



**ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ**  
**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА**  
**№ 4/2021**

Ежемесячный научно-практический журнал  
 Издается с 1966 г.

Журнал включен в **Перечень ВАК**  
 ведущих рецензируемых научных журналов

Главный редактор —  
**Кузнецова Нина Петровна**,  
 член Союза журналистов России

Редколлегия:

**Э.П.Гаврилов** – проф. НИУ Высшая школа  
 экономики, докт. юрид. наук

**С.А.Горленко** – главный научный сотрудник  
 ФГБУ ФИПС, канд. юрид. наук

**В.О.Калитин** – главный юрист по интеллектуальной  
 собственности РосНИИПИ, проф. Исследовательского центра  
 частного права им. С.С.Алексеева, канд. юрид. наук

**Н.Н.Карлова** – проф. РАНХиГС, докт. экон. наук

**Е.С.Киневская** – ответственный секретарь

**Л.Л.Кирий** – заместитель руководителя  
 Роспатента

**В.И.Мухопад** – проф. РГАИС, академик РАЕН,  
 докт. экон. наук

**Е.А.Павлова** – начальник отдела  
 законодательства об интеллектуальных  
 правах Исследовательского центра частного  
 права им. С.С.Алексеева, канд. юрид. наук

**О.А.Рузакова** – проф. Финансового универси-  
 тета при Правительстве РФ, докт. юрид. наук

**А.П.Сергеев** – проф. кафедры гражданского  
 права и процесса НИУ Высшая школа  
 экономики (Санкт-Петербургский филиал),  
 докт. юрид. наук

**В.Н.Синельникова** – проф. НИУ Высшая  
 школа экономики, докт. юрид. наук

Подписано в печать 8.04.2021

Выход в свет 19.04.2021

**Протокол об охране промышленных образцов к ЕАПК.** 17 марта 2021 г. вступил в силу Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции, принятый 9 сентября 2019 г. на дипломатической конференции в г. Нур-Султане (Казахстан). В соответствии с уведомлением депозитария и ст. 22(4) Протокола данный международный договор вступил в силу в отношении Киргизии, Азербайджана и Армении. В отношении России и Казахстана Протокол вступает в силу 11 и 12 апреля 2021 г. соответственно. В отношении других членов ЕАПО – через три месяца после сдачи ими депозитария ратификационной грамоты или акта о присоединении. Начало приема заявок на выдачу евразийских патентов на промышленные образцы будет определено решением Административного совета ЕАПО, заседание которого запланировано на 14 апреля 2021 г.

**Вводящие в заблуждение требования по уплате пошлин в рамках Мадридской системы.** МБ ВОИС стало известно, что организации, предположительно имеющие частный коммерческий характер, направляют письма владельцам международных регистраций, предлагая им уплатить пошлины за публикацию сведений о товарных знаках в изданиях, которые представляются как официальные источники, за размещение сведений в бизнес-справочниках или др. Проверяйте источник запроса. Уведомления от ВОИС, касающиеся международных заявок и регистраций в рамках Мадридской системы, приходят по e-mail с домена «@wipo.int» или по почте с адреса: 34, Chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20, Switzerland. Также следует убедиться, что на запросе присутствует официальный логотип ВОИС.

*В номере:*

**СРОЧНО В НОМЕР**

О вознаграждении за создание  
 служебных решений, относя-  
 щихся к научно-технической  
 сфере или дизайнуу.

**Э.П.Гаврилов**..... 2

**СЛОВО АСПИРАНТАМ И  
 СОИСКАТЕЛЯМ**

Третий пилотный проект про-  
 цедуры совместного поиска  
 и экспертизы IP5 PCT CS&E.

**И.И.Истомин** ..... 39

**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

Аудиокниги: использование  
 объектов авторского права  
 и смежных прав в цифровой  
 среде. **Н.В.Бузова** ..... 5

**ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО**

Имущество и права, относя-  
 щиеся к интеллектуальной  
 собственности.  
**И.С.Мухамедшин**..... 47

Исчерпание исключительного  
 права на программу для ЭВМ:  
 возможно или нет?  
**А.С.Ворожевич** ..... 13

**УПРАВЛЕНИЕ  
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
 СОБСТВЕННОСТЬЮ**

Системный подход как основа  
 управления интеллектуальной  
 собственностью в российской  
 экономике. **В.И.Мухопад**..... 52

О содержании пункта 7  
 статьи 1259 ГК РФ.  
**В.С.Витко** ..... 26

**ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
 СОБСТВЕННОСТИ**

Условие патентоспособности  
 «изобретательский уровень»  
 и его отражение в норматив-  
 ных документах.  
**М.В.Пантелеев** ..... 31

Принудительная лицензия  
 на производство архитектуры:  
 отсутствие возможности или  
 возможная необходимость?  
**О.Г.Ершов** ..... 58

Статья 1375 ГК РФ: где гра-  
 ница применения?  
**В.А.Горшков-Кантакузен** ..... 35

**СОТРУДНИЧЕСТВО**

Параллельный импорт: соот-  
 ношение частных и публич-  
 ных интересов.  
**С.А.Агамагомедова** ..... 65



## ТРЕТИЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПРОЦЕДУРЫ СОВМЕСТНОГО ПОИСКА И ЭКСПЕРТИЗЫ IP5 PCT CS&E

ОПЫТ,  
ПРАКТИКА,  
ПРОБЛЕМЫ



В статье **И.И.Истомина** – аспиранта Российской государственной академии интеллектуальной собственности (Москва, патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», [istomin@azalesov.com](mailto:istomin@azalesov.com)), дан детальный обзор третьего пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E. Выделены возможности, которые проект может предоставить потенциальному пользователю, а также потенциальные препятствия, которые могут возникнуть из-за различий в стандартах и процедурах среди ведомств IP5. Понимание процедур, возможностей и препятствий, связанных с проектом, поможет потенциальным пользователям определить свой подход к проекту.

**Ключевые слова:** Договор о патентной кооперации, пилотный проект, совместный поиск и экспертиза, международный поиск, письменное мнение.

THIRD PILOT PROJECT OF THE IP5 PCT CS&E JOINT SEARCH AND EXAMINATION PROCEDURE  
In the article of **I.I.Istomin**, Post-graduate student of the Russian State Academy of Intellectual Property (Moscow, Patent law firm «A. Zalesov&Partners», [istomin@azalesov.com](mailto:istomin@azalesov.com)), a detailed overview of the third Pilot project of the joint search and examination of the IP5 PCT CS&E is given. The opportunities that the project can provide to a potential user are highlighted, as well as potential obstacles that may arise due to differences in standards and procedures among IP5 Offices. Understanding the procedures, opportunities and obstacles associated with the project will help potential users determine their approach to the project.

**Key words:** Patent Cooperation Treaty, pilot project, joint search and examination, international search, written opinion.

**П**роцедура совместного поиска и экспертизы на протяжении двух пилотных проектов уже показала свою перспективность и востребованность у всех пользователей данной процедуры, таких как заявители и патентные ведомства. С 1 июля 2020 г. третий пилотный проект совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E закрыт для новых заявок. Принятые заяв-



ки будут рассматриваться на национальных фазах, а результаты взаимодействия патентных ведомств в рамках данного пилотного проекта будут оцениваться для дальнейшего совершенствования процедуры.

Перед тем как приступить к анализу результатов пилотного проекта, рассмотрим процедуру IP5 PCT

CS&E более детально.



## Процедура совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E

Положительные результаты первых двух пилотных проектов совместного поиска и экспертизы CS&E привели к разработке третьего проекта по тестированию подхода, основанного на инициативе заявителей, в рамках которого все ведомства IP5 обрабатывают большее число заявок и используют новую IT-инфраструктуру, предназначенную для поддержки сотрудничества в рамках данного пилотного проекта. 2 июня 2016 г. начался подготовительный этап третьего пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E, а 1 июля 2018 г. – его запуск.

1 июля 2018 г. ведомства IP5<sup>1</sup>, а именно: Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), Европейское патентное ведомство (EPO), Японское патентное ведомство (JPO), Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) и Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (SIPO), запустили третий пилотный проект совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E для тестирования ориентированного на заявителя совместного подхода к международным поискам в рамках системы PCT<sup>2</sup>. Описание проекта на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США гласит:

*«Пилотный проект PCT CS&E позволяет экспертам из ведомств IP5 (выступающих в качестве международных органов в рамках системы PCT), владеющим различными рабочими языками, сотрудничать в проведении процедур поиска и экспертизы по одной*

<sup>1</sup> About IP5 co-operation//<http://www.fiveipoffices.org/about.html>

<sup>2</sup> Collaborative Search and Examination (CS&E) //<https://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>

*международной заявке. Результатом является отчет о международном поиске (ISR) и письменное сообщение (WO) выбранного Международного поискового органа (ISA) на основе материалов, представленных всеми участвующими ведомствами»<sup>3</sup>.*

Этапы третьего пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E, основанные в основном на описаниях, опубликованных на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США<sup>4</sup>, кратко изложены ниже. Стоит учитывать, что некоторые ведомства IP5 могут иметь немного отличающиеся требования как к самой заявке, так и к запросу о рассмотрении в соответствии с пилотным проектом совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E.

### Этапы совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E

1. Заявитель подает международную заявку с запросом о рассмотрении в соответствии с пилотным проектом совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E, а также выбирает основной международный поисковый орган ISA.

Международная заявка подается в электронном виде в компетентное для заявителя получающее ведомство (RO) из числа IP5 или непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. При этом одновременно с международной заявкой подается за-

<sup>3</sup> PCT Collaborative Search and Examination Pilot//<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-cooperation-treaty/pct-collaborative-search>

<sup>4</sup> Patent Cooperation Treaty Collaborative Search and Examination Pilot Project Between the IP5 Offices// <https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/27/2018-13800/patent-cooperation-treaty-collaborative-search-and-examination-pilot-project-between-the-ip5-offices>



прос о рассмотрении в соответствии с пилотным проектом совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E. Дополнительной пошлины за заполнение заявления не взимается. Заявитель должен выбрать одно из ведомств IP5 в качестве основного международного поискового органа ISA из числа доступных для выбранного получающего ведомства RO. Пошлина за проведение международного поиска равна пошлине за проведение поиска в основном международном поисковом органе ISA.

2. Основным международный поисковый орган ISA подготавливает проект отчета о поиске и письменного мнения (проект ISR/WO).

Эксперт основного международного поискового органа ISA проводит поиск и подготавливает проект отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO. Основным международный поисковый орган ISA следует стандартной практике этого ведомства при определении единства изобретения. Проект отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO должен быть подготовлен и отправлен основным международным поисковым органом ISA в течение восьми недель с даты получения копии для поиска.

3. Рассмотрение дополнительными международными поисковыми органами ISA проекта отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO, проведение дополнительного поиска и подготовка комментариев.

Эксперты в каждом из четырех других ведомств IP5, выступающие в качестве дополнительных международных поисковых органов ISA, анализируют проект отчета о поиске и письменное мнение ISR/WO и, если это необходимо, проводят дополнительный поиск и составляют комментарии для основного международного поискового органа

ISA. Дополнительные международные поисковые органы ISA рассматривают первое из изобретений, приведенных в формуле, в соответствии со своей собственной практикой. Мнения дополнительных международных поисковых органов ISA должны быть подготовлены и отправлены в течение четырех недель с даты отправки проекта отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO.

4. Основным международный поисковый орган ISA подготавливает финальный отчет о поиске и письменное мнение ISR/WO.

Эксперт основного международного поискового органа ISA анализирует мнения дополнительных международных поисковых органов ISA и подготавливает финальный отчет о поиске и письменное мнение ISR/WO согласно главе 1 Договора о патентной кооперации, принимая во внимание мнения всех дополнительных международных поисковых органов ISA. Финальный отчет о поиске и письменное мнение ISR/WO представляют собой мнение основного международного поискового органа ISA, учитывающее мнения ведомств, являющихся дополнительными международными поисковыми органами ISA. Основным международный поисковый орган ISA заканчивает работу по подготовке финального отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO в течение четырех недель с даты окончания установленного времени на представление мнений дополнительными ISA или получения всех мнений дополнительных ISA, в зависимости от того, какой из сроков истекает раньше.

Третий пилотный проект совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E основан на опыте предыдущих пилотных проектов, запущенных в 2010 и 2012 гг., в которых небольшое число заявок было



отобрано получающими ведомствами из числа IP5 для совместного рассмотрения. Результаты предыдущих пилотных проектов показали, что процедура совместного поиска и экспертизы CS&E – это реалистичный концепт, позволяющий получить выгоду как получающим ведомствам, так и заявителям, и должен развиваться дальше<sup>5</sup>. Эксперты европейского и корейского патентных ведомств, выступая в качестве экспертов основного международного поискового органа ISA, указали, что большинство мнений дополнительных международных поисковых органов ISA было включено в финальный отчет о поиске ISR, а некоторые мнения дополнительных ISA – в финальное письменное мнение WO. Это позволяет сделать вывод о том, что качество финального отчета о поиске и письменное мнение ISR/WO улучшается за счет взаимодействия с дополнительными международными поисковыми органами ISA<sup>6</sup>. Предыдущие пилотные проекты показали, что совместное рассмотрение заявок на международной фазе не создает временной нагрузки на последующий этап на региональном/национальном уровне.

Третий пилотный проект совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E имеет фиксированную продолжительность и рассчитан на ограниченное число заявок. Проект будет действовать три года после запуска с двухлетним рабочим периодом, в течение которого будут приниматься заявки на участие в пилотном проекте IP5 PCT CS&E. В

<sup>5</sup> PCT Working Group, Pilot on Collaborative Search and Examination: Status Report. PCT/WG/10/11 (2017)//[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_wg\\_10/pct\\_wg\\_10\\_11.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_10/pct_wg_10_11.pdf)

<sup>6</sup> Meeting of International Authorities under the PCT, Collaborative Search and Examination Pilot – Second Pilot Project. PCT/MIA/20/4 (2013)//[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_mia\\_20/pct\\_mia\\_20\\_4.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_20/pct_mia_20_4.pdf)

течение третьего года будет изучаться их воздействие на национальную фазу.

Каждое ведомство IP5 должно обработать около 100 международных заявок в качестве основного международного поискового органа ISA, выбранного заявителем, и около 400 международных заявок в качестве дополнительного международного поискового органа ISA, обеспечивая тем самым сбалансированное распределение рабочей нагрузки, в котором каждое ведомство IP5 будет участвовать в создании каждого рабочего продукта проекта IP5 PCT CS&E. Коммуникации и обмен документами между ведомствами осуществляются через защищенную ИТ-платформу сотрудничества на основе ePCT, предоставляемую ВОИС. Общий набор стандартов качества и оперативных стандартов применяется всеми ведомствами IP5 при обработке международных заявок в рамках пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E.

Сегодня первый двухлетний этап уже завершен. Можно проанализировать результаты третьего пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E и выявить не только возможности, которые предоставляет заявителю пилотный проект IP5 PCT CS&E, но и препятствия, мешающие воспользоваться его всеми потенциальными преимуществами.

### **Возможности, которые предоставляет заявителю пилотный проект IP5 PCT CS&E**

Основной можно считать возможность заявителю получить более полную и объективную информацию о потенциальной патентоспособности, что, в свою очередь, позволит принимать вер-



ные стратегические решения на ранних стадиях процесса рассмотрения международной заявки. Это обусловлено тем, что заявитель на международной фазе получает результаты из нескольких ведомств, а именно: результаты поиска и комментарии от всех ведомств IP5, а не только от одного международного поискового органа ISA.

Другой основной возможностью плотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E можно назвать получение комментариев от ведомств IP5, которые обычно недоступны в качестве международного поискового органа ISA для заявителя, подавшего международную заявку в компетентное для него получающее ведомство RO. После рассмотрения окончательного отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO от основного международного поискового органа ISA и каждого из его дополнительных международных поисковых органов заявитель может принять решение о том, как поступать с рассмотренной формулой, а также с заявкой в целом.

Немаловажно получение прямого доступа к комментариям всех ведомств IP5. Оценка предыдущих пилотных проектов CS&E включала рекомендацию информировать заявителей о результатах, полученных от каждого участвующего ведомства. При этом Европейское патентное ведомство отметило, что это может дать заявителям полную картину того, что может произойти при переходе на региональные/национальные фазы, и тем самым позволит им адаптировать свою стратегию к региональным рыночным ограничениям. В рамках пилотного проекта IP5 PCT CS&E рабочие продукты дополнительных ISA будут доступны для заявителей через ресурс WIPO – PATENTSCOPE.

Также можно выделить получение более подробных результатов информационного поиска. Эксперты пяти участвующих ведомств проводят информационный поиск с учетом разных языков и доступных для экспертов баз данных, что позволит получить более достоверные результаты поиска, которые могут включать, например, одинаковые источники информации, которые выявлены при проведении поиска экспертами всех ведомств. Это указывает на надежную стратегию поиска, а также источники информации, которые выявлены только одним или двумя международными поисковыми органами ISA, что свидетельствует о более широком объеме информационного поиска. Обзор предыдущих пилотных проектов совместного поиска и экспертизы CS&E показал, что потенциальные проблемы, связанные с использованием различных систем классификации в различных ведомствах IP5, будут в основном решены с помощью схемы совместной патентной классификации (CPC) для международной совместимой системы классификации технической документации.

Кроме того, на основании рабочих продуктов пилотного проекта совместного поиска и экспертизы CS&E возможно ускорение делопроизводства в рамках процедуры PPH. Опубликованные описания пилотного проекта IP5 PCT CS&E подтверждают, что рабочие продукты совместного поиска и экспертизы CS&E, если они окажутся благоприятными, могут послужить основанием для участия в ускорении делопроизводства PPH, даже если окончательный продукт совместного поиска и экспертизы CS&E от основного международного поискового органа ISA не отражает мнения всех ведомств IP5.

Наконец, отметим такое преимуще-





ство для заявителя как экономия средств. Плата за подачу заявки на участие в пилотном проекте PCT CS&E IP5 не взимается. В рамках пилотного проекта заявитель уплачивает стандартную пошлину за поиск по главе I Договора о патентной кооперации в основном международном поисковом органе ISA и получает результаты поиска (и комментарии) от всех ведомств IP5 без дополнительных затрат. В некоторых случаях результаты использования пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E позволяют заявителю предотвратить необоснованные затраты, например, принять решение не выходить на национальную фазу в какой-то стране на основе замечаний одного или нескольких международных поисковых органов ISA или сократить затраты заявителя, ходатайствуя об ускорении делопроизводства PPH на основе положительного рабочего продукта проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E.

Все перечисленные возможности в итоге позволяют повысить эффективность прохождения международной заявки на национальном уровне. Поскольку окончательный отчет о поиске и письменное мнение ISR/WO будет представлять собой более полный документ, ожидается, что эксперт в национальном/региональном ведомстве сможет начать экспертизу с окончательного отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO и сосредоточиться на поиске и экспертизе, соответствующих стандартам данного ведомства.

**Препятствия, мешающие воспользоваться преимуществами пилотного проекта IP5 PCT CS&E**

Говоря о возможностях, которые

предоставляет заявителю пилотный проект совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E, нельзя не упомянуть о вероятных препятствиях для потенциальных пользователей, желающих воспользоваться его преимуществами, с которыми они могут столкнуться и которые могут возникнуть в связи с разработкой проекта и различиями в стандартах и процедурах ведомств IP5.

Основной недостаток связан с тем, что не все заявки будут рассматриваться всеми ведомствами IP5: разные рабочие продукты в рамках пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E могут быть результатом различий в стандартах или процедурах ведомств IP5. Основной международный поисковый орган ISA определяет пункты формулы, по которым будет проводиться поиск и экспертиза, а дополнительные международные поисковые органы будут рассматривать только пункты формулы, на которых основан проект отчета о поиске, и письменное мнение ISR/WO.

Если стандарты дополнительных международных поисковых органов ISA отличаются от таковых в основном международном поисковом органе ISA, то при этом в рабочем продукте дополнительного ISA может рассматриваться меньше пунктов формулы, чем в проекте ISR/WO. В частности, стандарты могут отличаться в отношении сущности изобретения и определения единства изобретения. Например, некоторые объекты в соответствии с национальными/региональными требованиями не могут быть рассмотрены в качестве изобретений. Из данного недостатка вытекают следующие препятствия для потенциальных пользователей.

Так, для потенциальных пользова-



телей стоит обозначить различия в практике установления единства изобретения. В соответствии с принципом первого изобретения<sup>7</sup> проект отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO, представленный дополнительным международным поисковым органом ISA, основан только на первом изобретении, упомянутом в формуле изобретения, как определено основным международным поисковым органом ISA. Затем все дополнительные международные поисковые органы ISA сосредотачиваются на том, что определяют, какое первое изобретение, независимо от того, сколько изобретений (одно или несколько) рассмотрено в проекте отчета о поиске и письменного мнения ISR/WO. Если дополнительные международные поисковые органы ISA принимают разные решения по первому изобретению, заявитель может не получить комментариев дополнительных ISA по всем пунктам формулы, которые рассматриваются в основном международном поисковом органе ISA.

Другое препятствие для потенциальных пользователей – различия в практике ведомств, касающиеся сущности изобретения. Если в формуле изобретения охарактеризованы способы лечения или представлены изобретения, основой которых является программное обеспечение и/или методы ведения бизнеса, то потенциальный пользователь может не получить полезной информации от всех ведомств IP5. Возможность возникновения проблем, связанных с различными стандартами в отношении патентуемых или не подлежащих поиску объектов, уже была при-

знана, например, при оценке предыдущих пилотных проектов совместного поиска и экспертизы CS&E, в ходе которой Европейское патентное ведомство отметило, что различия на практике в процедуре PCT по таким аспектам как формула изобретения, направленная на медицинское использование или на способ лечения, являются проблемой, требующей решения<sup>8</sup>.

Дополнительным препятствием для потенциальных пользователей стоит назвать ограниченное число принимаемых заявок. В связи с тем, что проект совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E еще находится на стадии пилотного проекта, только ограниченное число заявок было принято. Каждое ведомство IP5 обработало около 100 международных заявок в качестве основного международного поискового органа ISA. Например, Бюро по патентам и товарным знакам США в качестве такового примет только 50 заявок в первый год и 50 заявок во второй год пилотного проекта.

Кроме того, ни у одного из заявителей, указанных в заявке, не может быть других международных заявок, ранее принятых этим международным поисковым органом ISA в пилотный проект совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E. В связи с ограниченным числом заявок, которые будут приниматься, заявка могла быть отклонена, даже если она отвечает формальным требованиям пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E. На данный момент все патентные ведомства уже прекратили принимать заявки в рамках пилотного проекта совместного поиска

<sup>7</sup> IP5 pilot project on collaborative search and examination under the PCT//<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/05/a47.html>

<sup>8</sup> Meeting of International Authorities under the Patent Cooperation Treaty (PCT)//[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_mia\\_20/pct\\_mia\\_20\\_4.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_20/pct_mia_20_4.doc)





и экспертизы IP5 PCT CS&E, что связано с исчерпанием лимита заявок<sup>9</sup>.

### Заключение

Как следует из вышесказанного, проекту совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E присущи как достоинства, так и недостатки. Их анализ может потенциальным пользователям принять решение о целесообразности использования данного проекта. Любое такое решение должно включать стратегическую оценку, основанную на выборе международного поискового органа ISA, который будет действовать в качестве основного международного поискового органа ISA. Кроме того, будет полезно отслеживать результаты рассмотрения заявок в рамках пилотного проекта совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E относительно того, какая информация предоставляется в рабочих продуктах основного международного поискового органа ISA и дополнительных международных поисковых органов ISA, и того, как устраняются потенциальные препятствия, связанные с единством и сущностью изобретения.

Отметим, что в связи с разработкой таких процедур как процедура совместного поиска и экспертизы IP5 PCT CS&E, разнообразных процедур ускорения делопроизводства PPH можно наблюдать тенденцию к объединению и стандартизации практик патентных ведомств. Данная тенденция в будущем должна облегчить получение зарубежной правовой охраны для заявителей в разных государствах и упростить работу и так перегруженных патентных ведомств за

<sup>9</sup> Collaborative Search and Examination (CS&E) - <https://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>

счет исключения дублирования процедур поиска и экспертизы на национальной фазе.

### Список литературы

1. *About IP5 co-operation*//<http://www.fiveipoffices.org/about.html>
2. *Collaborative Search and Examination (CS&E)*//<https://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>
3. *IP5 pilot project on collaborative search and examination under the PCT*//<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/05/a47.html>
4. *Meeting of International Authorities under the Patent Cooperation Treaty (PCT)* // [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_mia\\_20/pct\\_mia\\_20\\_4.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_20/pct_mia_20_4.doc)
5. *Meeting of International Authorities under the PCT, Collaborative Search and Examination Pilot – Second Pilot Project. PCT/MIA/20/4 (2013)*//[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_mia\\_20/pct\\_mia\\_20\\_4.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_20/pct_mia_20_4.pdf)
6. *Patent Cooperation Treaty Collaborative Search and Examination Pilot Project Between the IP5 Offices*//<https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/27/2018-13800/patent-cooperation-treaty-collaborative-search-and-examination-pilot-project-between-the-ip5-offices>
7. *PCT Collaborative Search and Examination Pilot*//<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-cooperation-treaty/pct-collaborative-search>
8. *PCT Working Group, Pilot on Collaborative Search and Examination: Status Report. PCT/WG/10/11 (2017)*//[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_wg\\_10/pct\\_wg\\_10\\_11.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_10/pct_wg_10_11.pdf)