

ЧАСТЬ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК

ГЛАВА 15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК

Цель международного поиска

Статья 15(2) и (4); Правила 33.1(a) и 34

15.01 Целью международного поиска является установление соответствующего уровня техники, который включает все то, что стало доступно публике во всем мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) (см. главу 11), и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым (см. главу 12) и отвечает ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли оно очевидным; см. главу 13) при условии, что доступность публике имела место до даты международной подачи. Международный поисковый орган прилагает все усилия к тому, чтобы обнаружить как можно больше релевантных документов, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, и, в любом случае, принимая во внимание минимум документации, указанный в правиле 34.

15.02 В порядке подготовки отчета о международном поиске желательно, чтобы международные поисковые органы цитировали также те документы, характеризующие предшествующий уровень техники, которые могли бы быть полезны при определении того, выполняются ли другие требования, такие как достаточность, подкрепление описанием и промышленная применимость.

15.03 В поиске должно быть отражено то, что некоторые указанные ведомства имеют различные определения действительной даты предшествующего уровня техники. Соответственно, при выполнении поиска желательно, чтобы эксперты находили и отбирали для цитирования документы, характеризующие предшествующий уровень техники, которые могут быть релевантны и для других ведомств. Однако экспертам нет необходимости расширять поиск свыше стандартных поисковых параметров, чтобы определить такой уровень техники. Если поиск был проведен и соответствующий уровень техники был обнаружен, экспертам следует, например, процитировать все релевантные документы, опубликованные до даты международной подачи, даже если такие документы и международная заявка, находящаяся в рассмотрении, имеют общего заявителя и/или изобретателя.

15.04 Еще одна цель международного поиска состоит в том, чтобы избежать или по крайней мере минимизировать проведение дополнительного поиска на национальной фазе.

Неписьменное раскрытие

Правило 33.1(b)

15.05 Неписьменное раскрытие, такое как устное раскрытие, использование, выставка или другие средства раскрытия, не является соответствующим уровнем техники для целей международного поиска, если оно не подтверждено письменным раскрытием, ставшим общедоступным до даты международной подачи и составляющим уровень техники. Однако если дата, на которую письменное раскрытие стало общедоступно, приходится на дату или после даты подачи международной заявки, находящейся в рассмотрении, в отчете о поиске этот факт должен быть отмечен отдельно с указанием даты, на которую письменное раскрытие стало общедоступно, даже если такое письменное раскрытие не соответствует определению соответствующего уровня техники, признанному на международной фазе, если неписьменное раскрытие стало доступно на дату, предшествующую дате международной подачи (см. параграф 11.22), т.к. такое неписьменное раскрытие может считаться предшествующим уровнем техники в соответствии с национальным законодательством на национальной фазе.

Географическое положение, язык, давность и способ раскрытия

15.06 Следует отметить, что нет никаких ограничений в отношении географического места раскрытия соответствующей информации, языка, на котором это было осуществлено, или способа, которым соответствующая информация стала доступна публике, точно так же не делается никаких ограничений в отношении давности документов, содержащих такую информацию.

15.07 Документы, выпущенные в электронном виде, считаются опубликованными при условии, если они восстановимы (см. параграфы 11.12-11.20).

Эксперт

Статья 18; Правило 43

15.08 Международный поисковый орган осуществляет проведение международного поиска и составление отчета о международном поиске. Обычно международный поиск выполняется одним экспертом, однако такого ограничения не существует. В соответствующих случаях, когда изобретение по своей сущности является таким, что требуется проведение поиска в далеко отстоящих специализированных областях, может оказаться необходимым, чтобы отчет о международном поиске был подготовлен двумя или более экспертами.

Правило 43bis.1(a)

15.09 От эксперта также требуется одновременно с подготовкой отчета о международном поиске составить письменное сообщение о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости заявленного изобретения. Отчет о международном поиске вместе с письменным сообщением служат для того, чтобы проинформировать Орган международной предварительной экспертизы о наличии документов и доводов, необходимых для вынесения окончательной оценки в случаях, когда подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, а также для того, чтобы информировать указанные ведомства для целей рассмотрения ими заявки на национальной фазе (письменное сообщение пересылается ведомствам в виде международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I РСТ), если не составляется заключение международной предварительной экспертизы в соответствии с Главой II Договора). Следовательно, необходимо, чтобы эксперт был знаком с требованиями экспертизы.

Основа поиска

Статья 19; Правила 5.2, 13ter, 91.1; Раздел 208, АИ Часть 8, АИ Приложение С

15.10 Нельзя вносить изменения в заявку до составления отчета о международном поиске, следовательно международный поиск должен быть проведен на основе копии для поиска, переданной Международному поисковому органу Получающим ведомством, кроме случаев исправления очевидных ошибок (см. главу 8).

15.11 Если заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но не содержит соответствующего перечня последовательностей, соответствующего стандарту (см. параграф 4.15), Международный поисковый орган может предложить заявителю (используя бланк РСТ/ISA/225) представить в течение установленного срока перечень последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, в соответствии со стандартом, для целей завершения международного поиска. Если заявитель выполнил предложение, Международный поисковый орган переходит к завершению международного поиска, составлению отчета о международном поиске и письменного сообщения на основе представленной письменной и/или машиночитаемой формы перечня последовательностей. Однако любой перечень последовательностей, не содержащийся в первоначально поданной международной заявке, не будет в соответствии со статьей 34 составлять часть международной заявки, но будет использован в качестве поискового инструмента. Если заявитель не выполнит предложение в течение установленного срока или если представленный ответ не будет

соответствовать требуемому стандарту, от Международного поискового органа не требуется проводить международный поиск, если такое несоответствие приводит к тому, что проведение полноценного поиска невозможно.

Правила 5.2(b), 13ter.1(d); Раздел 513; АИ Приложение С

15.12 Если часть описания, содержащая перечень последовательностей, включает свободный текст, как это определено стандартом, предусмотренным в Приложении С к АИ, но этот текст не приведен в основной части описания на языке описания, Международный поисковый орган предлагает заявителю (используя бланк РСТ/ISA/233) скорректировать заявку путем введения свободного текста в основную часть описания. Если заявитель выполняет предложение, Международный поисковый орган помечает заменяющий лист словами «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 13ter.1(d))» или их эквивалентом на языке публикации международной заявки, а также проставляет дату получения и передает заменяющие листы, содержащие этот свободный текст, в Получающее ведомство и Международное Бюро для включения этих листов в копию для Получающего ведомства и регистрационный экземпляр соответственно, и включает один экземпляр этих листов в копию для поиска. Если заявитель не выполняет предложение, то, несмотря на это, Международный поисковый орган продолжает осуществлять международный поиск.

Правила 12.3, 23.1(b)

15.13 Если язык, на котором подана международная заявка, не допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, то заявитель должен представить в Получающее ведомство перевод международной заявки на язык, допустимый этим ведомством. Однако такой перевод не требуется в отношении заявления или любого перечня последовательностей, являющегося частью описания. Получающее ведомство направляет этот перевод в качестве части копии для поиска и международный поиск будет проведен на основе этого перевода.

Объем международного поиска

Статьи 18(2), 20(1)(a), 21(3), 33(6)

15.14 Международный поиск является, по существу, полным высококачественным поиском наибольшего количества релевантных источников; отчет служит для предоставления информации о соответствующем уровне техники заявителю, общественности, в случае опубликования международной заявки, указанным ведомствам и органам международной предварительной экспертизы.

15.15 В некоторых случаях, у указанных ведомств нет возможностей для осуществления систематического поиска. В связи с этим эксперт должен исходить из того, что указанные ведомства зависят от работы

Международных поисковых органов, в отношении знания уровня техники, на котором будет основана их оценка патентоспособности заявленного изобретения.

15.16 Однако необходимо учитывать, что хотя полнота является конечной целью международного поиска, эта цель не всегда может быть достигнута из-за таких факторов, как текстовое ограничение поиска и неизбежные недостатки любой системы классификации и ее применения, а также может быть экономически неоправданна, если затраты должны быть разумно ограничены. Поэтому эксперт рассматривает наиболее релевантные поисковые источники, включающие перечень баз данных, представленный в Руководстве по поиску в цифровой библиотеке по интеллектуальной собственности (доступен через web-сайт ВОИС www.wipo.int), и организует работу, используя свое время так, чтобы свести к минимуму возможность пропуска существующих релевантных документов, порочащих какой-либо пункт формулы. Для уменьшения найденного объема соответствующего уровня техники допускается более низкий процент отобранных документов.

Направленность и предмет международного поиска

Анализ формулы

15.17 Когда начинается рассмотрение международной заявки на стадии проведения поиска, эксперт, во-первых, рассматривает заявку на предмет определения объекта заявленного изобретения, принимая во внимание рекомендации, представленные ниже, а также в главе 5. С этой целью эксперт проводит критический анализ формулы в свете описания и чертежей.

Статья 15(3); Правило 33.3(a)

15.18 Международный поиск проводится в отношении изобретения, определенного формулой, истолкованной с учетом описания и чертежей (если они есть), придавая особое внимание изобретательскому замыслу, на которое направлено притязание (см. главу 5 о взаимосвязи между раскрытием и формулой).

Правило 91.1

15.19 Поскольку заявителю не разрешается вносить изменения в формулу до получения отчета о международном поиске, кроме исправления очевидных ошибок или корректировки формальных признаков, которые противоречат РСТ и на которые обращает внимание заявителя Получающее ведомство, международный поиск проводится в отношении первоначально представленной формулы (см. параграф 15.21).

Изобретения, в отношении которых не была уплачена пошлина

Статья 17(3)(a)

15.20 Если формула международной заявки не относится только к одному изобретению или группе изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, заявителю может быть предложено (посредством бланка PCT/ISA/206, см. параграфы 10.60-10.65) уплатить дополнительные пошлины за поиск. Если заявитель не заплатил дополнительные пошлины за поиск в ответ на предложение, то международный поиск будет ограничен, за исключением обстоятельств, указанных в параграфах 10.64-10.65, теми частями, которые имеют отношение к изобретению или связанной группе изобретений, упомянутыми в формуле первыми. Если дополнительные пошлины были уплачены в течение установленного срока, то по тем частям, которые относятся к оплаченным изобретениям, также должен быть проведен поиск (см. главу 10).

Полный охват

Правило 33.3(b)

15.21 В принципе, международный поиск, насколько это возможно и разумно, охватывает весь объект изобретения, который содержится в формуле изобретения или который, как можно обоснованно ожидать, мог бы содержаться в формуле изобретения после ее изменения. Например, когда международная заявка, относящаяся к электрическим схемам, содержит один или несколько пунктов формулы, направленных только на функцию или способ действия, а в описание и чертежи включен пример с подробной необычной транзисторной схемой, поиск должен охватывать и эту схему. Тем не менее, соображения экономии могут накладывать некоторые ограничения на международный поиск, например, когда формула велика по объему, приведено много примеров и невозможно предположить, какие изменения будут внесены в формулу.

Умозрительные притязания

15.22 Не следует делать специальных усилий для расширения поиска более того, чем это требует описание, если формула содержит слишком широкие или умозрительные притязания, выходящие за рамки подкрепления описанием. Например, если в международной заявке, относящейся и в деталях описывающей автоматическую телефонную станцию, в формуле охарактеризован коммуникационный автоматический центр, международный поиск не следует расширять до автоматических телеграфных линий, центров передачи данных и т.д. только из-за того, что формула слишком широко составлена. Исключение составляют случаи, когда есть вероятность того, что такой широкий поиск позволит найти документ, на основании которого можно обоснованно высказать сомнения относительно новизны или изобретательского уровня. Аналогично, если формула направлена на способ изготовления «импедансного элемента», но описание и чертежи касаются только способа изготовления резистора и в них не содержится указаний относительно того, как с помощью заявленного способа могут быть изготовлены другие типы импедансных элементов, расширение поиска в

отношении, например, изготовления конденсаторов не будет оправдано. Однако если возможно проведение полноценного поиска на основании формулы, не подкрепленной описанием, без значительных усилий, то поиск должен распространяться на те заявленные объекты, которые не подкреплены описанием, если объем формулы не является неоправданно широким.

Зависимые пункты

15.23 Международный поиск, проведенный в отношении независимого пункта(ов), должен учитывать объект изобретения всех зависимых пунктов. Зависимые пункты формулы изобретения истолковываются как ограниченные всеми признаками того пункта формулы, от которого они зависят. Поэтому, если объект независимого пункта формулы признан новым, зависимые пункты также признаются новыми для целей международного поиска. Если установленные в результате международного поиска новизна и изобретательский уровень независимого пункта формулы не вызывают сомнений, то нет необходимости проводить дальнейший поиск по зависимым пунктам формулы.

15.24 Однако, если новизна и изобретательский уровень основного пункта формулы ставятся под сомнение, то для определения изобретательского уровня зависимого пункта может оказаться необходимым установить, являются ли признаки зависимого пункта как такового новым, для чего потребуется расширение области поиска. Не следует проводить специальный поиск, если признаки изобретения настолько хорошо известны, что не требуют документального подтверждения; однако, если справочники или другие документы, показывающие, что признаки общеизвестны, могут быть быстро найдены, их следует процитировать. Когда в зависимом пункте указаны дополнительные признаки изобретения (т.е. пункты не ограничиваются только более подробным описанием признака, уже указанного в основном пункте), зависимый пункт образует, в сущности, комбинационный пункт и его следует рассматривать соответствующим образом (см. параграф 15.27).

Поиск особых типов формулы и признаков

15.25 Слова, используемые в формуле, должны быть прочитаны так, как они понимаются специалистом в данной области в соответствии со значением и объемом, которые им присущи в соответствующей области техники (см. параграфы с 5.20 по 5.28 включительно в отношении рекомендаций относительно толкования особых типов формулы и признаков).

15.26 Для формулы, состоящей из двух частей, определяемой правилом 6.3(b) (известной как «формула Джепсона», в соответствии с практикой ряда органов), заявленное изобретение включает признаки преамбулы

(ограничительной части формулы) в комбинации с признаками отличительной части формулы. В этом случае преамбула рассматривается как ограничение объема формулы (см. параграф 5.22). В некоторых случаях желательно расширить международный поиск, включив «техническую предысторию» заявленного изобретения. Это означает распространение поиска на:

(i) преамбулу формулы, т.е. часть, идущую перед словами «отличающийся тем, что» или «усовершенствование, содержащее»;

(ii) предшествующий уровень техники, приведенный в вводной части описания международной заявки, но не идентифицированный конкретными ссылками;

(iii) общую техническую предысторию изобретения (часто называемую «общий уровень техники»).

Комбинация элементов

15.27 Если формула характеризуется комбинацией элементов (например, А, В, С), то международный поиск проводится в отношении этой комбинации; однако, при проведении поиска в классификационных рубриках (см. главу 7) одновременно следует вести поиск по промежуточным комбинациям и по отдельным элементам (например, по АВ, АС, ВС, а также по А, В и С, отдельно). Поиск в дополнительных классификационных рубриках, как для подкомбинаций, так и для отдельных элементов, должен проводиться, если это действительно необходимо для установления новизны элемента, с целью оценки изобретательского уровня этой комбинации.

Различные категории формулы

15.28 Если в международную заявку включены пункты формулы, относящиеся к объектам разных категорий, отвечающие требованию единства (см. главу 10), то все они должны быть включены в международный поиск. Даже в том случае, когда международная заявка содержит пункты формулы, относящиеся к объектам только одной категории, желательно включить в поиск и другие категории. Ссылка, описывающая способ производства продукта, но с притязанием только на сам продукт, может быть классифицирована в подклассе, направленном на продукт, и не может быть классифицирована перекрестной ссылкой в подклассе, направленном на способ. Соответственно, если проводится поиск в отношении способа производства продукта, может оказаться необходимым проведение поиска по продукту для выявления наилучшего предшествующего уровня техники, раскрывающего способ производства продукта. Так, например, кроме случаев указания в международной заявке на противоположное, можно обычно предположить, что в пункте формулы, относящейся к химическому процессу, исходные продукты составляют часть уровня техники и не требуют проведения поиска; по промежуточным продуктам поиск проводится только

тогда, когда они составляют предмет одного или более пунктов; но настойчиво рекомендуется обязательно проводить поиск по окончательным продуктам, за исключением общеизвестных, т.к. документы, отражающие наиболее близкий предшествующий уровень техники, могут быть проклассифицированы только по конечным продуктам.

Случаи, при которых невозможно проведение полноценного поиска

Статья 17(2)(a); Правила 39, 43bis.1, 66.2(a)(v)

15.29 Эксперт, как правило, исключает из международного поиска объекты, по которым поиск не проводится или по которым нельзя провести полноценный поиск; к ним относятся, например, объекты, которые могут быть исключены из международного поиска согласно правилу 39, или исключительные ситуации, когда для отдельного пункта(ов) вообще невозможно проведение поиска (см. параграф 15.11 и главу 9). Эксперт указывает в Графе II бланка PCT/ISA/210 (Отчет о международном поиске) или в бланке PCT/ISA/203 (Декларация о невозможности подготовки Отчета о международном поиске) причины, по которым международный поиск не может быть подготовлен в отношении соответствующих пунктов. Таким образом, в Графе III бланка PCT/ISA/237 (Письменное сообщение Международного поискового органа; см. параграфы 17.09, 17.30 и 17.31) обычно достаточно указать на то, что международный поиск не был подготовлен в отношении соответствующих пунктов формулы, а в качестве причины несоставления заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости сослаться на отчет о международном поиске или декларацию.

Очевидные ошибки и выражения, противоречащие общественному порядку

Правила 9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b); Разделы 501, 511 (a)(v)

15.30 Если эксперт обнаружит в международной заявке какую-либо очевидную ошибку, то Международный поисковый орган может предложить заявителю (с возможным использованием бланка PCT/ISA/216, см. параграф 8.06) исправить такие ошибки.

15.31 Точно также, если Международный поисковый орган обнаружил что-либо противоречащее общественному порядку или морали или недостойные замечания, которые должны быть исключены из международной заявки при публикации, то он предлагает заявителю, используя бланк PCT/ISA/218, добровольно исправить свою международную заявку и соответственно уведомляет Получающее ведомство и Международное Бюро. Однако такая корректировка не должна вносить новых признаков (см. главу 8). Если заявитель не представит соответствующие исправления в течение

установленного времени, эксперт продолжает процедуру проведения международного поиска и экспертизы по тем объектам изобретения, на которые будет направлена формула после внесения исправлений. Однако следует учитывать, что в случае, если заявитель не представит соответствующие исправления, Международное Бюро может исключить такие недостойные высказывания при публикации международной заявки в соответствии со статьей 21(6).

15.32 Любое решение по исправлению в соответствии с правилом 91.1 (бланк PCT/ISA/217) или любое исправление, направленное на соблюдение правила 9.1, должно быть направлено в Международное Бюро; исправления в целях соблюдения правила 9.1 также должно быть направлено Получающему ведомству.

Стратегия поиска

Процедура, предшествующая поиску

15.33 Документы, приведенные в качестве ссылок в международной заявке, должны быть изучены, чтобы установить, приведены ли они как отправная точка изобретения, или как отражающие предшествующий уровень техники, или как альтернативные решения затронутой проблемы, или они необходимы для правильного понимания заявки; однако, когда такие ссылки касаются только деталей, не имеющих прямого отношения к заявленному изобретению, их можно опустить. Если в международной заявке имеется ссылка на документ, который не был опубликован или по каким-либо причинам недоступен Международному поисковому органу, а этот документ необходим для правильного понимания изобретения и без него полноценный международный поиск невозможен, то Международный поисковый орган может отложить поиск и предложить заявителю представить ему сначала копию документа, если это возможно сделать в пределах срока для подготовки отчета о международном поиске согласно Договору. Если копия документа не получена, Международный поисковый орган должен попытаться провести международный поиск и затем, если необходимо, указать, что полноценный поиск провести нельзя, или что поиск должен быть ограничен.

Реферат и название

Правила 37, 38

15.34 Затем эксперт проверяет, соответствует ли реферат (вместе с названием изобретения и чертежом, который должен быть опубликована с рефератом), требованиям Инструкции к РСТ (см. параграф 16.33). Поскольку реферат должен относиться к первоначально поданной международной заявке, эксперт должен рассмотреть его и определить окончательное содержание реферата не позже составления отчета о международном поиске. При определенных обстоятельствах (см. 15.36), эксперт должен составить реферат

и/или название, и/или выбрать чертеж, который будет опубликован вместе с рефератом. Такой реферат составляется на языке публикации международной заявки или, если представлен перевод на другой язык, в соответствии с правилом 23.1(b) и этого желает Международный поисковый орган, на языке перевода.

Классификация

15.35 Эксперт после рассмотрения реферата, если таковой имеется, классифицирует международную заявку по крайней мере в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК) (см. главу 7).

Публикация, предшествующая поиску

Правила 8.2, 37.2, 38.2(a)

15.36 Если публикация международной заявки осуществляется раньше, чем был подготовлен международный поиск, эксперт по запросу Международного Бюро должен провести классификацию заявки раньше, чем будет осуществлен поиск; одновременно эксперт должен проверить реферат (вместе с названием изобретения и выбранным чертежом) для публикации. Проверка касается только того, относится ли реферат к рассматриваемой заявке и не противоречит ли он названию изобретения или классификации заявки. Если к этому времени заявитель не представил реферат, название изобретения или не выбрал чертеж, это должен сделать эксперт. Не следует подготавливать реферат или название, если Международный поисковый орган получил уведомление от Получающего ведомства о том, что заявителю предложено представить реферат и/или название изобретения. С учетом вышесказанного, если отчет о международном поиске опубликован позже, чем дата публикации международной заявки, то с заявкой будет опубликован первоначально поданный реферат, а окончательный реферат будет опубликован с отчетом о международном поиске.

Предмет поиска

Статья 17(2)(a)

15.37 После того, как определен предмет изобретения, как это описано в параграфах 15.17-15.19, желательно, чтобы эксперт сначала в письменной форме как можно точнее определил предмет поиска. Во многих случаях этой цели будут служить один или несколько пунктов формулы, но может возникнуть необходимость в их обобщении, чтобы охватить все аспекты и варианты осуществления изобретения. В это же время следует помнить об исключениях из международного поиска (см. главу 9) и об отсутствии единства изобретения (см. главу 10). Эксперт может также ограничить международный поиск в исключительных случаях, если проведение поиска невозможно (см. параграфы 9.19, 9.26-9.30 и 9.40), но только в случае, если этого можно избежать (см. параграфы 9.17 и 9.19-9.25). Любые ограничения международного поиска на этих основаниях должны быть отмечены в отчете

о международном поиске. Если никакой поиск не проводился, то составляется Декларация в соответствии со статьей 17(2)(а).

15.38 Толкование формулы и поиск должны проводиться с обращением особого внимания на различные типы и формы используемой формулы, такой как формулы, состоящей из двух частей, и формулы продукт-способом (см. параграфы 15.27-15.29).

Область поиска

Правило 34

15.39 Международный поисковый орган, проводящий международный поиск, стремится выявить соответствующий уровень техники в той степени, насколько позволяют его возможности и в любом случае использовать соответствующий минимум документации, определенной Правилом 34, а также соответствующие базы данных или другие поисковые ресурсы, перечисленные в Руководстве по поиску в цифровой библиотеке по интеллектуальной собственности (ЦБИС) (Search Guidance Intellectual Property Digital Library (IPDL)), которое представлено на web-сайте ВОИС (www.wipo.int).

Правило 43.6(b)

15.40 Таким образом, при проведении поиска по международной заявке Международный поисковый орган, в принципе, принимает во внимание все документы поискового фонда или баз данных, независимо от языка, давности или типа документа. Однако в целях экономии эксперт должен, основываясь на знании техники рассматриваемого вопроса и документации, избегать тех областей, в которых возможность нахождения документов, относящихся к международному поиску, мала, например документов, предшествующих началу развития области техники, в которой идет поиск. Эксперту также достаточно ознакомиться с одним из членов семейства патентов-аналогов, если у него нет веских причин полагать, что в этом случае существуют значительные различия в содержании членов патентного семейства, или поскольку только другой член патентного семейства опубликован до даты международной подачи и поэтому должен быть процитирован в первую очередь.

Правило 33.2(a) и (b)

15.41 Международный поиск проводится на основе всех поисковых подборок или баз данных, в которых могут содержаться относящиеся к объекту изобретения материалы. Поиск охватывает все непосредственно релевантные области техники в рамках минимума документации РСТ. Затем поиск может распространяться на другие ресурсы или базы данных, такие как перечисленные в Руководстве по поиску ЦБИС, или на аналогичные области. Однако эксперту в каждом отдельном случае надлежит определить такую необходимость, принимая во внимание результаты поиска, ранее полученные в первоначальных областях (см. параграф 15.57).

15.42 Вопрос о том, какие из перечисленных релевантных поисковых источников, включая базы данных, указанные в Руководстве по поиску ЦБИС, должны приниматься во внимание в данной области технологии, решается экспертом в каждом конкретном случае. Классификационные рубрики, включаемые в международный поиск, должны быть выбраны во всех непосредственно релевантных областях техники и, если необходимо, в аналогичных областях. Эксперт должен рассмотреть все релевантные поисковые источники для области техники и определить те, которые являются наиболее близкими к международной заявке. Поисковые ресурсы, перечисленные в Руководстве по поиску ЦБИС, соответствующие техническим областям, могут оказаться полезными с точки зрения релевантности для заявки. Сюда входят, например, специализированные поисковые системы, реферативные журналы, базы данных, работающие в режиме on-line. Когда поиск проводят с использованием МПК, выбор классификационных рубрик в аналогичных областях должен быть ограничен:

(i) более высокими подразделами, позволяющими проводить поиск по обобщенным признакам, настолько, насколько это оправдано с технической точки зрения, и

(ii) смежными (параллельными) подразделами, учитывая при этом ослабление взаимосвязи рассматриваемых областей техники.

15.43 Часто возможны различные варианты стратегии поиска, соответствующие объекту изобретения по заявке. Эксперт должен принять решение, основываясь на опыте и знании поисковых источников, и выбрать стратегию поиска, наиболее подходящую для данного конкретного случая, а также установить порядок, в котором различные стратегии (такие как поиск по классификационным рубрикам, базам данных и другим ресурсам) должны быть использованы. Предпочтение должно быть отдано основной технической области, к которой относится международная заявка, источникам поиска и стратегиям, обеспечивающим наибольшую вероятность нахождения релевантных документов.

Аналогичные области

15.44 Область поиска должна соответственно включать аналогичные области в той степени, в какой они согласуются с описанием и чертежами.

Правило 33 2(c)

15.45 Вопрос о том, какие области в каждом конкретном случае должны считаться аналогичными, рассматривается в свете того, что представляется обязательной функцией или использованием заявленного изобретения, а не только в свете особых функций, специально указанных в международной заявке.

15.46 При определении аналогичных областей, на которые следует распространить поиск, было бы полезно обратить внимание на:

- (i) области, в которых специалист в данной области техники может ожидать другого использования таких же или похожих конструкций;
- (ii) области, к которым принадлежит родовая концепция заявленных признаков;
- (iii) область техники, входящую в поле приложения усилий изобретателя и обоснованно имеющую отношение к особым проблемам, которыми занимался изобретатель;
- (iv) область, релевантную функции или применению, присущим объекту, охватываемому формулой, т.е. область, в которой заявка с наибольшей степенью вероятности может быть применима в дополнение к основной области объекта.

15.47 Решение расширить международный поиск до областей, не упомянутых в международной заявке, должно приниматься экспертом, который не должен стараться представить все виды применения заявленного изобретения, которые могли быть задуманы изобретателем. Основным принцип при определении расширения поиска на аналогичные области должен состоять в том, сможет ли эксперт составить обоснованный отказ по причине отсутствия изобретательского уровня на основе того, что он, вероятно, обнаружит при проведении поиска в этих областях.

Проведение поиска

15.48 Эксперт, проводя международный поиск, направляет внимание на любой предшествующий уровень техники, который может иметь отношение к вопросам новизны и изобретательского уровня. Приветствуется, если эксперт цитирует уровень техники, который может помочь в определении достаточности описания всей заявленной области по параграфам 5.52 и 5.53 и соответствия требованию того, чтобы заявленное изобретение было полностью подтверждено описанием по параграфам 5.54-5.58. Эксперт должен обращать внимание на любые документы, которые могут представлять интерес по другим причинам, например документы, которые ставят под сомнение испрашиваемый приоритет, способствуют лучшему или более правильному пониманию заявленного изобретения или иллюстрируют его техническую предысторию, однако эксперт не должен тратить много времени на поиск и рассмотрение таких документов, за исключением тех случаев, когда на это есть особые причины. Документы, которые не считаются предшествующим уровнем техники из-за того, что они имеют более позднюю дату, чем заявленное изобретение, могут быть процитированы для приведения таких универсальных фактов, как характеристики или свойства материала, или специального научного факта,

или для того, чтобы показать обычный уровень квалификации в данной области.

15.49 Эксперт должен сконцентрировать поисковые усилия на тех поисковых ресурсах и стратегиях поиска, при которых возможность нахождения наиболее релевантных документов более велика. Если эксперт намерен процитировать уровень техники, помогающий в определении достаточности описания, тогда при проведении поиска в релевантной области эксперт должен идентифицировать, несмотря на даты публикации, все документы, которые являются наиболее релевантными при определении новизны, изобретательского уровня, достаточности подкрепления и промышленной применимости заявленного изобретения. Эксперт всегда должен принимать во внимание уже полученные результаты поиска при решении вопроса о расширении поиска (т.е. принимать ли во внимание дополнительные базы данных, расширять ли поисковые вопросы или включать ли дополнительные поисковые индексы).

15.50 Обычно эксперт проводит поиск сначала по патентной литературе. В определенных областях техники, таких как указанные в Руководстве по поиску ЦБИС (см. параграф 15.39), может быть необходим и поиск по непатентной литературе. Однако независимо от области, в которой проводится поиск, если релевантные патентные источники не обнаружены или их обнаружено мало, эксперт должен прибегнуть к расширению поисковых ресурсов, включив базы данных непатентной литературы.

15.51 Следует отметить, что не должен проводиться специальный поиск в отношении несомненно очевидных признаков, являющихся настолько хорошо известными, что документальные доказательства представляются излишними. Предпочтительно, однако, чтобы был процитирован справочник или другой документ, показывающий известность признака.

Безопасность поиска при использовании Интернета

15.52 При проведении поиска по международной заявке может возникнуть необходимость использования Интернета в качестве поискового инструмента. Согласно правилу 42.1, по международной заявке поиск должен быть проведен в течение трех месяцев с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом (или девяти месяцев с даты приоритета, если она истекает позднее), и Получающее ведомство должно направить копию о поиске в Международный поисковый орган в течение одного месяца с даты международной подачи (правило 23.1(а)). Это означает, что если заявлен полностью год приоритета, поиск должен быть подготовлен самое позднее в течение 16 месяцев с даты приоритета и, следовательно, до международной публикации в соответствии со статьей 21(2)(а). Если международная заявка еще не опубликована к моменту проведения поиска, существует опасность, что поисковые термины, используемые при

проведении поиска в Интернете на компьютерах, не имеющих соответствующей защиты, или в доступных через Интернет базах данных могут быть обнаружены третьими лицами. Это может открыть подробности заявки до ее публикации, что является нежелательным. Следует особо отметить, что при обращении к сайтам в Интернете они сохраняют запись запросов, что приводит к возможности их восстановления. Особенно опасной для заявителя является ситуация, когда web-сайт принадлежит его конкуренту.

15.53 Все web-сайты должны считаться не безопасными, если только Орган не имеет соответствующего соглашения с обслуживающим провайдером о поддержании конфиденциальности и защиты соединения с используемым web-сайтом.

15.54 Следовательно наибольшая опасность заключается в использовании Интернета в качестве поискового инструмента, если (как происходит в большинстве случаев) международная заявка еще не опубликована. Если соответствующая база данных доступна через Интернет, а альтернативное, но защищенное соединение с этой базой данных также доступно Международному поисковому органу, то должно использоваться защищенное соединение.

15.55 Если Международному поисковому органу не доступно защищенное соединение с базой данных в Интернете, поиск в Интернете может быть осуществлен с использованием общих поисковых терминов, представляющих комбинацию признаков, которые имеют отношение к заявленному изобретению и уже были представлены в уровне техники.

Документы не обнаружены

15.56 Если в ходе поиска эксперт не находит достаточно близких документов для определения новизны или изобретательского уровня изобретения, он должен рассмотреть вопрос о цитировании документов, относящихся к «технической предыстории» изобретения, которые он обнаружил во время международного поиска. Для этого не требуется проводить специальный поиск. В каждом конкретном случае эксперт действует по своему усмотрению. В исключительных случаях международный поиск может быть завершен без обнаружения относящегося к изобретению документа.

Прекращение поиска

15.57 По соображениям экономии эксперт может решить, что продолжение поиска нецелесообразно, если вероятность нахождения релевантных документов очень мала и не оправдывает усилий. Международный поиск может быть также прекращен, когда один или более из найденных документов ясно указывают на отсутствие новизны для всего объекта, на

который направлены пункты формулы или в отношении которого они могут быть направлены, не считая тех признаков заявки, применение которых не составляет изобретательского уровня и которые являются тривиальными или общеизвестными в рассматриваемой области техники, так что их документальное доказательство представляется излишним. Соответственно, эксперт не должен прекращать поиск, если отсутствие новизны показано только для ограниченного числа заявленных примеров осуществления изобретения, даже если это приведет к указанию на отсутствие новизны в письменном сообщении. Эксперт может продолжить поиск, если возникают вопросы, касающиеся требования ясности и полноты описания заявленного изобретения, для того, чтобы специалист в данной области имел возможность осуществить и использовать изобретение во всей заявленной области, вопросы, касающиеся требования, чтобы заявленное изобретение было полностью подкреплено описанием, или требования промышленной применимости, и все эти вопросы могут быть выяснены с помощью приведения дополнительного уровня техники (см. параграф 15.48). Если документ найден в Интернете и есть сомнения относительно даты его публикации (так что неясно, был ли он опубликован до соответствующей даты согласно правилу 64.1), эксперт должен продолжить поиск в Интернете так, как если бы данный документ не был обнаружен.

Запись результатов поиска

Правило 43.6(b) - (c)

15.58 В записи истории международного поиска эксперт перечисляет классификационные индексы просмотренных областей поиска. Если МПК не была использована, то должна быть указана использованная классификация (см. параграф 16.49). В зависимости от практики Международного поискового органа, эксперт может посчитать полезным изложить историю поиска в подробностях, что поможет экспертам, рассматривающим заявку на национальной фазе, полностью понять и положиться на международный поиск. Такое изложение включает запись подробностей поиска по патентной и непатентной литературе, поиска в Интернете, включая ключевые слова и операторы запроса, выраженные как полные поисковые запросы, логику, использованную в качестве основы для текстового поиска, который привел к обнаружению уровня техники, или последовательность аминокислотной или нуклеиновой кислоты, использованную в качестве основы для поиска в отношении последовательностей и согласования последовательностей соответствующего уровня техники, представленного в отчете о международном поиске и полученного в результате поиска в отношении последовательности, или химическую структуру, использованную в качестве основы для поиска в отношении химической структуры, или подробности других не классификационных или не текстовых осуществленных поисков (см. параграфы 16.49- 16.56 в отношении дополнительных рекомендаций по записи истории поиска). Записанная история поиска должна также включать любые запросы, использованные в упомянутых поисках. Выявление действительного поискового запроса из этих историй поисков обычно легко

осуществляется с помощью печати поискового запроса из используемой автоматической системы для составления и выполнения поискового запроса из предложенного электронного поискового ресурса. Если использована электронная поисковая база данных, должно быть указано ее название; использованные поисковые запросы могут также, в зависимости от практики Международного поискового органа, являться полезной информацией для экспертов, рассматривающих заявку на национальной фазе. Предпочтительно, чтобы эксперты записывали историю поиска, включая подробности поисков для определения соответствия требованиям новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости, подкрепления описанием, достаточности или других соответствующих требований. Однако если это не является обязательным требованием Международного поискового органа, нет необходимости включать все подробности поисков по патентной и непатентной литературе, осуществленных в процессе проведения поиска.

Оценка предшествующего уровня техники

15.59 Эксперт определяет, отвечает ли заявленное изобретение требованиям новизны и изобретательского уровня, как это изложено в главах 12 и 13.

Сомнения в отношении соответствующего уровня техники

15.60 Поскольку принятие окончательного решения в отношении новизны не входит в обязанности Международного поискового органа, а является обязанностью указанных ведомств, Международный поисковый орган не должен исключать из цитирования документы только на основании сомнений в отношении, например, точной даты публикации или общедоступности или точного содержания устного раскрытия, выставки и т.п., т.е. всего того, к чему такие документы могут относиться. Международный поисковый орган должен попытаться устранить любые сомнения и должен процитировать соответствующие документы в отчете о международном поиске, если дата публикации или общедоступности соответствующего документа не является такой же или более поздней, чем дата подачи международной заявки. Дополнительные документы, разъясняющие определенные сомнения, могут быть процитированы. Если дата ссылки не может быть точно установлена, эксперт должен процитировать этот документ по категории «L» (см. параграф 16.69) и отметить в отчете о поиске, что точная дата публикации не была установлена.

15.61 Любое указание в документе даты его публикации должно быть принято Международным поисковым органом как верное, если только не существует доказательств обратного. Если указанная дата публикации представлена не полным образом (например, указан только год или год и месяц), то для того, чтобы установить, была ли публикация осуществлена до

даты подачи международной заявки, Международный поисковый орган должен приложить все усилия к тому, чтобы установить точную дату. Дата, проштампованная на документе при его получении, или ссылка в другом документе, который тогда должен быть процитирован, могут оказаться полезными.

Исключенный объект

15.62 Особое внимание следует уделить оценке документов предшествующего уровня техники при определении объекта, который может быть исключен из международного поиска. Если в ведомстве, действующем в качестве Международного поискового органа, такие объекты исключены из рассмотрения в соответствии со статьей 17(2)(a)(i), индекс категории (см. параграфы 16.59-16.69) присваивается, основываясь на объекте, который с большей степенью вероятности ожидается как объект притязаний после внесения изменений. Если другие пункты формулы международной заявки направлены на не исключенные из рассмотрения объекты, то оценка объекта изобретения, который ожидается как объект притязаний после внесения изменений, должна быть сделана с учетом этих пунктов. Если, с другой стороны, в ведомстве, действующем в качестве Международного поискового органа, такие объекты не являются исключаемыми из рассмотрения, индекс категории ссылки присваивается на основе формулы, приведенной в международной заявке.

Выбор документов для цитирования и указание наиболее релевантных частей

Правило 43.5(c); Раздел 505

16.63 Закончив международный поиск, эксперт должен отобрать среди выявленных документов те, которые должны быть указаны в отчете о международном поиске. Эти документы должны представлять собой наиболее релевантные документы, которые специально характеризуются в отчете. Менее релевантные документы приводятся только в том случае, если они касаются аспектов или подробностей заявленного изобретения, не обнаруженных в уже отобранных документах. В сомнительных случаях в отношении новизны или изобретательского уровня эксперт должен привести документы для того, чтобы заявитель, указанные ведомства и Орган международной предварительной экспертизы получили возможность составить более полное представление о сути дела.

Правило 43.5(c)-(e); Раздел 507(g)

15.64 Чтобы избежать ненужного увеличения расходов, эксперт не должен приводить больше документов, чем это необходимо, и, если встречается несколько документов одинаковой релевантности, в отчете должен быть указан только один из них. Если в поисковых фондах имеется более одного члена патентного семейства, эксперт, выбирая из этих документов те, которые должны быть приведены в отчете, должен учитывать язык, на

котором документ составлен, и предпочтительно цитировать (или, по крайней мере, отмечать) документы, составленные на языке международной заявки. Следует также обратить должное внимание на возможную необходимость для указанных ведомств осуществить перевод процитированных документов. Таким образом, эксперт должен, по возможности, точно идентифицировать отдельные выдержки из цитируемого документа, которые имеют особенно близкое отношение к предмету поиска, например, путем указания страницы и параграфа, или строк, в которых содержатся эти выдержки.

15.65 Как правило, эксперт отбирает для цитирования только те документы, которые представлены в поисковых подборках Международного поискового органа или к которым имеется быстрый доступ каким-либо иным способом; в этом случае содержание приводимых документов не вызывает сомнения, так как эксперт, как правило, просмотрел каждый указанный документ.

Раздел 507(g) и (h)

15.66 Однако при определенных обстоятельствах может быть приведен документ, содержание которого не проверено, при условии, что имеются все основания для предположения о том, что его содержание идентично содержанию другого документа, который эксперт проверил и процитировал. Оба документа затем должны быть упомянуты в отчете о международном поиске. Например, вместо документа, опубликованного до даты международной подачи на языке, не принятом в ведомстве, и отобранного для цитирования, эксперт, проводящий поиск, может проверить соответствующий документ (например, являющийся членом того же патентного семейства или перевод статьи) на известном ему языке и, возможно, опубликованный после даты международной подачи (см. также параграф 15.66). Эксперт также может предположить, если отсутствует указание на обратное, что содержание реферата документа соответствует самому документу. Эксперт также должен исходить из предположения, что содержание отчета об устном раскрытии соответствует этому раскрытию.

15.67 До цитирования документов на незнакомом языке эксперт должен убедиться, что документ является релевантным (например, путем перевода с помощью коллеги, посредством соответствующего документа или реферата на известном языке, посредством чертежа или химических формул из этого документа).

Процедура после поиска

Подготовка отчета о международном поиске

15.68 В заключение эксперт должен подготовить отчет о международном поиске и письменное сообщение (см. параграфы 16 и 17).

Измененный отчет о международном поиске

15.69 Может иметь место случай, что по завершении составления отчета Международный поисковый орган обнаружит другие релевантные документы, относящиеся к заявке (например, при более позднем поиске по родственной заявке). Эти документы следует добавить в отчет до того, как будет завершена техническая подготовка его к публикации Международным Бюро. Измененный отчет о международном поиске должен быть сразу же направлен заявителю и Международному Бюро. Далее, если в течение двух лет с даты приоритета международной заявки Международный поисковый орган получит сведения о каком-либо особо релевантном документе, он должен внести поправку в отчет о международном поиске и отметить отчет как «измененный». После этого Международный поисковый орган должен отослать копию измененного отчета заявителю и Международному Бюро для последующего направления в указанные ведомства и в Орган международной предварительной экспертизы.

Получение изменений в соответствии со статьей 19, направленных ошибочно

Статья 19

15.70 Если Международный поисковый орган после направления отчета о международном поиске получает от заявителя изменения формулы изобретения по статье 19, направленные этому Органу по ошибке, он должен немедленно переслать их в Международное Бюро, в которое они должны были быть поданы, и известить об этом заявителя.

ГЛАВА 16 ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Общие положения

16.01 Результаты международного поиска записываются в отчет о международном поиске (бланк PCT/ISA/210), который направляется на бланке PCT/ISA/220 заявителю и на бланке PCT/ISA/219 Международному Бюро, вместе с письменным сообщением Международного поискового органа, которое составляется в это же время. Отчет о поиске публикуется Международным Бюро и служит основой для письменного сообщения Международного поискового органа, международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I PCT) и экспертизы международной заявки, проводимой указанными ведомствами или Органом международной предварительной экспертизы.

16.02 Эксперт является ответственным за представление отчета о международном поиске в таком виде, чтобы впоследствии его можно было отпечатать или внести в окончательный бланк.

Сроки составления отчета о международном поиске

Статьи 17(2), 18(1); Правило 42.1

16.03 Международный поиск должен быть проведен в установленные сроки. Составление отчета о международном поиске или Декларации в соответствии со статьями 17(2) (см. параграф 9.40) осуществляют до истечения трех месяцев с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом, который уведомляет об этом заявителя бланком PCT/ISA/202, или девяти месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Если, в случае отсутствия единства изобретения или предложения представить перечень последовательностей, установленный срок не может быть соблюден, то отчет о международном поиске составляется незамедлительно после получения дополнительной пошлины за поиск, или по истечении установленного срока оплаты такой пошлины, если такая оплата не была произведена, или после получения перечня последовательностей.

Заполнение бланка отчета о международном поиске

Разделы 110, 504, 503, 508; Приложение В к АИ

16.04 Нижеследующие параграфы содержат информацию, которая необходима эксперту для правильного заполнения бланка. Дополнительная информация представлена в следующих разделах Административной инструкции:

- | | |
|---|--|
| (i) для указания дат: | раздел 110 |
| (ii) для классификации международных заявок: | раздел 504 |
| (iii) для идентификации цитируемых документов: | раздел 503 |
| (iv) для указания особых категорий документов: | разделы 505 и 507 |
| (v) для указания пунктов формулы изобретения, в отношении которых цитируемые документы являются релевантными: | раздел 508 |
| (vi) для рассмотрения критерия единства изобретения: | Приложение В к Административной инструкции |

Сведения, не предусмотренные бланком

Правило 43.9

16.05 Отчет о международном поиске не должен содержать никаких других сведений, в особенности мнений, обоснований, аргументов или объяснений, кроме тех, которые предусмотрены бланком.

Различные виды отчетов о международном поиске

16.06 Международный поисковый орган может составлять следующие виды отчетов о поиске:

- (i) отчет о международном поиске;
- (ii) отчет о поиске международного типа (см. параграф 2.20).

Бланк и язык отчета о международном поиске

Бланк отчета о международном поиске

Раздел 507(g)

16.07 Завершая поиск, эксперт пересматривает классификацию с учетом информации, полученной в процессе проведения поиска и готовит отчет о международном поиске (бланк PCT/ISA/210) и Уведомление о направлении отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/220). Эксперт, завершивший проведение поиска не должен задерживать составление отчета о поиске. Отпечатанный бланк отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210), направляемый заявителю и Международному Бюро, содержит два основных листа («первый лист» и «второй лист»), используемых для двух видов поиска. Эти два основных листа предназначены для записи основных особенностей поиска, таких как область поиска и цитирование документов, выявленных в процессе поиска. Отпечатанный бланк отчета о международном поиске также содержит пять дополнительных продолжающих листов для использования при необходимости. Есть продолжающие листы для «первого листа» и «второго листа»:

(a) «продолжение первого листа (1)», «продолжение первого листа (2)» и «продолжение первого листа (3)», и

(b) «продолжение второго листа» и «приложение для патентов-аналогов» соответственно.

16.08 «Продолжение первого листа (1)» используется только тогда, когда международная заявка включает последовательность нуклеотидов и/или аминокислот и указывает основу, на которой международный поиск был проведен, т.к. релевантные перечни или соответствующие таблицы могут быть поданы или представлены в разное время и в разных формах. «Продолжение первого листа (2)» используется, когда на первом листе указано, что формула изобретения не подвергалась поиску (пункт 2) и/или отсутствует единство изобретения (пункт 3). Соответствующие указания затем делаются на этом продолжающем листе. «Продолжение первого листа (3)» содержит текст реферата, если реферат или скорректированный реферат

составляется Международным поисковым органом (пункт 5) и указание об этом сделано на первом листе. «Продолжение второго листа» используется, когда объема второго листа недостаточно для цитирования документов. «Приложение для патентов-аналогов» или альтернативно пустой лист используется для указания патентов-аналогов. Бланк также включает «дополнительный лист», который может быть использован в случае, когда на других листах недостаточно места для всей необходимой информации. Такой лист может быть представлен в бумажном виде или в электронном эквиваленте бумажного листа.

Язык отчета о поиске

Правило 43.4

16.09 Отчет о международном поиске составляется на языке, на котором публикуется международная заявка, к которой он относится, или, если представлен перевод на другой язык в соответствии с правилом 23.1(b) (см. параграф 15.13) и того желает Международный поисковый орган, на языке этого перевода.

Листы, включенные в брошюру

16.10 Следует отметить, что только «второй лист», «продолжение второго листа» (если есть), «продолжение первого листа (2)» (если есть) и «дополнительный лист» (если есть), а также любой отдельный лист с информацией о патентах-аналогах будут являться предметом международной публикации, поскольку «первый лист» и продолжения первого листа (1) и (3) (если есть) содержат только ту информацию, которая уже изложена на титульном листе брошюры.

Поиск международного типа

16.11 Если был проведен поиск международного типа, для составления отчета используется бланк PCT/ISA/201.

Заполнение Уведомления о направлении отчета о международном поиске или Декларации (бланк PCT/ISA/220)

Адрес для переписки

Раздел 108

16.12 Адрес для переписки берется из бланка заявления PCT/RO/101. В случае, когда заявителя представляет агент, адрес для переписки указан в Графе IV бланка заявления PCT. Для заявителей, самостоятельно подающих свои заявки, адрес для переписки может быть указан в Графе II бланка заявления. Однако если в процессе делопроизводства происходили

изменения заявителя или адреса для переписки, используется последний адрес.

Номер дела заявителя или агента

Раздел 109

16.13 Номер дела заявителя или агента берется из бланка заявления PCT/RO/101 или из более поздней корреспонденции от заявителя или агента.

Номер международной заявки

16.14 Номер международной заявки присвоен и вписан в бланк заявления Получающим ведомством.

Дата международной подачи

16.15 Дата подачи международной заявки устанавливается получающим ведомством по получению международной заявки. Эта дата вписана в бланк заявления.

Заявитель

Раздел 105

16.16 Когда в международной заявке указан больше, чем один заявитель, только первый упомянутый из них в бланке заявления указывается в отчете о международном поиске. Другие заявители, если они есть, обозначаются словами «и др. (et al)», следующими за первым именем заявителя. Первый упомянутый заявитель указан в Графе II бланка заявления, второй заявитель указан в Графе III; последующие заявители, в случае если их больше двух, указаны на продолжающем листе.

Пример (i): AMERICAN TECHNOLOGIES et al.

Пример (ii): SMITH, John Doe

Замечание:

(a) Как показано выше, наименование юридического лица пишется заглавными буквами; для физических лиц фамилия указывается первой и пишется заглавными буквами, имена пишутся смешанным образом, что помогает идентифицировать фамилию.

(b) Это применяется *mutatis mutandis* в случаях, когда отчет о международном поиске представлен на языке, таком как японский, в котором нет различий между прописными и строчными буквами, или когда язык, на котором представлен отчет о международном поиске, имеет разный порядок указания фамилии и имен.

Случаи, когда отчет о международном поиске не будет подготовлен или будет, но не в полном объеме

Правила 39 и 67

16.17 От Международного поискового органа не требуется проведение поиска или экспертизы международной заявки, если объектом изобретения является какой-либо из следующих:

- (i) научные и математические теории;
- (ii) виды растений и животных или, по существу, биологические процессы для производства растений и животных другие, чем микробиологические процессы и продукты таких процессов;
- (iii) схемы, правила или методы организации, порядок выполнения умственных операций или игр;
- (iv) хирургические или терапевтические методы лечения человека или животного, а также диагностические методы;
- (v) простое представление информации;
- (vi) компьютерные программы, в случае если Международный Поисковый орган не располагает соответствующим оборудованием для проведения поиска по предшествующему уровню техники, касающемуся таких программ.

Глава 9 подробно рассматривает эти исключения из поиска и экспертизы, а также другие ситуации, такие как отсутствие ясности, когда невозможно провести полноценный международный поиск в отношении некоторых или всех пунктов (см. также параграф 15.11, который рассматривает исключение пунктов формулы в результате несоответствия соответствующим стандартам для перечней последовательностей).

16.18 В параграфе 9.40 приведен порядок действий, которые должны быть предприняты в случае, если невозможно подготовить отчет о международном поиске в отношении какого-либо пункта формулы.

16.19 Если эксперт обнаружит, что формула относится более чем к одному изобретению и эти изобретения не связаны между собой единым изобретательским замыслом, отчет о международном поиске может быть подготовлен только в отношении первого изобретения и в отношении тех дополнительных изобретений, в отношении которых уплачены

дополнительные пошлины (см. главу 10). Дополнительные пошлины могут быть уплачены одновременно с подачей возражения (см. параграфы 10.66 - 10.70).

Заполнение отчета о международном поиске (бланк PCT/ ISA/210)

Самая ранняя дата приоритета

16.20 Самая ранняя дата приоритета указана в Графе VI бланка заявления PCT/RO/101.

Общее количество листов

16.21 На первом листе отчета о международном поиске указывается общее количество листов отчета. Вписывается соответствующее число, без учета листов, которые не заполнены (пустые листы). Число листов включает число листов бланка PCT/ ISA/210. В это число не входит число листов бланка PCT/ ISA/220 (Уведомление о направлении отчета о международном поиске и письменного сообщения Международного поискового органа или декларации), поскольку оно является письмом только для заявителя/патентного поверенного.

Графа «Этот бланк также сопровождается копиями каждого документа, характеризующего предшествующий уровень техники и указанного в этом отчете»

16.22 Если Международный поисковый орган отправляет документы, эта Графа отмечается.

Основа Отчета

16.23 Если поиск был проведен на основе перевода международной заявки (см. параграф 15.13), это отмечается в пункте 1 первого листа отчета о международном поиске.

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и относящиеся к ним таблицы

16.24 Когда заявка раскрывает какую-либо нуклеотидную и/или аминокислотную последовательность, отмечается квадрат 1.b первого листа в Графе I (представленной на «продолжении первого листа (1)»), указывается форма (т.е. копия на бумаге или в машиночитаемой форме) и статус (т.е. подано ли вместе с международной заявкой или позже для целей поиска) перечня последовательности, и любые относящиеся к нему таблицы, для которых был проведен поиск (подробности см. в параграфах 4.15 и 15.11).

Ограничение в отношении объекта международного поиска

16.25 В отчете отмечается, был ли поиск ограничен или нет по каким-либо из причин, указанных ниже. Если какие-либо из этих ограничений были применены, то указываются пункты формулы, в отношении которых поиск не был проведен, с обоснованием причин. Выделены четыре категории, когда такие ограничения могут возникнуть:

(i) пункты формулы описывают объект изобретения, по которому не требуется проведение поиска Международным органом (см. Главу 9);

(ii) пункты формулы, в отношении которых невозможно провести полноценный поиск (см. Главу 9);

(iii) пункты формулы с множественной зависимостью, которые не соответствуют требованию правила 6.4(a) (см. параграф 5.16);

(iv) отсутствие единства изобретения (см. параграф 10).

16.26 Если в отношении пунктов формулы поиск не проводится по каким-либо из причин (i)-(iii), отмечается квадрат 2 первого листа отчета о поиске. В дополнение, заполняется Графа II отчета о международном поиске (на «продолжении первого листа (2)») с указанием подробностей.

16.27 Следует отметить, что по пунктам формулы, которые в отношении технических признаков изобретения основываются на ссылках на описание или чертежи («общее притязание» см. параграф 5.10), проводится поиск и составляется отчет, если эти пункты дают представление о вполне определенной конструкции. Однако в письменном сообщении Международного поискового органа, а также для целей международной предварительной экспертизы любые нарушения правила 6.2(a) (никаких ссылок на описание и чертежи, кроме случаев крайней необходимости) могут быть внесены в Графу VII сообщения или отчета.

16.28 Если национальное законодательство ведомства, действующего в качестве Международного поискового органа, разрешает применять множественную зависимость пунктов формулы, которая не соответствует требованиям правила 6.4(a), такие пункты формулы включаются в международный отчет и указание в пункте 3 Графы II не делается.

16.29 Если установлено отсутствие единства изобретения (см. параграф 10), отмечается квадрат 3 первого листа отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210). Дополнительно заполняется Графа III отчета о международном поиске (на «продолжении первого листа (2)») вне

зависимости от того, было ли направлено предложение оплатить дополнительные пошлины за поиск. В отчете о поиске указываются отдельные изобретения, представленные в пунктах формулы, указывается была ли затребована и оплачена дополнительная пошлина за поиск и по каким пунктам формулы был проведен поиск.

Реферат, Название изобретения и чертежи

Статьи 3(2), 4(1)(iv); Правила 8, 44.2

16.30 Международная заявка должна содержать реферат и название. Эксперт указывает на одобрение или изменение текста реферата, названия изобретения и выбор чертежа, который будет представлен в реферате, в пунктах 4-6 первого листа отчета о международном поиске. Графа IV (на «продолжении первого листа (3)») используется для записи любого нового или измененного реферата.

- Реферат

Статья 14(1)(a)(iv) и (1)(b); Правила 26, 38.1

16.31 Если в международной заявке не содержится реферат, то получившее ее Получающее ведомство может обнаружить это в ходе обычной проверки и направить предложение о соответствующей корректировке с представлением для ответа по крайней мере одного месяца с даты направления предложения. Получающее ведомство должно уведомить Международный поисковый орган о том, что запрос был направлен. Получающее ведомство может объявить международную заявку изъятной, если реферат не будет представлен в Получающее ведомство в течение установленного срока. Однако Международный поисковый орган продолжает процедуру проведения международного поиска до тех пор, пока он не получит уведомление, что заявка считается изъятной.

Статья 3(3); Правило 8.3

16.32 При уточнении окончательного содержания реферата или составлении текста реферата заново, если он отсутствует, эксперт должен учитывать тот факт, что реферат используется только в качестве технической информации и, в частности, не должен влиять на толкование объема испрашиваемой охраны. Реферат должен быть составлен так, чтобы он мог быть эффективным инструментом поиска с целью содействия ученому, инженеру или исследователю при проведении поиска в конкретной области техники и мог дать возможность оценить, есть ли необходимость в обращении к самой международной заявке. Руководство ВОИС по составлению рефератов представлено в Стандарте ВОИС ST.12/A.

16.33 При рассмотрении представленных заявителем реферата и чертежа на предмет соответствия требованиям из-за практических трудностей,

испытываемых Международным Бюро с публикацией, эксперты, когда оценивают или составляют реферат, должны уделять особое внимание следующим положениям:

(a) важно, чтобы реферат был настолько краток, насколько позволяет описание изобретения (предпочтительно от 50 до 150 слов, если составлен на английском языке или переведен на английский язык). Вместе с этим, реферат должен давать краткую техническую информацию о раскрытии изобретения, которое содержится в описании, формуле и чертежах. Он должен быть составлен таким образом, чтобы служить в качестве эффективного инструмента для целей поиска;

(b) не должны использоваться фразы, которые могут подразумеваться, такие как «Это раскрытие касается», «Изобретение, определяемое эти раскрытием» и «Это изобретение касается».

Правило 8.2(b)

(c) Обычно должен быть выбран только один чертеж, но только, если это не приведет к недостаточному раскрытию изобретения. Не следует рассматривать возможность включения более двух чертежей, кроме случаев чрезвычайных обстоятельств, когда необходимая информация не может быть выражена иначе;

(d) реферат может быть непонятным, если цифры на выбранном чертеже (ах) не соответствуют представленным в реферате;

(e) отсутствие позиций на чертеже должно быть принято экспертом, поскольку он не может инициировать их введение.

Правило 8.1(d)

(f) Каждый основной технический признак, упомянутый в реферате и представленный на чертеже, должен сопровождаться ссылочным обозначением, заключенным в скобки.

Правило 38.2(a)

16.34 Если международная заявка не содержит реферата и Международный поисковый орган не получил уведомление от Получающего ведомства с указанием, что заявителю было предложено представить реферат, или, если указанный орган установит, что реферат не отвечает требованиям правила 8, то Международный поисковый орган составляет реферат самостоятельно.

16.35 Проверка реферата должна быть проведена так, чтобы не повлиять на дату действительного завершения поиска. Такая проверка должна быть завершена одновременно с другими этапами процедуры.

16.36 Заявитель может прокомментировать реферат, подготовленный экспертом, только после того, как реферат был представлен в отчете о международном поиске (см. бланк поиска PCT/ISA/210, первый лист, пункт

5). Это единственное предложение заявителю высказать замечания. Такой порядок осуществляется, когда реферат не был представлен или когда первоначально поданный реферат не отвечает требованиям правила 8, и эксперт должен подготовить отвечающий требованиям реферат. В этом случае эксперт составляет соответствующий реферат.

Правило 38.2(b)

16.37 Заявителю предоставляется возможность в течение одного месяца с даты направления отчета о международном поиске представить свое мнение о составленном экспертом реферате, представленном в отчете о поиске.

16.38 Если заявитель представляет замечания, эксперт принимает их к рассмотрению. От эксперта не требуется отвечать на замечания заявителя даже в случае несогласия.

Правило 38.2(b); Раздел 515

16.39 Если Международный поисковый орган изменяет реферат, представленный в отчете о международном поиске, он уведомляет Международное Бюро и заявителя, используя бланк PCT/ISA/205.

- Название

Правила 4.3, 26.1, 37.2, 44.2

16.40 Согласно Правилу 4.3, название должно быть коротким и точным (предпочтительно включающим от двух до семи слов при составлении на английском языке или при переводе на английский язык). Кроме того, название должно ясно и четко обозначать техническое назначение изобретения. В связи с этим следующие положения должны быть приняты во внимание:

(a) имена собственные, торговые названия или подобные им термины не технического характера, которые не служат для идентификации изобретения, не должны быть использованы;

(b) аббревиатура «и прочее (etc.)», будучи неопределенной, не должна быть использована и должна быть раскрыта путем указания того, что понимается под этой аббревиатурой;

(c) названия с единственными словами, такими как «Метод», «Устройство», «Химические соединения» или подобные неопределенные названия не дают ясного представления о техническом назначении изобретения.

Статья 14(1)(a)(iii) и 14(1)(b); Правила 26 и 37.1

16.41 Если международная заявка не содержит названия, соответствующее Получающее ведомство должно обнаружить это в ходе обычной проверки и направить предложение о соответствующем исправлении с представлением по крайней мере одного месяца с даты направления предложения для ответа.

Получающее ведомство должно уведомить Международный поисковый орган о том, что предложение было направлено. Получающее ведомство может объявить международную заявку изъятой, если название не представлено в Получающее ведомство в течение установленного срока. Однако Международный поисковый орган продолжает процедуру проведения международного поиска до тех пор, пока он не получит уведомление, что заявка считается изъятой.

Правило 37

16.42 Эксперту требуется самому составить название в тех случаях, когда:

(i) заявитель не ответил на предложение Получающего ведомства представить название в течение установленного срока, но Международный поисковый орган не получил уведомления о том, что заявка считается изъятой; или

(ii) название не было подано и получающее ведомство не предложило заявителю исправить недостаток, или

(iii) название имеет недостатки из-за несоответствия требованиям правила 4.3.

16.43 От эксперта не требуется получения одобрения заявителя в отношении названия, и установление названия экспертом осуществляется путем заполнения бланка отчета о международном поиске (см. квадрат 4 первого листа бланка PCT/ISA/210).

- Чертежи для публикации

16.44 При указании номера чертежа используют предложение заявителя в Графе IX бланка заявления PCT/RO/101.

16.45 Когда ни один из чертежей не является полезным для понимания реферата, это указывается в предназначенном для этой цели квадрате (пункт 6, первый лист отчета о международном поиске).

16.46 Когда заявка не содержит чертежей, ни один из квадратов не отмечается.

16.47 Не рекомендуется выбирать более одного чертежа; однако, если это необходимо сделать, то формулировка Бланка должна быть изменена для того, чтобы отразить изменение единственного числа на множественное число. Например, «чертеж» меняется на «чертежи», «является» меняется на «являются» и «номер» на «номера». Эти рекомендации применяются *mutatis mutandis*, если отчет о международном поиске составляется на языке, таком

как, например, японский, который не имеет различий между единственным и множественным лицом.

Классификация объекта изобретения

Правило 43.6(a)

16.48 Международный поисковый орган присваивает изобретению обязательные индексы Международной патентной классификации (МПК) в соответствии с правилами, представленными в Руководстве по МПК и непосредственно в МПК (действующая в настоящее время редакция) и вносит эту информацию в Графу А второго листа отчета о международном поиске. Необязательные индексы МПК, как указано в Руководстве (такие как необязательные классификационные индексы МПК), не являются необходимыми для присвоения. Руководство по МПК представлено на веб-сайте ВОИС: www.wipo.int (см. Главу 7).

Область поиска

16.49 В отчете о международном поиске приводятся классификационные рубрики области поиска в Графе В второго листа отчета о международном поиске. Если для этой цели не используется МПК, необходимо указать используемую классификацию.

Минимум поисковой документации

16.50 Международный поисковый орган учитывает минимум документации, определенный правилом 34, и рассматривает другие имеющие отношение к поиску базы данных или поисковые ресурсы, такие как приведены в Руководстве по поиску в IPDL. Когда проводился поиск в отношении терминов МПК с ограничением или без ограничения поиска путем использования ключевых слов, эксперт должен внести соответствующие индексы МПК в отчет о международном поиске.

Документация, по которой проводился поиск, иная, чем минимум документации

Правило 43.6(b)

16.51 Когда поиск проводился по документации иной, чем минимум документации РСТ, такая документация, когда она представляет интерес, указывается в Графе В второго листа отчета о международном поиске. Этот раздел используется для неэлектронных баз данных, в которых проводился поиск, например представленных на бумажных носителях или микрофильмах. Он используется, например, для:

(a) Capri - вводится «CAPRI» и соответствующий индекс МПК для классификации, в отношении которой проводился поиск, например «CAPRI: МПК F 16 D 1/02»;

(b) поиска по описаниям патентов, не являющихся частью минимума документации РСТ, проведенного по национальной классификационной системе страны, в которой был выдан патент, - вводится классификация, в отношении которой проводился поиск, например «AU Class 53.6»;

(c) поиска по описаниям патентов, не являющихся частью минимума документации РСТ, проведенного по МПК, - вводятся классификационные индексы МПК, по которым проводился поиск, например «AU: МПК В 65 G 51/00».

Принятые во внимание электронные базы данных

Правило 43.6(c)

16.52 Если при проведении международного поиска были использованы электронные базы, название базы данных может быть включено в отчет о международном поиске. В дополнение, в зависимости от политики Международного поискового органа, эксперты могут посчитать полезным указать в отчете точные поисковые запросы, использованные при проведении поиска по базам данных. Если указание точных запросов не принято в практике поискового органа, то должно быть указано краткое изложение запроса(ов) (см. параграф 16.53).

16.53 Когда используют ключевые слова (поисковые термины), может оказаться полезным включение этих слов в отчет о поиске. При большом количестве использованных ключевых слов может быть использована предварительная выборка ключевых слов (например, «ключевые слова: А, В, С и подобные термины»). Однако, в зависимости от политики Международного поискового органа, эксперт может посчитать полезным отразить историю поиска достаточно подробно, что позволит экспертам, рассматривающим перешедшие на национальную фазу заявки, полностью положиться на международный поиск (см. параграф 15.58).

16.54 Структурные поиски не указываются в отчете о поиске. Если был проведен структурный поиск, то это может быть указано заявлением типа «структурный поиск проведен на основе хинолинового ядра в формуле (I)».

16.55 Поиски в отношении последовательностей указываются тем же образом, что и структурные поиски («поиск в отношении последовательности SEQ ID 1-5»).

Примеры:

DWPI и ключевые слова: А, В, С и подобные термины (Замечание: база данных DWPI включает базы WPAT, WPI, WPIL)

JAPIO и ключевые слова: А, В, С и подобные термины

MEDLINE и ключевые слова: А, В, С и подобные термины

DWPI МПК А01В 1/- и ключевые слова: А, В, С

CA WPIDS: МПК С07D409/- и ключевые слова: А, В, С

CA: поисковая структура, основанная на формуле (I)

ESP@CE ключевые слова: А, В, С.

Genbank (генетический банк данных): Структурный поиск в отношении последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1.

Замечания:

(a) простое указание «поиск по ключевым словам» без детального описания ключевых слов считается недопустимым;

(b) нет необходимости описывать процесс доступа к базе данных, например вход в базу данных ESP@CE осуществляется через Интернет или в базу данных MEDLINE через STN;

(c) там, где поиск ведется с использованием конкретной релевантной части более длинной упоминаемой последовательности нуклеиновой кислоты или аминокислотной последовательности, а не самой полноразмерной последовательности, упоминаемой как представленная в перечне последовательностей конкретная SEQ ID №, эксперт должен определить область или области полноразмерной упоминаемой последовательности, которые представляют исследуемую последовательность. Например, «поиск SEQ ID только для нуклеотидов 1150-1250».

Предшествующий поиск

16.56 Если отчет о международном поиске полностью или частично основан на предшествующем поиске, проведенном по заявке, касающейся подобного объекта, то номер предшествующей заявки и история релевантного поиска указываются как принятые во внимание при рассмотрении международной заявки, кроме отдельных случаев, когда детали более раннего поиска не могут быть установлены или когда считается непрактичным указывать все подробности более раннего поиска. В последнем случае, должно быть указано краткое изложение более раннего поиска. Если предшествующая заявка была опубликована, эта информация вносится в отчет о международном поиске; если предшествующая заявка еще не опубликована, то информация может быть направлена заявителю неофициальным образом при направлении отчета о международном поиске (см. параграф 16.53).

Документы, считающиеся релевантными

Правило 43.5

16.57 Окончание графы С второго листа отчета о международном поиске может считаться имеющим три составляющие. К ним относятся: категория цитируемых документов, ссылка на документ вместе с указанием релевантных отрывков и указание релевантных пунктов формулы. Эти три составляющие отдельно описаны в параграфах 16.59-16.69, 16.72, 16.71, 16.73, представленных ниже.

16.58 Следует отметить несколько основных моментов:

Правило 33.1

(a) Документы, выбранные для цитирования, должны характеризовать предшествующий уровень техники, являющийся наиболее близким к заявленному изобретению. Дублирование документов, имеющих те же признаки, что и в представленном изобретении, путем цитирования множества таких документов, должно быть сведено к минимуму (см. параграфы 15.63 и 15.64);

(b) ссылаясь на документ, эксперт должен ясно указать, какие части и определенные страницы документа являются наиболее релевантными (см. параграф 15.64).

Категории ссылок

Разделы 505, 507

16.59 Цитируемым документам присваиваются категории посредством букв алфавита; подробности описаны в разделах 505 и 507 Административной инструкции и ниже. Разъяснение по категориям цитируемых документов также приведено в разделе «Документы, считающиеся релевантными» отчета о поиске. Для каждого цитируемого документа должна быть обязательно указана категория. При необходимости возможны комбинации различных категорий.

- Наиболее релевантные документы

Раздел 505

16.60 Если цитируемый в отчете о международном поиске документ является наиболее релевантным, он отмечается индексами «X» и «Y».

16.61 Категория «X» применима к документу в случае, когда только его известность не позволит считать заявленное изобретение новым или когда известность такого документа с учетом общеизвестных знаний не позволит считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень.

16.62 Категория «Y» применима к документу, если при рассмотрении его совместно с другим или другими документами этой же категории такая комбинация будет очевидна для специалиста в данной области техники, что

не позволит считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень.

- Определяющие уровень техники документы, не порочащие новизну и изобретательский уровень

Раздел 507(c)

16.63 Если указанный в отчете о международном поиске документ определяет уровень техники, не порочащий новизну или изобретательский уровень заявленного изобретения, он отмечается индексом «А».

- Документы, которые относятся к неписьменному раскрытию

-

Раздел 507(a)

16.64 Если указанный в отчете о международном поиске документ относится к неписьменному раскрытию, этот документ отмечается индексом «О». Примерами такого раскрытия может считаться работа конференции. Документ категории «О» всегда сопровождается индексом, указывающим релевантность документа, в соответствии с параграфами 16.61-16.63, например О,Х, О,У или О,А.

- Промежуточные документы

Раздел 507(d)

16.65 Документы, даты публикаций которых находятся между датой подачи заявки, по которой проводится экспертиза, и датой испрашиваемого приоритета или датой самого раннего приоритета, в случае если указано более одной даты приоритета (см. статью 2(xi)(b)), обозначаются индексом «Р». Индекс «Р» также присваивается документу, опубликованному в тот же день, что и дата самого раннего приоритета рассматриваемой заявки. Документ категории «Р» всегда сопровождается индексом, указывающим релевантность документа, например Р,Х, Р,У или Р,А.

- Документы, касающиеся теории и принципов, лежащих в основе изобретения

Раздел 507(e)

16.66 Если какой-либо указанный в отчете о поиске документ является документом, который может быть полезен для лучшего понимания принципов или теории, лежащей в основе изобретения, или документ указывается с целью показать, что доводы или факты, лежащие в основе изобретения, являются неверными, то такой документ указывается индексом «Т».

- Потенциально конфликтные патентные документы

Раздел 507(b)

16.67 Какой-либо патентный документ, имеющий дату подачи или дату приоритета более раннюю, чем дата подачи заявки, по которой проводится поиск (не дата приоритета), но опубликованный позже, чем эта дата, и содержание которого будет составлять предшествующий уровень техники, релевантный новизне (статья 33(2)), отмечается индексом «Е» (см. раздел 507(b) и правило 33.1(c)). Если патентный документ и заявка, по которой проводится поиск, имеют одну и ту же дату, патентный документ также обозначается индексом «Е». Исключение сделано для патентных документов, основанных на приоритете, который находится в рассмотрении.

- Документы, указанные в заявке

16.68 Если указанные в отчете о поиске документы уже упомянуты в описании заявки, по которой осуществляется поиск, такие документы могут быть отмечены в отчете о поиске выражением «указаны в заявке», после цитируемого документа.

- Документы, указанные по другим причинам

Раздел 507(f)

16.69 Если в отчете о поиске какой-либо документ указан по причине иной, чем упомянуты в предыдущих параграфах (в частности, как доказательство), например:

(a) документ, который может внести сомнение относительно заявленного приоритета (Статья 4(C)(4) Парижской Конвенции), или

(b) документ приведен для установления даты публикации или другой ссылки,

то такой документ обозначается индексом «L». Необходимо представить краткое изложение причины указания такого документа. Документы такого типа не обязательно указывать в качестве релевантных для каких-либо пунктов формулы. Однако если предоставляемые ими доказательства относятся только к определенным пунктам формулы (например, указанный в отчете о поиске документ с индексом «L» может нарушать приоритет только в отношении определенных пунктов формулы, а не всех), то цитирование документа должно относиться к этим пунктам.

- Непорочащие новизну раскрытия

16.70 В определенных случаях изобретение может быть раскрыто таким образом, что такое раскрытие не входит в уровень техники в соответствии с национальным законодательством одного или более указанных ведомств. Заявитель может включить в бланк заявления декларацию о наличии такого

исключенного уровня техники, в соответствии с правилом 4.17(v). Однако такие исключения не являются обязательными для применения во всех указанных Договаривающихся государствах, и в дополнение, в соответствии с правилом 51bis.1(a)(v), от заявителя могут потребовать представление точных документов при рассмотрении заявки на национальной/региональной фазе в соответствующем указанном ведомстве с целью подтверждения таких исключений. Следовательно, такие документы должны быть указаны в отчете о международном поиске с соответствующей указанной выше категорией, и они могут быть также рассмотрены в письменном сообщении Международного поискового органа и во время международной предварительной экспертизы.

Взаимосвязь между документами и пунктами формулы

Раздел 508

16.71 Каждый указанный документ включает ссылку на пункт формулы, к которой он относится. При необходимости различные релевантные части указанного документа следует отнести к каждому соответствующему пункту формулы (за исключением документов с индексом «L», см. параграф 16.69, и документов с индексом «A», см. параграф 16.73). Также один и тот же документ может быть представлен в разных категориях релевантности по отношению к разным пунктам формулы. Например,

X	WO 9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
Y	* фиг.1 *	2-5
A	* фиг.2 *	6-10

Представленный выше пример показывает, что фигуры 1 и 2 указанного документа раскрывают объект, который порочит новизну или изобретательский уровень формулы по пункту 1, порочит изобретательский уровень по пунктам формулы 2-5 в совокупности с другим документом, указанным в отчете, и представляет непорочащий уровень техники объекта по пунктам 6-10.

Цитирование документов

Раздел 503; Стандарт ВОИС ST.14

16.72 Обозначение любого документа должно быть представлено в соответствии со Стандартом ВОИС ST.14.

16.73 Для цитирования документов категории «A» необязательно указывать релевантные пункты формулы, если отсутствуют веские причины для такого указания; например, если *a priori* очевидно отсутствие единства изобретения и цитирование является релевантным только для отдельного пункта или группы пунктов или если пункты соответствуют критерию новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости в соответствии со

статьей 33(2)-(4), и ссылки с категорией «А» представляют наиболее релевантный уровень техники.

16.74 Квадрат на втором листе бланка PCT/ISA/210, имеющий название «Дальнейший список документов, представленных в продолжении графы С» отмечается, если процитированных документов больше, чем может быть внесено в объем графы С и для этого используется продолжающий лист.

16.75 Отчет о поиске публикуется с описанием изобретения и распространяется по всему миру. Для того чтобы предоставить возможность любому читателю в любой стране рассмотреть ссылку в наиболее удобном документе/языке, известные патенты-аналоги каждой ссылки обычно приводятся в листе-приложении отчета о международном поиске для патентов-аналогов. Квадрат на втором листе бланка PCT/ISA/210, озаглавленный «последующие документы указаны в продолжении графы С» отмечается, если список патентов-аналогов включен в отчет. Если используется система INPADOC для проверки патентов-аналогов, следует обратить внимание на то, что:

(a) система INPADOC не содержит данных по документам-аналогам, опубликованным до 1968 г.;

(b) если система INPADOC указывает на отсутствие патентов-аналогов по процитированному документу, то в том месте, где они должны быть представлены, следует написать слово «отсутствуют». Для заявителя это означает, что поиск в отношении патентов-аналогов проведен с нулевым результатом;

(c) если система INPADOC указывает, что ни одна из ссылок не имеет патентов-аналогов, квадрат «Смотри приложение о патентах-аналогах» все же должен быть отмечен, и для всех ссылок следует руководствоваться указаниями, представленными в параграфе (b).

Завершение отчета

Статья 19, Правила 43.1, 43.2, 46.1

16.76 Идентификационные данные Международного поискового органа, который подготовил отчет о международном поиске, и дата, на которую отчет был составлен, указываются в нижней части второго листа отчета о международном поиске. Эта дата должна быть такой же, как и в отчете о поиске, составленным экспертом, проводившим поиск. В дополнение к дате действительного завершения поиска, являющейся датой, на которую отчет о международном поиске был составлен, отчет о международном поиске также содержит дату, на которую он был направлен заявителю. Эта дата

важна для исчисления срока, в течение которого возможно внесение изменений в формулу изобретения в соответствии со статьей 19.

Правило 43.8; Раздел 514

16.77 Если эксперт является уполномоченным лицом, его имя будет указано в отчете о поиске. Если эксперт не является уполномоченным лицом, имя ответственного эксперта, который будет осуществлять контроль по отчету, должно быть указано в качестве уполномоченного лица. Если эксперт является уполномоченным лицом, тогда дата действительного завершения поиска будет датой завершения отчета о поиске, которую эксперт должен указать в отчете о поиске. Если эксперт не является уполномоченным лицом, то «дата завершения» должна быть указана после того, как ответственный эксперт осуществит проверку отчета и внесет при необходимости исправления.

16.78 Отчет должен быть направлен в течение трех месяцев с даты получения копии для поиска или девяти месяцев с даты приоритета в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Копии документов, цитируемых в отчете о международном поиске

Правило 44.3

16.79 Международному поисковому органу предпочтительно следует приложить копии всех документов, цитируемых в отчете о международном поиске, к копии отчета о международном поиске, направляемой заявителю. Однако подготовка таких копий может быть предметом специального запроса и может быть затребована уплата отдельной пошлины за копии. Для предложения об оплате пошлин может быть использован бланк PCT/ISA/221.

Статья 20(3); Правило 44.3

16.80 Международный поисковый орган или агентство, отвечающее за отправку копий цитируемых документов, направляет при условии поступления запроса копии всех ссылок, приведенных в отчете о международном поиске, любому указанному ведомству или заявителю. Такой запрос может быть подан в течение семи лет с даты международной подачи заявки при условиях, приведенных в правиле 44.3. Копии цитируемых документов могут быть направлены с бланком PCT/ISA/221.