамки первоначального раскрытия поданной заявки, то второй заменяющий лист сменяет первый заменяющий лист. В этой ситуации и первый, и второй заменяющие листы прилагаются к заключению международной предварительной экспертизы, чтобы гарантировать Выбранным ведомствам получение варианта международной заявки, который является основой для заключения международной предварительной экспертизы, а также получение более поздних изменений, которые не рассматривались для данной цели. В этом случае замененный заменяющий лист обозначается как «ЗАМЕНЕННЫЙ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (правило 70.16(b))».

20.11 Если изменения были представлены в соответствии со статьями 19(1) и/или 34(2)(b), то может возникнуть вопрос, не выходит ли изменение, предложенное заявителем, за рамки раскрытия в первоначально поданных материалах международной заявки. Для решения данного вопроса в случае, когда изменение представлено на языке ином, чем язык первоначально поданной заявки, эксперт должен обычно предполагать при отсутствии доказательств обратного, что первоначальный перевод международной заявки на язык публикации или на язык перевода, если перевод требуется в соответствии с правилом 55.2, соответствует первоначальному тексту на языке подачи.

Статьи 19(2), 34(2)(b); Правило 70.2(c)

20.12 Изменение должно считаться вносящим объект, выходящий за рамки содержания первоначально поданной заявки и соответственно

неприемлемым, если общее изменение заявки (посредством добавления, переделки или изъятия) таково, что специалисту в данной области предоставляется информация, которая не представлена в явном виде или как неотъемлемая часть в материалах первоначальной заявки, даже если принимается во внимание то, что для специалиста в данной области в неявном виде следует из того, что было явно выражено. Термин «неотъемлемая часть» требует, чтобы отсутствующий описательный материал обязательно присутствовал в раскрытии и чтобы он был признан специалистами в данной области. Неотъемлемость не должна основываться на вероятностях или возможностях. Того факта, что что-то может являться результатом ряда обстоятельств, не достаточно.

20.13 Представленное расширение может быть введено путем явного упоминания объекта, ранее не упоминавшегося совсем или только подразумевавшегося. Например, если в международную заявку, относящуюся к составу резины, содержащей определенные компоненты, заявитель намерен ввести информацию, касающуюся возможной добавки еще одного компонента, то такое изменение обычно считается выходящим за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке. Точно так же, если описано и заявляется устройство, «установленное на упругих опорах», без раскрытия какого-либо отдельного вида упругой опоры и заявитель пожелает добавить информацию о том, что опорой является или может являться, например, винтовая пружина (см. параграф 20.14), то подобное изменение будет обычно рассматриваться как выходящее за рамки того, что раскрыто в первоначальной заявке.

20.14 Однако если заявитель может убедительно доказать, что упомянутый объект в контексте заявленного изобретения настолько известен специалисту в данной области, что его введение можно рассматривать только как очевидное пояснение, не выходящее за рамки первоначальной заявки, то это можно допустить. Например, если в вышеуказанном примере с упругими опорами заявитель сможет показать, что на чертежах, понятных для специалиста в данной области, изображена винтовая пружина или что специалист в данной области обычно использует винтовые пружины для таких опор, то упоминание винтовых пружин будет разрешено.

20.15 Если технический признак конкретно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не упоминается или упоминается не в полной мере, при этом специалисту в данной области техники понятно, о чем идет речь, разъяснение этого эффекта, представленное позже, не противоречит статье 34(2)(b).

20.16 Изменение путем введения дополнительных примеров, например, в области химии, всегда рассматривается особенно тщательно, так как на первый взгляд любой дополнительный пример, иллюстрирующий заявленное изобретение, может выйти за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.

20.17 Однако позднее представленные примеры или доказательства преимущества, даже если они не допускаются, могут быть приняты во внимание при экспертизе в качестве подтверждения допустимости заявленной формулы изобретения. Например, дополнительный пример может быть принят во внимание экспертизой как доказательство возможности применения изобретения на основе информации, имеющейся в первоначально поданной заявке, касающейся всей заявленной области (см. параграфы 5.52 и 5.53); также дополнительное пояснение о преимуществе может быть принято в качестве доказательства соответствия изобретения изобретательскому уровню (см. параграф 13.15). Если такое доказательство используется экспертом для подкрепления положительного заключения в отношении изобретательского уровня, такое доказательство должно быть упомянуто в заключении международной предварительной экспертизы.

20.18 Также следует иметь в виду, что любое изменение формулировки или дополнительное введение технической проблемы, решаемой изобретением, отвечают статье 34(2)(b). Например, в случае ограничения притязаний для удовлетворения изобретения изобретательскому уровню рекомендуется уточнить заявленную проблему, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый этим ограниченным изобретением, по сравнению с известным уровнем техники. Следует помнить, что такое уточнение возможно только в случае, если специалист в данной области техники легко сможет логически вывести выявленный эффект из материалов первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.15 и 20.16).

20.19 Как указано в параграфе 20.12, изменение или исключение текста, а также добавление текста, может привести к внесению нового объекта. Например, допустим, что заявленное изобретение относится к многослойной панели и описание содержит несколько примеров различного расположения слоев, причем в одном из них внешним слоем служит полиэтилен; изменение внешнего слоя на пропилен или исключение этого слоя вообще недопустимо. В любом случае панель, раскрытая в измененном примере, будет совершенно отличной от первоначально раскрытой, а значит изменение будет рассматриваться как введение нового объекта.

Отсутствие подкрепления

20.20 Если объект раскрыт в пункте формулы первоначально поданной заявки, но нигде не упомянут в описании, то разрешено исправить описание таким образом, чтобы оно включало данный объект так, как он раскрыт в формуле. Однако необходимо принять во внимание тот факт, представляет ли измененное описание необходимое подкрепление для пунктов формулы. Если между пунктами формулы и описанием возникает противоречие или несовместимость, это должно быть решено путем изменения либо пунктов формулы, либо описания. В некоторых исключительных обстоятельствах

может возникнуть вопрос, обеспечивают ли пункты формулы достаточное раскрытие для того, чтобы допустить изменение описания без добавления объекта, который выходит за рамки первоначального раскрытия, или чтобы обеспечить полное раскрытие объекта. Изменение по включению отрицательного признака для опровержения предшествующего уровня техники может поднять вопрос о недостаточности подкрепления.

20.21 Изменение в пунктах формулы или добавление нового пункта должно сопровождаться описанием первоначально заявленного изобретения, а каждое ограничение пункта формулы изобретения должно быть полностью или по существу подтверждено в первоначально поданном описании. Если такое изменение представляет отрицательный признак, исключение или письменный отказ, то изменение должно быть рассмотрено, чтобы установить, потребуется ли введение нового объекта. Примеры указаны в приложении к данной главе. Параграфы 20.10 и далее рассматривают вопросы того, что составляет объект, выходящий за рамки первоначально представленного описания.

Изменения к переведенным заявкам

Правила 55, 60.1(a) -(e)

20.22 Если эксперт обнаружит, что ошибочный перевод был опубликован или представлен в соответствии с правилом 55.2 или 55.3, или что изменение сделано не на языке, на котором проводится международная предварительная экспертиза (см. параграфы 18.07- 18.09), то он может предложить заявителю в любое время в течение процедуры проведения экспертизы Органом международной предварительной экспертизы предоставить перевод данного изменения или исправить такой перевод так, чтобы привести его в соответствие с языком первоначального и/или опубликованного текста. Если заявитель не предоставляет перевод документа в установленной срок, то изменение не учитывается при проведении международной предварительной экспертизы.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 20

Новый объект

A20.21 В Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении того, когда отрицательный признак, отказ от пункта формулы или исключение поднимают вопрос о новом объекте. Международные Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой мере они считают для себя уместным.

A20.21[1] Отрицательный признак, который добавлен в новый пункт формулы или внесен в качестве изменения, может поставить вопрос о новом объекте, если исключаемый объект не подкреплён в первоначально поданной заявке. Например, если раскрытие изобретения описывает род соединений, но не обеспечивает подкрепления конкретным видам этого рода, то отрицательный признак, исключающий конкретный вид, поставит вопрос о новом объекте.

A20.21[2] Отрицательный признак или отказ от пункта формулы без обоснования в первоначально поданной заявке допустимы, если данный признак или отказ добавлены для того, чтобы опровергнуть порочащую ссылку или исключить части пунктов формулы по причинам иным, чем новизна, таким как отсутствие промышленной применимости или недостаточность раскрытия изобретения.