

# Международная предварительная экспертиза

*Поддерживая творчество и новаторство*



Всемирная  
Организация  
Интеллектуальной  
Собственности

# Основные сведения о международной предварительной экспертизе (1)

- Необязательная процедура для заявителей из Договаривающихся государств РСТ, связанных положениями Главы II **(в настоящее время все Договаривающиеся государства связаны положениями Главы II)**
- Экспертиза запрашивается путем подачи непосредственно в Орган международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) «требования», которое содержит «выбор» всех государств, которые связаны положениями Главы II и были указаны

# Основные сведения о международной предварительной экспертизе (2)

- Целью и результатом международной предварительной экспертизы является составление предварительного не обязывающего заключения относительно
  - новизны (Статья 33(2) и Правило 64)
  - изобретательского уровня (неочевидности) (Статья 33(3) и Правило 65)
  - промышленной применимости (Статья 33(4))
- Заключение не содержит никаких утверждений о патентоспособности согласно какому-либо национальному законодательству выбранных государств
- ОМПЭ проводит экспертизу только по тем пунктам формулы, в отношении которых МПО подготовил отчет о международном поиске (Правила 66.1(e) и 66.2(a)(vi))

# Основные сведения о международной предварительной экспертизе (3)

- Установление несоответствия требованию единства изобретения (Правило 68)
  - те же критерии, что и в отношении международного поиска (Правило 13 и пункты 10.20 - 10.59 Руководства по международному поиску и международной предварительной экспертизе)
  - ОМПЭ может предложить ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины (которые могут быть уплачены одновременно в подачей возражения)
  - заявитель может выбрать какое-либо из заявленных изобретений в качестве «главного изобретения», а также те изобретения, в отношении которых уплачиваются дополнительные пошлины

# Основные сведения о международной предварительной экспертизе (4)

- Позволяет заявителю изменить любой элемент международной заявки до вступления в национальную фазу в выбранных ведомствах
- В отношении указанных государств\*, которые продолжают применять 20-месячный срок в рамках Статьи 22(1), экспертиза позволяет перенести переход на национальную фазу с 20 до 30 месяцев с даты приоритета, если экспертиза была запрошена в течение 19 месяцев с даты приоритета

---

\* В настоящее время Люксембург, Танзания, Уганда

# Начало международной предварительной экспертизы (Правило 69.1)

- Международная предварительная экспертиза начинается, когда в распоряжении ОМПЭ имеются:
  - требование
  - отчет о международном поиске (или декларация согласно Статье 17(2)(a)) и письменное сообщение МПО
  - документы, подтверждающие уплату пошлины за экспертизу и обработку

при условии, что ОМПЭ не начинает международную предварительную экспертизу до истечения применимого срока в соответствии с Правилom 54bis.1(a), если только заявитель не представит просьбу о более раннем начале (Правило 69.1(a))

- Если требование содержит заявление об изменениях, когда имеются копии этих изменений (Правило 69.1(c), (d) и (e))
- Если международная предварительная экспертиза должна проводиться на основании перевода международной заявки, когда представлен перевод (Правило 55.2(c))

# Требование на проведение международной предварительной экспертизы (Правило 53)

- Требование должно содержать следующие сведения:
  - ходатайство
  - сведения, позволяющие идентифицировать международную заявку  
(например, номер международной заявки)
  - имя заявителя(ей) в рамках Главы II
  - когда необходимо, имя агента
  - основу для проведения международной предварительной экспертизы (заявление об изменениях)
  - требование должно быть составлено на установленном языке (Правило 55.1)
  - подпись заявителя (или, по крайней мере, одного из заявителей) или агента

# Кто имеет право подавать требование

## (Статья 31(2)(а) и Правило 54.2)

Заявитель или, если заявителей два или более, по крайней мере один из них,

- который является гражданином Договаривающегося государства или лицом, проживающим в этом государстве, и
- международная заявка которого была подана в Получающее ведомство Договаривающегося государства



# Куда подавать требование (Правило 59) (1)

- Непосредственно в компетентный ОМПЭ
- Компетентный(е) ОМПЭ:
  - определяются Получающим ведомством
  - если Получающим ведомством определен более чем один ОМПЭ, заявитель имеет выбор
- Выбирая ОМПЭ, заявитель должен принимать во внимание:
  - язык(и), принятые ОМПЭ
  - то, что некоторые ОМПЭ принимают только те международные заявки, поиск по которым проводился определенными МПО (например, в случае IPEA/EP и IPEA/US)

# Куда подавать требование (Правило 59) (2)

- Если международная заявка была подана в МБ ВОИС как в Получающее ведомство, компетентным(и) ОМПЭ являются те, которые были бы компетентны, если бы международная заявка подавалась в национальное Ведомство (или любое из национальных Ведомств), которое с точки зрения гражданства или местонахождения заявителя является компетентным Получающим ведомством
- Выбор ОМПЭ должен быть указан на первом листе требования

# Пересылка требования в компетентный ОМПЭ (Правило 59.3)

- Если требование подано в некомпетентный ОМПЭ, или в ПВ, или в МПО, или в МБ, этот Орган или Ведомство должно:
  - поставить на требование штамп в датой его получения, и
  - либо направляет требование в МБ, которое направляет его в компетентный ОМПЭ (в случае, если компетентных ОМПЭ более одного в тот, который выбран заявителем)
  - либо пересылает требование непосредственно в компетентный ОМПЭ (в случае, если компетентных ОМПЭ более одного в тот, который выбран заявителем)
- Если требование переслано в компетентный ОМПЭ таким образом, оно считается полученным от имени этого Органа на дату, на которую оно было получено ПВ, МПО, МБ или некомпетентным ОМПЭ соответственно

# В какое время требование должно быть подано (Правило 54bis.1(a)) (1)

- В любое время до конца того из нижеуказанных сроков, который истекает позднее:
  - 3 месяца с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске и письменного сообщения МПО
  - 22 месяца с даты приоритета
- В отношении указанных ведомств, которые продолжают применять 20-месячный срок согласно Статьи 22(1), требование должно быть подано до истечения 19 месяцев с даты приоритета для того, чтобы отсрочить переход на национальную фазу с 20 до 30 месяцев с даты приоритета
- Международная предварительная экспертиза не начнется до истечения срока, упомянутого в Правиле 54bis.1(a), если только заявитель не представит просьбу о более раннем начале

# **В какое время требование должно быть подано (Правило 54bis.1(a)) (2)**

- **Рекомендации:**

По получении отчета о международном поиске и письменного сообщения МПО, следует оценить цитируемые документы из уровня техники и решить вопрос о целесообразности дальнейшего делопроизводства по заявке. В случае целесообразности, подайте требование как можно скорее одновременно с изменениями заявки и/или доводами в свете письменного сообщения, что позволит оставить максимальное время до того момента, когда будет подготовлено заключение международной предварительной экспертизы (обычно 28 месяцев с даты приоритета)

# Подпись требования (Правило 53.8)

- Требование должно быть подписано лицами, которые указаны в качестве заявителей\*
- Если заявители назначили агента или общего представителя, этот агент или общий представитель может подписать требование
- Если ни агент, ни общий представитель не назначены, достаточно, чтобы требование было подписано, по крайней мере, одним из заявителей (Правило 60.1(a-ter))
- Обращаем внимание, что некоторые Органы не требуют представления отдельной доверенности или копии общей доверенности (Правила 90.4 и 90.5)

---

\* В случае, если автор/заявитель для США не может быть обнаружен или отказался подписать требование, см. Правила 53.8(b) и 4.15(b)

# Бланк требования

- Бланки требования (форма РСТ/ІРЕА/401)
  - периодически обновляются
  - бесплатно предоставляются ОМПЭ или ПВ
  - доступны через Интернет ([www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm](http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm))
- Подготовленный с помощью компьютера бланк требования (Правило 53.1(a) и Раздел 102(h) и (i))
  - должен отвечать тем же требованиям, что и бланк заявления, в отношении расположения и содержания полей

# Недостатки в соответствии с Главой II (1)

- Недостатки, исправление которых влечет изменение даты подачи требования
  - требование подано заявителем, не имеющим права на подачу требования (Правило 54.2)
  - требование не позволяет идентифицировать международную заявку (Правило 60.1(b))
- Требование, поданное после истечения 19 месяцев с даты приоритета, но в течение срока, применимого в соответствии с Правилom 54*bis*.1(a), является действительным, но переход на национальную фазу в CH, LU, TZ и UG не будет отсрочен на 30 месяцев (Статья 39(1)(a))



# Недостатки в соответствии с Главой II (2)

- Недостатки, которые могут быть исправлены без наступления неблагоприятных последствий:
  - требование подано в некомпетентный ОМПЭ (Правило 59.3)
  - недостатки в форме бланка требования (Правило 53.1)
  - недостатки в отношении сведений о заявителях и агентах (Правила 53.4 и 53.5)
  - неприемлемый язык требования (Правило 55.1)
  - полное отсутствие подписи (Правило 53.8 и 60.1(a-ter))
  - имеется ссылка на внесение изменений в соответствии со Статьей 34, но сами изменения не представлены (Правило 53.9(a)(i))

# Процедура исправления недостатков в соответствии с Главой II

- По предложению ОМПЭ заявителю исправить недостатки в требованиях (Правило 60.1)
- По предложению ОМПЭ оплатить недостающие пошлины (Правило 58*bis*)
- Другие возможности:
  - по просьбе об исправлении очевидных погрешностей, представленной в ОМПЭ (Правило 91)
  - по просьбе, представленной в указанное или выбранное ведомство, о пересмотре решения ПВ или МБ или путем исправления недостатков в указанном или выбранном ведомстве (Статьи 25, 26 и 39(3))

# Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы (Правило 64.1)

## Правило 64.1 *Предшествующий уровень техники*

- (a) Для целей Статьи 33(2) и (3) все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации), считается предшествующим уровнем техники при условии, что такое раскрытие имело место до соответствующей даты
- (b) Для целей пункта (a) под соответствующей датой понимается:
  - (i) с учетом пункта (ii) – дата подачи международной заявки, по которой проводится международная предварительная экспертиза;
  - (ii) если в международной заявке, по которой проводится международная предварительная экспертиза, обоснованно испрашивается приоритет предшествующей заявки – дата подачи такой предшествующей заявки

# Письменное сообщение ОМПЭ

## (Правило 66.2)

- Письменное сообщение МПО считается письменным сообщением ОМПЭ (исключение: ОМПЭ не принимает письменные сообщения, подготовленные некоторыми МПО)
- Если письменное сообщение МПО берется в качестве основы письменного сообщения ОМПЭ, не требуется подготовка второго письменного сообщения
- Если подготовлено второе письменное сообщение, заявитель может представить ответ в течение срока, установленного в этом втором письменном сообщении

# Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II) (1)

- Должно быть подготовлено ОМПЭ в течение:
  - 28 месяцев с даты приоритета
  - 6 месяцев с момента, предусмотренного Правилom 69.1 для начала международной предварительной экспертизы
  - 6 месяцев после даты получения IPEA перевода, представленного в соответствии с Правилom 55.2, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает последним (Правило 69.2)
- Может содержать «приложения» (Правило 70.16(a))
- Может также содержать соответствующие заменяющие или отменяющие изменения, которые считаются выходящими за рамки того, что раскрыто в международной заявке (Правило 70.16 (b))

# Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II) (2)

- Корреспонденция (такая как письма) или копии изменений, замененных более поздними изменениями, к заключению не прилагаются (Правило 70.16)
- Не содержит положений по апелляции или дополнительному производству на международной фазе в Международных органах
- Направляется заявителю и в МБ ВОИС (Правило 71.1)
- МБ ВОИС направляет копии заключения и любой требуемый перевод заключения на английский язык (подготовленный IV) в выбранные ведомства (Статья 36(3)(a) и Правило 72.1)
- МБ ВОИС не осуществляет перевод приложений (Статья 36(3)(b))

# Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II)(3)

- Обращает внимание на:
  - неписьменные раскрытия (Правила 64.2 и 70.9)
  - определенные опубликованные документы (Правила 64.3 и 70.10)
- Содержит ссылки на (Правило 70.7) :
  - все документы, которые считаются подтверждением сделанных в отношении формулы утверждений
  - документы вне зависимости от того, содержатся ли ссылки на них в отчете о международном поиске или нет
  - документы, указанные в отчете о международном поиске, если ОМПЭ считает их релевантными

# Причины задержки в проведении международной предварительной экспертизы (1)

- Со стороны заявителя:
  - поздняя уплата пошлины (пошлин)
  - позднее исправление неточностей в требовании
  - неполное заявление, содержащееся в требовании, в отношении изменений
  - непредставление изменений, упоминаемых в заявлении
  - позднее представление любого требуемого перевода международной заявки или изменений
  - поздний ответ на предложение уплатить дополнительные пошлины в случае обнаружения отсутствия единства изобретения
  - поздний ответ на письменное сообщение
  - непредставление заменяющих листов, содержащих изменения



# Причины задержки в проведении международной предварительной экспертизы (2)

- Со стороны Международного поискового органа (ISA):
  - позднее составление отчета о международном поиске
- Со стороны Органа международной предварительной экспертизы:
  - обнаружение отсутствия единства изобретения
  - позднее составление письменного сообщения