

## **ЧАСТЬ V**

# **ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

## **ГЛАВА 17**

### **СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОГО СООБЩЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

#### **Введение**

17.01 Данная глава касается содержания любого письменного сообщения, независимо от того, подготовлено ли оно Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы. Она также касается содержания заключения международной предварительной экспертизы, очень похожего по форме на письменное сообщение.

*Статьи 33(1), 34(2)(c); Правило 66*

17.02 Цель письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы, состоит в том, чтобы указать заявителю на недостатки, которые, по мнению эксперта, имеют место в заявке, для того, чтобы заявитель мог определить для себя наиболее подходящий вариант дальнейших действий, включая возможность подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы или возможность представления замечаний и изменений, до составления заключения международной предварительной экспертизы. Основная роль сообщения заключается в том, чтобы установить, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень (неочевидным) и промышленно применимым. Сообщение также содержит мнение о некоторых других существенных недостатках в той мере, в какой это проверяется компетентным Органом, главным образом, если эти недостатки влияют на возможность точного определения новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости, а также о некоторых недостатках в форме международной заявки (см. правило 43bis.1(a) и правило 66.2(a)).

17.03 Заключение международной предварительной экспертизы имеет ту же форму, что и письменное сообщение, и, предполагая, что подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, оно составляется с учетом любых изменений и замечаний, представленных в ответ на предшествующие письменные сообщения (Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы).

#### **Разные виды сообщений и заключение**

*Письменное сообщение Международного поискового органа*

*Правила 43bis, 66.1bis*

17.04 Письменное сообщение составляется Международным поисковым органом вместе с отчетом о международном поиске. Это сообщение обычно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы в соответствии со статьей 34(2) в случае, если подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, и в нем содержится предложение представить ответ, а также указан срок (см. правила 43bis.1(c) и 54bis.1(a)) для представления этого ответа на случай, если у заявителя есть желание подать требование на проведение международной предварительной экспертизы. Однако Орган международной предварительной экспертизы может уведомить Международное Бюро о том, что это не относится к письменным сообщениям, подготовленным определенными Международными поисковыми органами, а не им самим. Такие уведомления публикуются Международным Бюро в бюллетене.

17.05 Многие из правил, на которые есть ссылка в данной главе, предназначены для применения Органом международной предварительной экспертизы, осуществляющим международную предварительную экспертизу по Главе II Договора. Однако, хотя это четко не указано в ссылках, они также применяются Международным поисковым органом на основании правила 43bis.1(b).

*Письменное(ые) сообщение(я) Органа международной предварительной экспертизы*

*Правила 66.4, 66.6*

17.06 Письменные сообщения могут быть также подготовлены Органом международной предварительной экспертизы, если было подано требование на проведение международной предварительной экспертизы. Письменное сообщение Международного поискового органа обычно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы. Хотя это и не требуется, Орган международной предварительной экспертизы может составить дополнительные письменные сообщения, в которых принимаются во внимание доводы или изменения, представленные заявителем в ответ на письменное сообщение Международного поискового органа. Такие письменные сообщения обычно предоставляют заявителю дополнительную возможность для представления изменений или доводов до подготовки заключения международной предварительной экспертизы. Орган международной предварительной экспертизы может также неофициально связаться с заявителем по телефону, письменно или путем личной встречи.

17.07 В отношении международных заявок, для которых письменное сообщение Международного поискового органа не считается первым письменным сообщением в соответствии со статьей 34(2), Орган

международной предварительной экспертизы должен (за исключением ситуаций, когда применяются все условия (i) – (vi), приведенные в параграфе 19.13):

(a) подготовить первое письменное сообщение, как это определено в параграфе 17.02, учитывающее содержание письменного сообщения, составленного Международным поисковым органом, и

(b) соответственно письменно уведомить заявителя и установить срок для ответа, как это определено в правиле 66.2(d).

### *Заключение международной предварительной экспертизы*

17.08 В случае, когда подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, заключение международной предварительной экспертизы (озаглавленное «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)» составляется в конце проведения экспертизы с учетом изменений или замечаний, представленных заявителем в процессе проведения экспертизы.

## **Содержание сообщений или заключения**

### *Обзор содержания*

*Правила 43bis, 66.1bis, 66.2(a), 70.2(c) и (d)*

17.09 Любое письменное сообщение обычно должно охватывать все вопросы, указанные в правиле 66.2. Такими вопросами могут быть:

(i) любая из ситуаций, упомянутых в статье 34(4) (заявка относится к объекту, по которому Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить экспертизу, или полноценное заключение о новизне, изобретательском уровне или промышленной применимости невозможно из-за отсутствия ясности или из-за того, что формула не подкреплена описанием),

(ii) явное несоответствие критериям новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости,

(iii) недостатки в форме или содержании международной заявки в той мере, в какой они проверяются этим компетентным органом (например, несоответствие одному или более требованиям, определенным в правилах 5-11),

(iv) изменения, которые представляются выходящими за рамки того, что раскрыто в международной заявке в том виде, как она была подана (применимо только в отношении процедуры Органа международной предварительной экспертизы),

(v) очевидное отсутствие ясности в пунктах формулы, описании или чертежах или отсутствие подкрепления пунктов формулы в описании, что

потребуется замечаний в заключении международной предварительной экспертизы, если такое заключение будет составляться на основе международной заявки без дальнейшего изменения, в той мере, в какой это проверяется данным компетентным органом,

(vi) пункт формулы направлен на изобретения, по которому не был подготовлен отчет о международном поиске, и

(vii) перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не представлены в такой форме, которая позволяет провести полноценную международную предварительную экспертизу.

### *Форма сообщения или заключения*

17.10 Письменные сообщения составляются в стандартной форме с использованием бланка PCT/ISA/237 (для сообщения Международного поискового органа) или бланка PCT/PEA/408 (для сообщения Органа международной предварительной экспертизы). Заключение международной предварительной экспертизы (озаглавленное «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)») составляется с использованием бланка PCT/PEA/409. Кроме титульного листа, содержащего основные библиографические данные и информацию о действиях, совершить которые может быть предложено заявителю, они имеют практически одинаковую форму и содержат те из нижеследующих частей, которые уместны в отношении конкретной международной заявки:

- (i) основа сообщения или заключения;
- (ii) приоритет;
- (iii) указание о том, что заключение не составляется в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости;
- (iv) отсутствие единства изобретения;
- (v) обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(a)(ii) или статьей 35(2) в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости и обосновывающие их ссылки;
- (vi) некоторые процитированные документы;
- (vii) недостатки международной заявки;
- (viii) некоторые замечания по международной заявке.

### *Данные*

*Раздел 109*

17.11 Следующие данные (как они предусмотрены на титульной странице бланка) в первую очередь включаются в соответствии с правилами 43bis.1(b), 70.3, 70.4, 70.5 в письменное сообщение и в заключение международной предварительной экспертизы:

- (i) номер международной заявки;

- (ii) имя заявителя;
- (iii) название компетентного международного органа;
- (iv) дата международной подачи;
- (v) классификация объекта изобретения, по крайней мере, в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК);
- (vi) испрашиваемая дата приоритета;
- (vii) номер дела заявителя или агента (состоящий из букв и/или цифр, но не превышающий 12 знаков).

*Раздел 504*

17.12 Классификация объекта изобретения, упомянутая выше в пункте (v), повторяет классификацию объекта, указанную Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43.3, если эксперт согласен с такой классификацией; если эксперт не согласен с такой классификацией, должна быть указана классификация, которую эксперт считает правильной (см. главу 7).

*Графа № 1: Основа письменного сообщения*

*Правила 66.2(a)(iv), 70.2(a) и (c)*

17.13 Поскольку письменное сообщение Международного поискового органа составляется одновременно с отчетом о международном поиске, оно всегда основывается на заявке в том виде, как она была подана, или на ее переводе, с учетом возможности более позднего представления перечней последовательностей для целей международного поиска (см. параграфы 17.15 и 17.21 и параграф 17.16 для определения «первоначально поданные листы»). Однако любое письменное сообщение, подготовленное после исправлений (в Международном поисковом органе и Органе международной предварительной экспертизы) или изменений и/или исправлений (в Органе международной предварительной экспертизы), должно их учитывать и в сообщении должны быть указаны соответствующие заменяющие листы.

17.14 Любые представленные изменения не должны добавлять новых признаков, выходящих за рамки первоначального раскрытия международной заявки (см. главу 20).

*- Язык*

*Правила 23.1(b), 48.3(b), 55.2 и 55.3*

17.15 В отношении языка нет необходимости заполнять пункт 1 Графы I, если все материалы заявки (первоначально поданные листы и измененные листы, если таковые имеются) имелись в наличии или были представлены в компетентный международный орган на языке, на котором была подана международная заявка. В противном случае следует отметить соответствующие указания о том, что материалы имелись в наличии или

были представлены в компетентный международный орган на языке, который:

- (i) является языком перевода, представленного для целей международного поиска (в соответствии с правилом 23.1(b));
- (ii) является языком публикации международной заявки (в соответствии с правилом 48.3(b)), или
- (iii) является языком перевода, представленного для целей международной предварительной экспертизы (в соответствии с правилами 55.2 и/или 55.3).

Дополнительно в отношении языка см. главу 18.

*- Заменяющие листы, которые считаются частью первоначально поданной заявки*

17.16 Заменяющие страницы или листы, поданные в ответ на предложение получающего ведомства исправить недостатки в международной заявке, считаются частью «первоначально поданной» международной заявки. Если заявитель ответил на предложение исправить недостатки путем представления заменяющих листов заявки, такие листы отмечаются путем простановки на них штампа «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)». Также и заменяющие страницы и листы с исправлениями очевидных ошибок в соответствии с правилом 91 считаются частью «первоначально поданной» международной заявки. Эти листы отмечаются путем простановки штампа «ИСПРАВЛЕННЫЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 91.1)», и на них может быть поставлен штамп «ВНЕСЕНО ВО ВРЕМЯ ГЛАВЫ I».

*- Экспертиза на основе измененной международной заявки*

17.17 Если письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы основываются на первоначально поданной или представленной международной заявке, это отмечается в первом квадрате в пункте 2 квадрата 1 соответствующего бланка. Если были представлены изменения, в заключении указываются те варианты каждой страницы, на которых основываются сообщение или заключение.

17.18 Если заявителем были внесены изменения в соответствии с главой 19, они должны быть упомянуты в Графе I, пункт 2, как «пункты формулы: страницы....., измененные в соответствии со статьей 19». Следует отметить, что в соответствии со статьей 19 может быть изменена только формула изобретения. Эти листы обычно отмечаются как «ИЗМЕНЕННЫЙ ЛИСТ (СТАТЬЯ 19)».

17.19 Если заявителем представлены изменения в соответствии со статье1 34, они должны быть упомянуты в Графе I пункт 2, как «...страницы...., полученные данным компетентным органом.....».

*Правило 70.16; Раздел 602*

17.20 Для изменений по статье 34 должна быть указана дата изменений, являющаяся датой, на которую они были получены. Замененные изменения обычно не включаются. Однако если первый заменяющий лист принимается, а второй заменяющий лист для листа с таким же номером содержит признаки, выходящие за рамки первоначального раскрытия заявки, второй заменяющий лист заменяет первый заменяющий лист, а к заключению международной предварительной экспертизы прикладываются оба - и первый, и второй заменяющие листы. В этом случае замененные заменяющие листы размечаются как «ЗАМЕНЕННЫЙ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 70.16(b))» в дополнение к отметкам, указывающим, когда был получен лист изменений. Если Приложения к заключению международной предварительной экспертизы содержат и окончательные изменения, которые считаются содержащими признаки, выходящие за рамки первоначального раскрытия, и ранее представленные изменения, которые являются частью основы заключения, это отмечается в соответствующем квадрате в п.3.а титульного листа бланка РСТ/ИРЕА/409.

*- Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот*

17.21 Что касается перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в пункте 2 Графы I (в письменном сообщении Международного поискового органа) или в пункте 1 дополнительной Графы, относящейся к перечням последовательностей (в письменных сообщениях Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы) должны быть даны одно или более из нижеследующих указаний в отношении перечня последовательностей и/или относящихся к нему таблиц:

(а) вид материала (только перечень последовательностей или также относящиеся к нему таблицы);

(b) форма материала (письменная или машиночитаемая форма); и

(с) время подачи или представления (содержался в первоначально поданной заявке, подан вместе с международной заявкой в машиночитаемой форме, представлен впоследствии для целей поиска и/или экспертизы или подан как изменение). Если было подано более одного варианта или копии перечня последовательностей и/или относящихся к нему таблиц, используется квадрат в пункте 2 (или пункте 3 Графы I в письменном сообщении Международного поискового органа) для того, чтобы указать, были ли представлены требуемые заявления о том, что информация в

последующих или дополнительных копиях идентична информации в первоначально поданной заявке или не выходит за рамки первоначально поданной заявки (дополнительную информацию в отношении нуклеотидных и/или аминокислотных последовательностей см. главу 18).

*- Изменения, приводящие к пропуску в нумерации*

17.22 Если были внесены изменения по статье 19 или по статье 34, которые привели к исключению или пропуску в последовательной нумерации страниц описания, пунктов формулы и/или чертежей, это отмечается в пункте 3 Графы I в письменном сообщении и/или заключении.

*- Изменения, выходящие за рамки первоначального раскрытия*

*Правило 70.2(c)*

17.23 Если представленные изменения выходят за рамки первоначального раскрытия заявки, эксперт указывает такие измененные листы в пункте 4 Графы I в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы. Конкретные изменения идентифицируются на Дополнительном листе, там же приводятся краткие объяснения. Эти изменения прикладываются к заключению международной предварительной экспертизы в качестве Приложения в дополнение к любым измененным листам, которые составляют часть основы для заключения (см. также параграф 17.20).

17.24 Дополнительно в отношении глав 19/34 см. параграф 20.11.

*Графа II: Приоритет*

17.25 Эта часть сообщения или заключения не нужна, если в международной заявке не испрашивается приоритет. Более того, если приоритет испрашивается, но все документы, процитированные в отчете о поиске, были опубликованы до самой ранней даты приоритета, нет необходимости рассматривать вопрос об обоснованности притязаний на приоритет (см. главу 6).

17.26 Если один или более процитированных документов были опубликованы после самой ранней даты приоритета, обоснованность такой самой ранней даты приоритета требует проверки.

(a) Если приоритетный документ зарегистрирован Международным органом, он может быть получен из его архива.

(b) Если копия приоритетного документа (или необходимый перевод) отсутствует к моменту подготовки письменного сообщения Международного поискового органа из-за того, что она не предоставлена заявителем, и если



предшествующая заявка не была подана в этот компетентный орган как в национальное ведомство, или если приоритетный документ не доступен этому компетентному органу из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией, письменное сообщение Международного поискового органа может быть составлено так, как будто приоритет испрашивается необоснованно и этот факт отмечается в пункте 1 Графы II.

(с) Если приоритетный документ предоставлен заявителем в соответствии с правилом 17.1 после подготовки отчета о поиске и письменного сообщения Международного поискового органа, в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы и/или в заключении международной предварительной экспертизы обоснованность притязаний на приоритет должна быть пересмотрена.

*Правило 66.7; Раздел 421*

(d) Если приоритетный документ является иностранным документом, и его еще нет в деле заявки, компетентный международный орган может запросить копию приоритетного документа у Международного Бюро, и, при необходимости, перевод у заявителя. Между тем, если в результате экспертизы окажется необходимым составить письменное сообщение, это сообщение может быть составлено не дожидаясь получения приоритетного документа и/или перевода (см. (b) выше, в случае письменного сообщения Международного поискового органа). Соответствующее замечание должно быть сделано под заголовком «Дополнительные замечания, при необходимости» в Графе II письменного сообщения. Если такая копия приоритетного документа или перевод отсутствуют из-за невыполнения заявителем правила 17.1 в установленный срок, и если приоритетный документ недоступен заявителю из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией, любое письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы и/или заключение международной предварительной экспертизы могут быть составлены так, как если бы приоритет не испрашивался, и это отмечается в заключении.

*Правило 64.1*

17.27 Если право на приоритет не действительно, заполняется пункт 2 Графы II письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы.

17.28 «Дополнительные замечания» в пункте 3 Графы II относятся к обстоятельствам, связанным с приоритетом, а не к вопросам ясности, подкрепления описанием, недостаткам и др., относящимся к Графе VIII.

*Графа III: Отсутствие заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости*

*Статья 17(2)(a) (i); Правила 43bis.1, 67*

17.29 В этой части сообщения или заключения разъясняется, почему заключение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не могло быть подготовлено по некоторым или по всем объектам международной заявки по любым причинам, кроме отсутствия в международной заявке единства изобретения и неуплаты требуемых дополнительных пошлин (этот вопрос относится к Графе IV, см. параграфы 17.36 – 17.39). Например, правила 43*bis*.1(b) и 67.1 устанавливают, что ни один компетентный международный орган не обязан проводить экспертизу по некоторым объектам международной заявки, таким, как математические теории, сорта растений или породы животных и способы лечения людей или животных. Это дополнительно определено в Соглашениях между Международным Бюро и Органами международной предварительной экспертизы посредством отказа от исключения какого-либо объекта, по которому в соответствии с национальной процедурой проводится экспертиза. Подробности в отношении исключений см. параграф 17.58 и главу 9. Первые два квадрата Графы III используются для указания объема, в отношении которого не составлялось сообщение.

*- Объекты, исключенные в соответствии с правилом 67.1*

17.30 Если по некоторым или по всем пунктам формулы не проводится экспертиза на новизну, изобретательский уровень или промышленную применимость в связи с тем, что они содержат исключенные объекты, это указывается в третьем квадрате Графы III письменного сообщения или заключения экспертизы.

*- Ясность или подкрепление*

*Правило 66.2(a)*

17.31 Если описание, формула или чертежи настолько не ясны, или если формула настолько неадекватно подкреплена описанием, что невозможно составить полноценное заключение в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости заявленного изобретения, экспертиза может быть ограничена теми пунктами формулы, которые являются достаточно ясными и подкреплены описанием в достаточной степени для того, чтобы подготовить сообщение или заключение (см. Графу III, четвертый и пятый квадраты).

17.32 Вопросы ясности и подкрепления формулы описанием могут рассматриваться отдельно от вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости в Графе VIII сообщения или заключения (см. главу 5).

17.33 Эти вопросы не должны подниматься в заключении международной предварительной экспертизы, если они уже не были подняты в письменном сообщении.

- *Отсутствие международного поиска в отношении некоторых или всех пунктов формулы*

*Статья 33(б)*

17.34 Если Международный поисковый орган не составил отчет о международном поиске, а вместо этого подготовил Декларацию в соответствии со статьей 17 (относящуюся к исключенному объекту, отсутствию единства и т.п.), вопросы новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не могут рассматриваться, поскольку нет документов, которые должны быть приняты во внимание согласно статье 33(б), и это указывается посредством шестого квадрата Графы III (следует отметить, что это применимо, даже если изменения по статье 34 устранили замечания в соответствии со статьей 34(4)(ii)).

- *Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот*

*Приложения С, С-bis к АИ*

17.35 Непредставление информации по перечням последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот или ее несоответствие стандартам Административной инструкции может препятствовать проведению полноценной предварительной экспертизы. В отношении перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот см. главу 15 (стадия поиска) и главу 18 (стадия экспертизы). Представление таблиц, относящихся к перечню последовательностей, в электронной форме, не соответствующей Приложению С-bis Административной инструкции, также может препятствовать проведению полноценной предварительной экспертизы (см. Графу III, пункт 3). В любом случае компетентный орган должен провести полноценный поиск или предварительную экспертизу в том объеме, в каком это возможно, но если по некоторым или по всем пунктам формулы проведение экспертизы невозможно, причины этого указываются в последних квадратах Графы III, а подробности, при необходимости, могут быть приведены в Дополнительной Графе.

*Графа IV: отсутствие единства изобретения*

17.36 Независимо от того, было ли направлено (см. параграфы 17.59 и 17.63, а также главу 10) предложение об уплате дополнительных пошлин (бланк РСТ/ISA/206 на стадии международного поиска) или предложение об ограничении или уплате дополнительных пошлин (бланк РСТ/ИРЕА/405 на стадии международной предварительной экспертизы), в случае отсутствия единства изобретения такое замечание должно быть включено в первое письменное сообщение и, если еще применимо, в последующие сообщения и в заключение.

*Статья 34(3); Правило 70.13*

17.37 Если заявитель уплатил дополнительные пошлины в Международный поисковый орган или в Орган международной предварительной экспертизы, или если он ограничил формулу изобретения в Органе международной предварительной экспертизы в ответ на предложение сделать это, или если заявитель не ответил на предложение уплатить дополнительные пошлины или ограничить формулу (см. параграфы 10.74 – 10.78), это также указывается в сообщении или заключении. Возможные замечания (некоторые из них не имеют отношения к письменному сообщению Международного поискового органа) заключаются в следующем:

- (i) формула была ограничена в Органе международной предварительной экспертизы;
- (ii) были уплачены дополнительные пошлины без подачи возражения;
- (iii) дополнительные пошлины были уплачены заявителем одновременно с подачей возражения;
- (iv) заявитель не ограничил формулу и не уплатил дополнительные пошлины;
- (v) эксперт считал, что международная заявка не соответствует требованию единства изобретения, но решил не направлять предложение об ограничении формулы или уплате дополнительных пошлин.

17.38 В последнем квадрате Графы IV указывается, в отношении каких частей международной заявки составлено сообщение или заключение с учетом выводов в отношении единства и любых сделанных ограничений или уплаченных дополнительных пошлин.

*- Дополнительные пошлины, уплаченные одновременно с подачей возражения*

*Правило 68.3(c); Раздел 603*

17.39 В случае согласно Главе II, если уплачены дополнительные пошлины одновременно с подачей возражения, текст возражения вместе с решением прикладывается к заключению международной предварительной экспертизы, если заявитель попросил об этом (см. параграф 10.78). Для случая согласно Главе I, когда дополнительные пошлины уплачены одновременно с подачей возражения, см. параграфы 10.68 и 10.70.

*Графа V: Обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(a)(ii) в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости и ссылка, обосновывающие такое заключение*

*Статья 35(2); Правила 43.5(b), 66.2(a)(ii), 70.6(a) и (b), 70.7(b), 70.8; Разделы 503, 611*

17.40 Утверждение о том, представляется ли формула удовлетворяющей критериям новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости (см. параграф 19.02), приводится в пункте 1 Графы V. Эксперт должен высказать такое утверждение в отношении

каждого пункта формулы, по которому должна быть проведена экспертиза, посредством слов «ДА» или «НЕТ» или их эквивалентов на языке заключения (в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы эксперт может упомянуть только те пункты формулы, которые представляются не удовлетворяющими указанным критериям). Каждое такое утверждение должно сопровождаться ссылками, пояснениями и замечаниями, если таковые имеются (см. параграф 17.09), в пункте 2 Графы V. Должны быть приведены утверждения в отношении всех трех критериев. Если отрицательное утверждение касается отсутствия промышленной применимости, должны быть также приведены утверждения в отношении новизны и изобретательского уровня, если они вообще возможны. Эксперт должен всегда ссылаться на документы, которые могут подтвердить какое-либо отрицательное утверждение в отношении какого-либо заявленного объекта. Цитирование таких документов делается в соответствии со стандартом ВОИС ST.14.

*Правила 43.5(e), 70.7(b); Раздел 604*

17.41 В пояснениях должны быть ясно указаны, со ссылкой на процитированные документы, причины, подтверждающие заключение о том, что какой-либо из указанных критериев удовлетворен или не удовлетворен. Если только некоторые части процитированных документов являются релевантными или особо релевантными, эксперт должен их идентифицировать, например, указав страницу, колонку или строку, в которых содержатся эти части.

17.42 Дополнительные рекомендации в отношении вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости приведены в главах 12, 13 и 14 соответственно.

*Графа VI: некоторые процитированные документы*

*Правила 70.7(b), 70.9; Раздел 507(a)*

17.43 Если эксперт обнаружил или если в отчете о международном поиске указан документ, который относится к неписьменному раскрытию, и документ был опубликован на дату или после соответствующей даты международной заявки, то эксперт указывает в письменном сообщении и/или заключении международной предварительной экспертизы:

- (i) его вид (путем простановки буквы «O» рядом со ссылкой);
- (ii) дату, на которую документ стал доступен широкой публике;
- (iii) дату, на которую произошло неписьменное раскрытие.

*Правила 70.7(b), 70.9; Раздел 507(a)*

17.44 Эксперт также должен указать как таковые любые опубликованные заявки или патенты, упомянутые в заключении согласно правилу 64.3, и

привести для каждой такой опубликованной заявки или патента следующие данные:

- (i) дату его публикации;
- (ii) дату подачи и дату приоритета (если есть);
- (iii) проставить букву «Е» рядом со ссылкой.

*Правило 70.2(b)*

17.45 В заключении может быть также указано на то, что по мнению Международного поискового органа или по мнению Органа международной предварительной экспертизы, дата приоритета международной заявки испрашивается необоснованно (см. также параграф 17.26).

*Правило 70.7(b)*

17.46 Подробности, касающиеся способа указания других специальных категорий документов, на которые можно ссылаться в письменном сообщении и/или в заключении международной предварительной экспертизы, так же, как и способ указания пунктов формулы, для которых эти документы являются релевантными, можно найти в разделах 507(c), (d) и (e) Административной инструкции (для целей отчета о международном поиске в параграфах 16.63, 16.65 и 16.66).

*Графа VII: некоторые недостатки в международной заявке*

*Правило 70.12*

17.47 Если, по мнению эксперта, существуют недостатки в форме или содержании международной заявки, эксперт приводит свое мнение в Графе VII письменного сообщения и/или заключения экспертизы, а также указывает причины такого мнения (см. также параграфы 17.09, 17.13 и 17.14).

*Графа VIII: некоторые замечания по международной заявке*

*Правило 70.12*

17.48 Если, по мнению эксперта, следует сделать замечания в отношении ясности пунктов формулы, описания и чертежей, или существует вопрос в отношении того, полностью ли формула подкреплена описанием, эксперт включает свои замечания в письменное сообщение и/или заключение международной предварительной экспертизы, а также указывает их причины (см. также параграфы 5.31 – 5.58 и 17.09).

*Завершение заключения*

*Правила 70.3, 70.4, 70.14; Раздел 612*

17.49 В завершение заключения международной предварительной экспертизы компетентный орган указывает дату, на которую было представлено требование на проведение международной предварительной

экспертизы, дату окончания подготовки заключения и название и адрес Органа международной предварительной экспертизы. Последние могут быть внесены вместе с другими данными или при окончании составления заключения. В каждом письменном сообщении и в заключении международной предварительной экспертизы должны быть указаны имя уполномоченного лица и название компетентного международного органа, ответственного за это сообщение или заключение.

*Язык письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы*

*Правила 48.3(a) и (b), 70.17(a)*

17.50 Письменное сообщение и заключение международной предварительной экспертизы вместе с приложениями, если они есть, составляются на языке публикации или, если международный поиск и/или международная предварительная экспертиза проводятся на основе перевода международной заявки, на языке этого перевода. Международная заявка, поданная на китайском, английском, французском, немецком, японском, русском или испанском языках публикуется на этих языках; международная заявка, поданная на любом другом языке, публикуется на языке перевода на один из этих языков.

*Форма замечаний*

*Правило 66.2(b)*

17.51 В отношении каждого замечания в первом письменном сообщении (в общем случае им является письменное сообщение Международного поискового органа) должны быть указаны те части международной заявки, в которых обнаружен недостаток, и те требования РСТ, которые не выполнены, путем ссылки на конкретные статьи или правила или какого-либо иного ясного разъяснения; должны быть также приведены причины любого замечания.

17.52 Если документ процитирован для того, чтобы показать отсутствие новизны или изобретательского уровня в основном пункте или пунктах формулы, и если в результате этого имеет место отсутствие единства между зависимыми пунктами формулы, то при наличии достаточного запаса времени Международный поисковый орган может уведомить заявителя об этой ситуации и предложить ему уплатить дополнительные пошлины за поиск (см. также параграф 10.60 и следующий) до составления отчета о международном поиске и первого письменного сообщения. Впоследствии, если было подано требование на проведение международной предварительной экспертизы и если, по мнению Органа международной предварительной экспертизы, ответ заявителя (см. параграф 19.17) не снял замечания в отношении отсутствия единства изобретения, компетентный орган осуществляет процедуру, описанную в параграфах 10.74-10.78.

### *Подготовка заключений, максимально полезных для последующих стадий*

17.53 Обычно в первую очередь в письменном сообщении должны быть изложены вопросы по существу. Сообщение должно быть составлено таким образом, чтобы облегчить дальнейшую международную предварительную экспертизу международной заявки в случае ее изменения и избежать необходимости существенного пересмотра, если эксперт посчитает нужным составить одно или более дополнительных письменных сообщений во время проведения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.17 – 19.20). Хотя эксперт и не обязан этого делать, он может попытаться указать заявителю на те изменения, которые в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы позволят избежать отрицательного утверждения в заключении международной предварительной экспертизы. В случае письменного сообщения Международного поискового органа заключение должно быть изложено таким образом, чтобы оно легко могло быть использовано указанными ведомствами, если его содержание публикуется как «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)» (см. параграф 2.18).

### **Предложение внести исправления или изменения**

*Правило 43bis.1(c)*

17.54 Письменное сообщение Международного поискового органа включает в себя информацию для заявителя о том, что в случае, если он подаст требование на проведение международной предварительной экспертизы, ему предлагается представить в Орган международной предварительной экспертизы свои замечания, исправить формальные недостатки или представить изменения описания, формулы и чертежей до истечения срока, в течение которого он может подать требование (см. параграфы 19.07 и 22.14).

*Правило 66.2(c) и (d)*

17.55 В любом письменном сообщении, подготовленном Органом международной предварительной экспертизы, должен быть установлен срок для ответа заявителя. Срок должен быть разумным с учетом обстоятельств. Обычно он составляет два месяца с даты письменного сообщения, в любом случае он не может быть короче одного месяца с указанной даты. Он должен составлять по меньшей мере два месяца с даты пересылки отчета о международном поиске вместе с письменным сообщением Международного поискового органа. В любом случае он не может быть больше, чем три месяца с даты письменного сообщения.

17.56 В случае подачи требования на Главу II непредставление ответа на предложение, содержащееся в письменном сообщении Международного поискового органа или в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы, может привести к тому, что заключение



международной предварительной экспертизы будет отрицательным в отношении некоторых пунктов формулы.

### **Случаи, когда письменное сообщение не составляется или составляется частично**

17.57 Положение параграфа 17.09, касающееся того, что письменное сообщение должно охватывать все соответствующие вопросы, устанавливает только общее правило. Могут быть случаи, когда компетентный орган не обязан проводить международную предварительную экспертизу, охватывающую всю международную заявку, или представляется целесообразным отложить некоторые вопросы. К ним могут относиться:

(i) только в отношении изобретений, по которым был проведен поиск, должна проводиться международная предварительная экспертиза (правило 66.1(e)) и составляться письменное сообщение;

(ii) случаи, когда международная заявка относится к объекту, по которому Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу;

(iii) случаи отсутствия единства изобретения;

(iv) случаи, когда возникают серьезные замечания, например, ясно, что в некоторых пунктах отсутствует новизна, и эти пункты должны быть коренным образом изменены; или

(v) если письменное сообщение составлено Органом международной предварительной экспертизы, заявитель может представить существенные изменения, которые выходят за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.

### *Исключенный объект*

*Статья 34(4)(b); Правило 66.2(a)(i)*

17.58 В случае, если эксперт обнаружит, что международная заявка включает в себя объект, подпадающий под статью 34(4)(a)(i) (т.е. объект, по которому международный орган не обязан, в соответствии с правилом 67 и правилом 43bis.1(b), проводить экспертизу), или что все пункты формулы международной заявки не соответствуют положениям статьи 34(4)(a)(ii) (т.е. описание, формула или чертеж являются настолько неясными или формула изобретения настолько слабо подкреплена описанием, что не может быть составлено полноценного заключения), он указывает на этот недостаток или недостатки в своем первом письменном сообщении, и в этом сообщении не поднимает вопрос о том, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применимым (как показано в главе 9, это довольно редкая ситуация). Если какой-либо из этих недостатков присущ только некоторым пунктам формулы, в отношении таких пунктов применяется аналогичный подход. Основания для

ограничения объема сообщения подробно рассмотрены в параграфе 9.17. Следует подчеркнуть, что хотя в соответствии с правилом 43bis.1(b) первое письменное сообщение составляется Международным поисковым органом, обстоятельства, которые учитываются для этой цели, являются теми же, что должны применяться в отношении Органа международной предварительной экспертизы.

#### *Отсутствие единства изобретения*

##### *- Письменное сообщение Международного поискового органа*

17.59 Письменное сообщение Международного поискового органа составляется в отношении тех изобретений, по которым был подготовлен отчет о международном поиске.

17.60 Если заявитель не выполнил предложение уплатить необходимые дополнительные пошлины, письменное сообщение Международного поискового органа составляется в отношении первого заявленного изобретения (основное изобретение) и в отношении тех изобретений, за которые уплачены дополнительные пошлины. Эксперт указывает, какие изобретения составили основу письменного сообщения.

##### *- Письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы*

17.61 Если Международный поисковый орган уже направил предложение об уплате дополнительных пошлин за международный поиск или если Международный поисковый орган мог направить предложение об уплате дополнительных пошлин за поиск, но решил не делать этого, для Органа международной предварительной экспертизы может оказаться уместным направить «Предложение ограничить или уплатить дополнительные пошлины» (бланк РСТ/ИРЕА/405).

*Статья 34(3)(c); Правила 68.4, 68.5*

17.62 Если заявитель не выполнил предложение (не оплатил дополнительные пошлины или не ограничил формулу, полностью или частично), письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы составляется в отношении тех частей международной заявки, которые относятся к тому, что представляется первым заявленным изобретением (основное изобретение), и эксперт указывает на это в таком заключении.

17.63 Вопросы и действия, связанные с единством изобретения, включая уплату дополнительных пошлин, более подробно рассмотрены в главе 10.

*Вначале приводятся основные замечания*

17.64 В случае, если имеют место серьезные замечания, включая и те, которые возникли в результате внесения изменений (это касается только международной предварительной экспертизы), может оказаться уместным заняться этими замечаниями до проведения детальной экспертизы; если, например, требуется переработка формулы, нет смысла высказывать замечания в отношении ясности некоторых зависимых пунктов или в отношении части описания, которая вследствие этого должна быть изменена или даже исключена. Однако если есть другие существенные замечания, они должны быть высказаны. На стадии первого письменного сообщения эксперт должен сделать максимум возможного для того, чтобы подготовить полезное международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации), если заявитель не подал требование на проведение международной предварительной экспертизы, или для того, чтобы довести процедуру до завершения без задержек и соблюсти установленные сроки, если заявитель подал требование на проведение международной предварительной экспертизы.

### **Другие обстоятельства**

#### *Цитирование некоторых документов в отчете о международном поиске*

17.65 В отчете о международном поиске может быть приведен документ, составленный не на рабочем языке Международного поискового органа, из-за того, что эксперт, проводящий поиск, знает или имеет серьезные основания предполагать (например, исходя из чертежей, реферата, соответствующего патента на известном языке или из перевода, подготовленного другим лицом, знающим язык, на котором составлен документ), что документ является релевантным. Если предполагается, что будет направлено более одного письменного сообщения, эксперт в своем первом письменном сообщении может сослаться на такой документ; также следует сослаться на известный эксперту реферат или соответствующий документ на рабочем языке Органа международной предварительной экспертизы. Если заявитель в ответе на первое письменное сообщение оспаривает релевантность документа и приводит основания для этого, то эксперту с учетом этих оснований и известного ему предшествующего уровня техники следует решить вопрос о целесообразности продолжения рассмотрения этого документа. Если он посчитает продолжение рассмотрения целесообразным, он может получить перевод документа (или только его релевантной части, если ее легко выявить). Если он по-прежнему будет считать документ релевантным, ему следует решить вопрос о том, нужно ли направлять копию перевода заявителю, вместе с дополнительным письменным сообщением или в ходе неформального общения.

#### *Дополнительные документы, учитываемые в некоторых случаях*

17.66 Хотя в основном международная предварительная экспертиза основывается на отчете о международном поиске, эксперт не должен отказываться от поиска документов, о существовании которых ему известно, или в отношении которых он предполагает, что они существуют, если он может найти эти документы в короткий срок в доступных ему источниках. Такие документы рассматриваются так же, как и документы, приведенные в отчете о международном поиске.

#### *Несоответствие описания формуле изобретения*

17.67 Хотя серьезное несоответствие первоначально поданной формулы описанию должно быть поводом для замечаний (см. параграфы 5.29 и 5.30), следует иметь в виду, что формула может потребовать существенных изменений. В такой ситуации в ходе международной предварительной экспертизы эксперт может предложить заявителю изменить описание так, чтобы оно соответствовало окончательной редакции измененной формулы, даже если окончательная редакция формулы еще не подготовлена. Это может помочь эксперту ускорить подготовку заключения международной предварительной экспертизы, если было подано требование на проведение международной предварительной экспертизы. Однако не следует нагружать заявителя ненужной работой по подготовке измененного описания, если есть какая-либо вероятность того, что формула снова будет изменена.

#### *Рекомендация изменений*

17.68 Эксперт не должен предлагать вносить какие-либо изменения просто потому, что ему кажется, что они улучшат формулировку описания или пунктов формулы. Педантичный подход здесь неуместен; важно лишь то, чтобы смысл описания и формулы был ясен. Хотя эксперт и не обязан этого делать, он должен попытаться указать заявителю на те изменения, которые в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы позволят избежать отрицательного утверждения в заключении международной предварительной экспертизы. Следует подчеркнуть, что в обязанности эксперта не входит предлагать заявителю изменить международную заявку каким-либо образом для того, чтобы снять замечания, поскольку составление заявки – это обязанность заявителя и он свободен вносить любые изменения при условии, что эти изменения устраняют недостатки и удовлетворяют требованиям РСТ. Однако иногда может оказаться полезным предложить заявителю, хотя бы в общих чертах, приемлемую форму изменений; но в этом случае эксперт должен объяснить, что предложение вносится только для помощи заявителю и что будут рассмотрены и другие формы изменений. Форма изменений должна соответствовать тому, что предписано правилом 66.8(a).

#### *Рассмотрение ответов на письменное сообщение*

17.69 Если, по мнению эксперта, такие вопросы, как: (1) ясность пунктов формулы, описания и чертежей; (2) полнота подкрепления формулы описанием; и/или (3) недостатки в форме или содержании международной заявки не разрешены заявителем в срок, установленный для подготовки заключения международной предварительной экспертизы, эксперт может в заключении указать на нерешенные вопросы и привести обоснование.

17.70 Если заявитель представит доводы в ответ на письменное сообщение, эксперт должен прокомментировать соответствующие доводы заявителя в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы и/или в заключении международной предварительной экспертизы.