

УТВЕРЖДЕН
приказом Евразийского патентного
ведомства Евразийской патентной
организации
от «7» марта 2018 г. № 13

ПОРЯДОК

подачи в Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации заявления о проведении ускоренной экспертизы заявки в соответствии с пилотной программой ускоренного патентного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики

Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства (РРН) между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (далее – пилотная программа РРН) будет действовать в течение трех лет с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2021 года. Действие данной программы может быть продолжено по взаимному согласию Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации (далее – ЕАПВ) и Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (далее – СИПО).

Ведомства могут досрочно завершить пилотную программу РРН, если объем участия в ней превысит возможности ведомств по ускоренному рассмотрению заявок. В случае досрочного завершения пилотной программы РРН публикуется соответствующее сообщение.

1. Требования

(а) Евразийская заявка (включая заявку РСТ, переведенную на региональную стадию в ЕАПВ), в отношении которой испрашивается участие в пилотной программе РРН, и соответствующая заявка, послужившая основанием для подачи заявления об участии в пилотной программе РРН (далее – заявление РРН), должны иметь одинаковую наиболее раннюю дату приоритета либо дату подачи заявки.

Евразийской заявкой (включая заявку РСТ, переведенную на региональную стадию в ЕАПВ) может являться:

(i) заявка, по которой правомерно испрашивается конвенционный приоритет по заявке(ам) СИПО (примеры приведены в приложении № 1 рис. А, В, С, F, G и H), или

(ii) заявка РСТ, переведенная на региональную стадию в ЕАПВ, по которой не испрашивается конвенционный приоритет (примеры приведены в приложении № 1, рис. I), или

(iii) заявка, по которой правомерно испрашивается конвенционный

приоритет по заявке(ам) РСТ без испрашивания приоритета (примеры приведены в приложении № 1 рис. J, K и L).

Евразийская заявка, в которой правомерно испрашивается приоритет по нескольким заявкам СИПО или заявкам РСТ, по которым не испрашивается конвенционный приоритет, или выделенная евразийская заявка, правомерно основанная на поданной первоначальной евразийской заявке, отвечающей условиям, перечисленным в пунктах (i) – (iii), также удовлетворяют требованиям пилотной программы РРН.

(b) Существует как минимум одна соответствующая заявка СИПО, по которой один или более пунктов формулы изобретения признаны СИПО патентоспособными.

Соответствующая заявка может быть заявкой СИПО, на основании которой испрашивается приоритет, либо заявкой, выделенной из заявки СИПО, на основании которой испрашивается приоритет (например, выделенная заявка из заявки СИПО или заявка, по которой испрашивается национальный (внутренний) приоритет по заявке СИПО (рис. С приложения № 1)), либо заявкой РСТ, перешедшей на национальную фазу в СИПО (рис. H, I, K, J и L приложения № 1).

Пункты формулы изобретения считаются «определенными как патентоспособные», если эксперт СИПО ясно идентифицировал эти пункты формулы изобретения как патентоспособные в последнем решении (уведомлении) ведомства, даже если по заявке СИПО еще не выдан патент.

Такие решения (уведомления) СИПО включают:

- (i) решение о выдаче патента (Decision to Grant a Patent);
- (ii) первое/второе/третье/... решение экспертизы (First/Second/Third/... Office Action);
- (iii) решение об отказе в выдаче патента (Decision of Refusal);
- (iv) решение о проведении повторной экспертизы (Reexamination Decision);
- (v) решение о признании патента недействительным (Invalidation Decision).

(c) Все пункты первоначальной или измененной формулы изобретения по поданной по пилотной программе РРН евразийской заявке должны в достаточной степени соответствовать одному или нескольким пунктам формулы изобретения, признанным патентоспособными в СИПО.

Пункты формулы изобретения признаются «в достаточной степени соответствующими», если, с учетом различий вследствие перевода и вида представления пунктов формулы изобретения, пункты формулы изобретения по евразийской заявке имеют идентичный или подобный объем притязаний, что и пункты формулы изобретения по заявке СИПО, либо пункты формулы изобретения по заявке имеют более узкий объем притязаний, чем пункты формулы изобретения по заявке СИПО.

В этой связи пункт формулы изобретения будет иметь более узкий

объем притязаний тогда, когда пункт формулы изобретения, содержащийся в заявке СИПО, был изменен с целью ограничения объема притязаний путем внесения дополнительных признаков, содержащихся в первоначальных материалах евразийской заявки (описании и/или формуле изобретения).

Пункт формулы изобретения в евразийской заявке не признается в достаточной степени соответствующим, если представляет собой новую/другую категорию пунктов по сравнению с теми пунктами, в отношении которых в СИПО было установлено их соответствие условиям патентоспособности. Например, если пункты формулы изобретения в заявке СИПО характеризуют только способ производства продукта, то пункты формулы изобретения в евразийской заявке не будут считаться в достаточной степени соответствующими, если такие пункты являются зависимыми от соответствующих пунктов на способ производства продукта и характеризуют продукт.

Не является обязательным включение в евразийскую заявку всех пунктов формулы изобретения, признанных патентоспособными по заявке СИПО (исключение пунктов формулы допустимо).

Любые пункты формулы изобретения, измененные или добавленные после удовлетворения ходатайства об участии в пилотной программе РРН, не обязательно должны быть в достаточной степени соответствующими пунктам формулы, признанным патентоспособными в СИПО.

(d) На момент подачи заявления по пилотной программе РРН в ЕАПВ не начата экспертиза по евразийской заявке (пример приведен в приложении № 1, рис. М).

(e) В отношении евразийской заявки должно быть подано ходатайство о проведении экспертизы по существу и уплачена пошлина за проведение экспертизы по существу.

2. Документы, прилагаемые к заявлению

Для участия в пилотной программе РРН заявителю необходимо:

(a) подать в ЕАПВ заявление РРН. Форма заявления РРН размещена на веб-портале ЕАПО www.eapo.org в разделе Документы/бланки заявлений (приложение № 2);

(b) представить копии всех решений (уведомлений) СИПО, которые имеют отношение к экспертизе по существу на патентоспособность, которые были направлены по соответствующей заявке, и их перевод на русский или английский язык;

(c) представить копии всех пунктов формулы изобретения, в отношении которых СИПО установлена патентоспособность, и их перевод на русский или английский язык;

(d) представить копии ссылочных документов, процитированных экспертом СИПО.

Если ссылочный документ является патентным документом, то

заявитель освобождается от обязанности представлять такой документ, поскольку у ЕАПВ, как правило, имеется доступ к этому документу. В случае если ЕАПВ не располагает требуемым документом, заявитель должен представить этот патентный документ по запросу эксперта. Непатентная литература должна быть представлена в любом случае.

Представление перевода ссылочных документов требуется, если недоступен их перевод на русский или английский язык;

(е) представить таблицу соответствия пунктов формулы изобретения.

Заявитель, подавший заявление РРН, должен представить таблицу соответствия пунктов формулы изобретения, поясняющую соответствие пунктов формулы изобретения в евразийской заявке пунктам формулы изобретения, признанным патентоспособными в заявке SIPO.

Если пункты формулы изобретения являются буквальным переводом, заявитель может написать в таблице «пункты идентичны». Если пункты формулы изобретения не являются буквальным переводом, в таблице необходимо привести пояснения в отношении соответствия каждого пункта формулы.

Если заявитель уже представил указанные в пунктах (b) – (e) документы в ЕАПВ при одновременных или предшествующих процедурах, он может включить их путем отсылки к ним, не прилагая самих документов.

Для документов, указанных в подпунктах (b) и (c), допустимо использование машинного перевода. В случае неудовлетворительного качества машинного перевода ЕАПВ может просить заявителя представить точный перевод. Если заявка SIPO не опубликована, то заявитель обязан представить документы, указанные выше в подпунктах (b) и (c), при подаче заявления РРН.

3. Процедура рассмотрения заявления по пилотной программе РРН

Решение об удовлетворении заявления РРН принимается при условии выполнения всех требований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, о чем заявитель уведомляется.

Если заявителем не выполнены все требования, необходимые для удовлетворения заявления РРН, и при этом имеющиеся недочеты могут быть устранены заявителем, ЕАПВ уведомляет заявителя о необходимости исправления выявленных недостатков в срок, указанный в уведомлении.

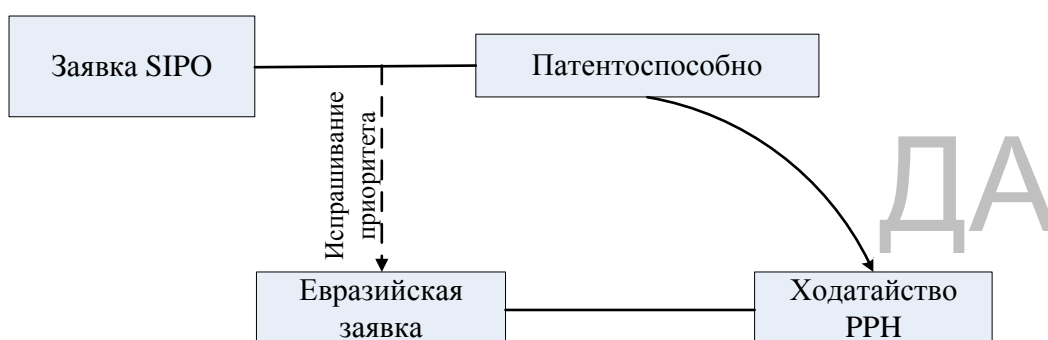
Если заявитель не устранил указанные недостатки, ЕАПВ информирует заявителя об отказе в удовлетворении заявления. В этом случае евразийская заявка подлежит рассмотрению в порядке очередности в рамках процедуры ЕАПВ.

Приложение № 1

к Порядку подачи в Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации заявления о проведении ускоренной экспертизы заявки в соответствии с пилотной программой ускоренного патентного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, утвержденному приказом Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации от «__» _____ 2018 г. №__

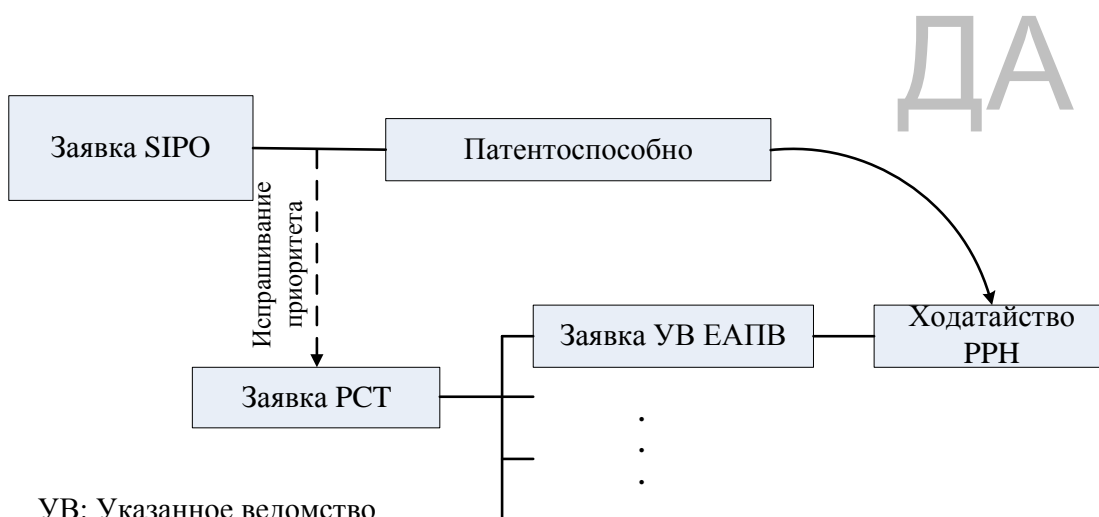
А

Пример соответствия условиям (а) (i)
Процедура в соответствии с
Парижской конвенцией



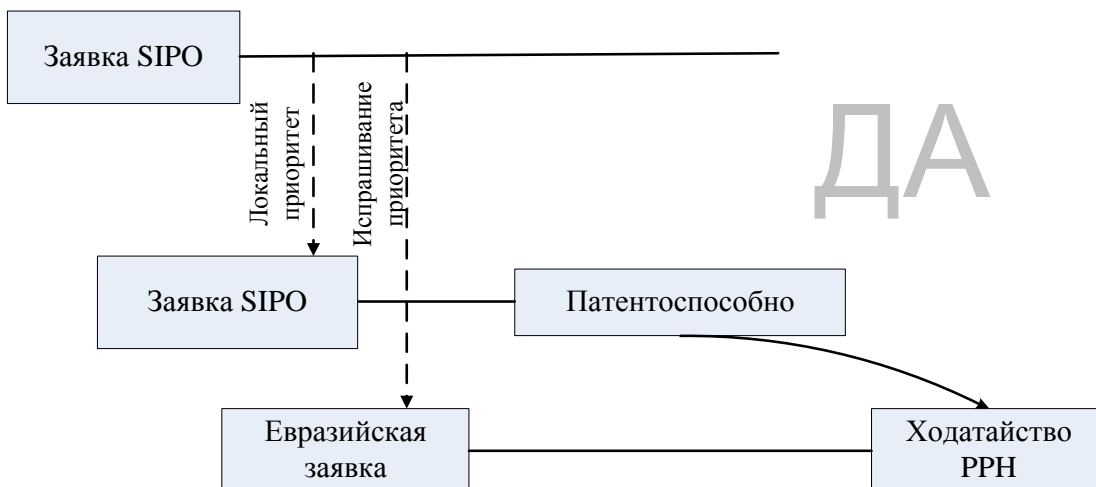
В

Пример соответствия условиям (а) (i)
Процедура в соответствии с РСТ



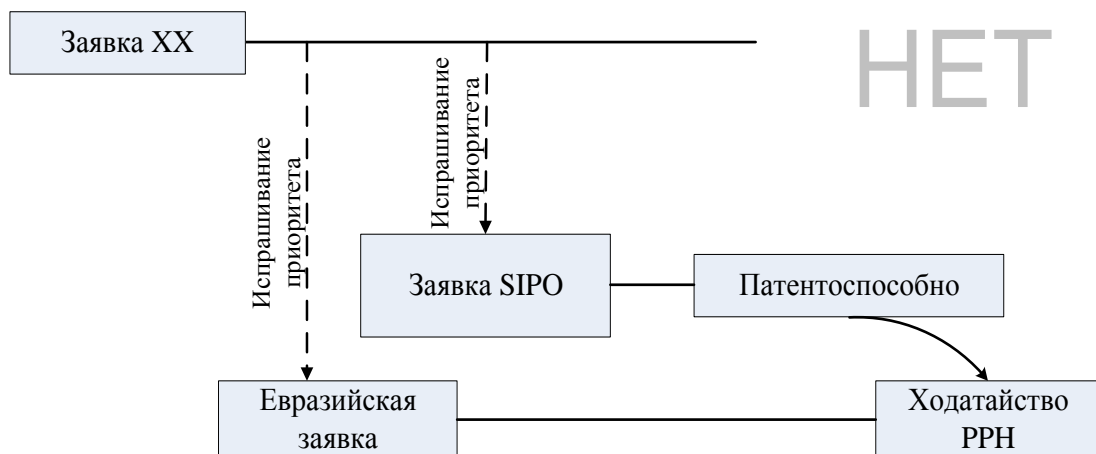
С

Пример соответствия условиям (а) (i)
Процедура в соответствии с Парижской
конвенцией, локальный приоритет



D

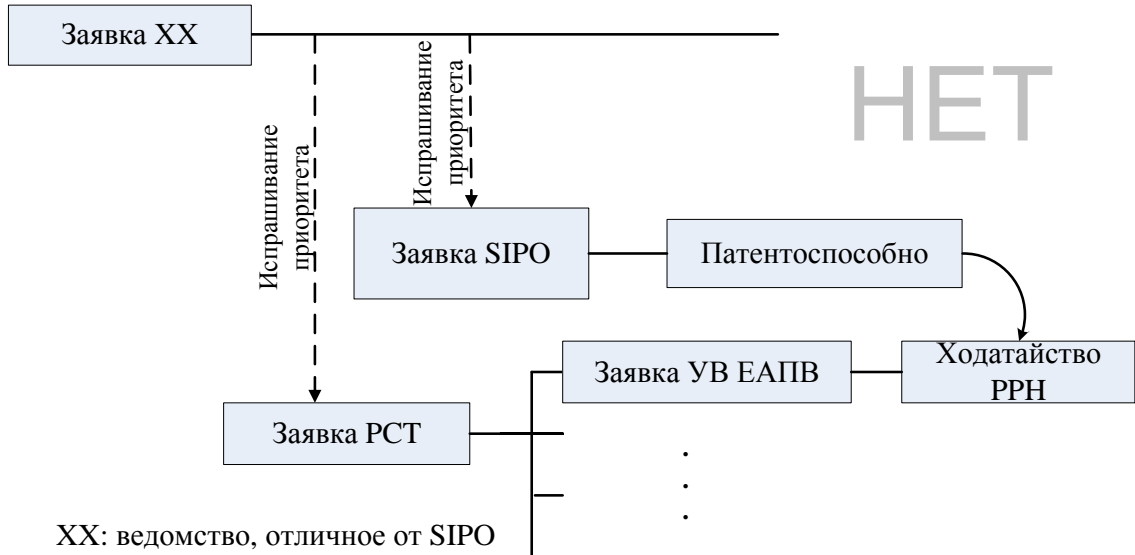
Пример несоответствия условиям (а)
Процедура в соответствии с
Парижской конвенцией, но предшествующая заявка из
третьей страны



XX: Ведомство, отличное от СИПО

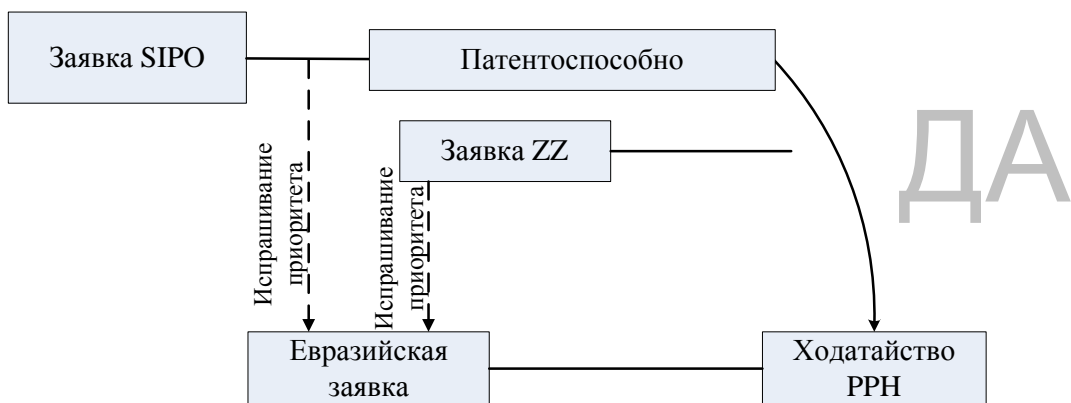
Е

Пример несоответствия условиям (а)
Процедура в соответствии с РСТ, но предшествующая
заявка из третьей страны



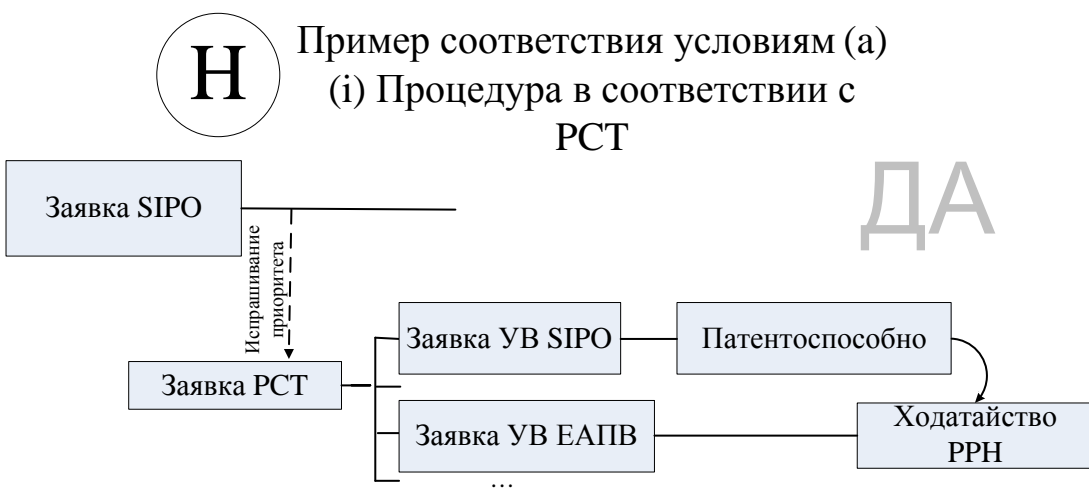
Ф

Пример соответствия условиям (а) (i)
Процедура в соответствии с
Парижской конвенцией, множественный приоритет

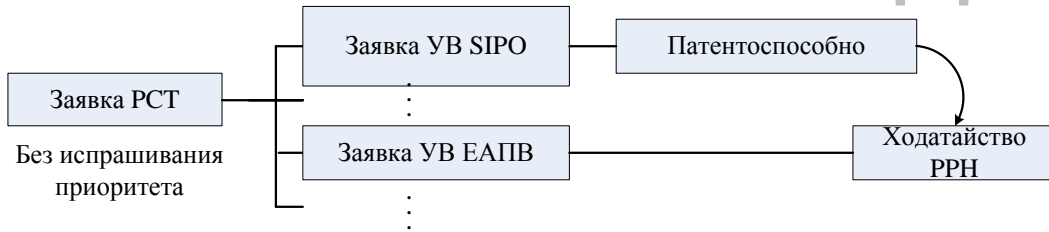


ZZ: любое ведомство

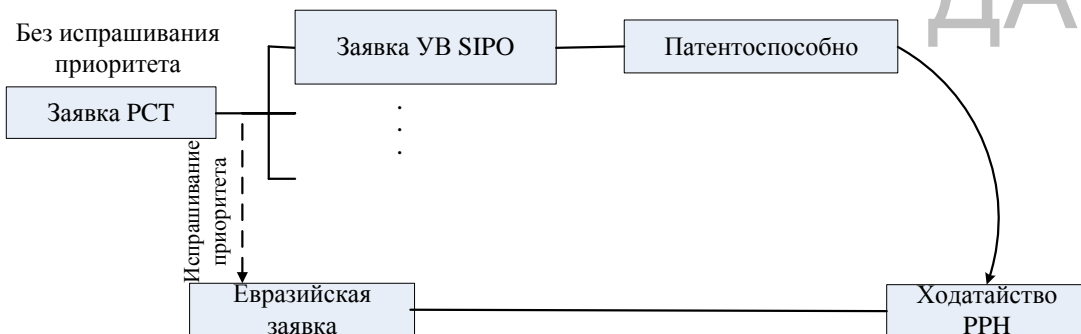
(Ведомство первой подачи – СИПО)



I Пример соответствия условиям (a)
(ii) Процедура в соответствии с РСТ
(без приоритета)



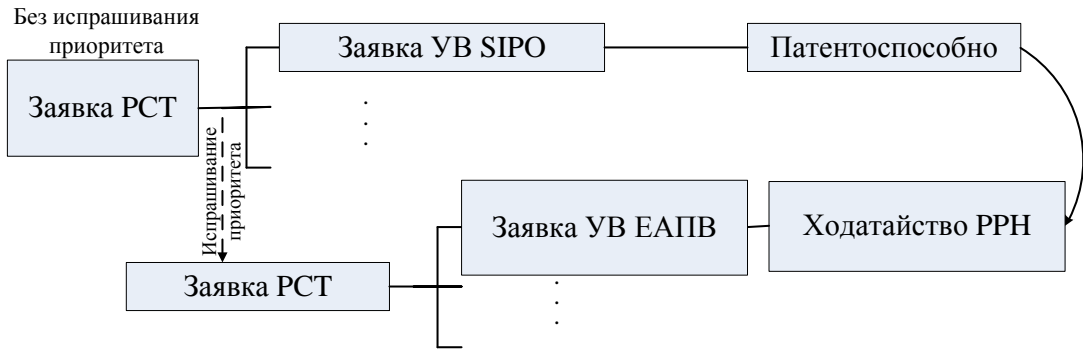
J Пример соответствия условиям (a) (iii)
Процедура в соответствии с РСТ (без
приоритета) и Парижской конвенцией



К

Пример соответствия условиям (а) (ii)
Процедура в соответствии с РСТ
(без приоритета и с приоритетом)

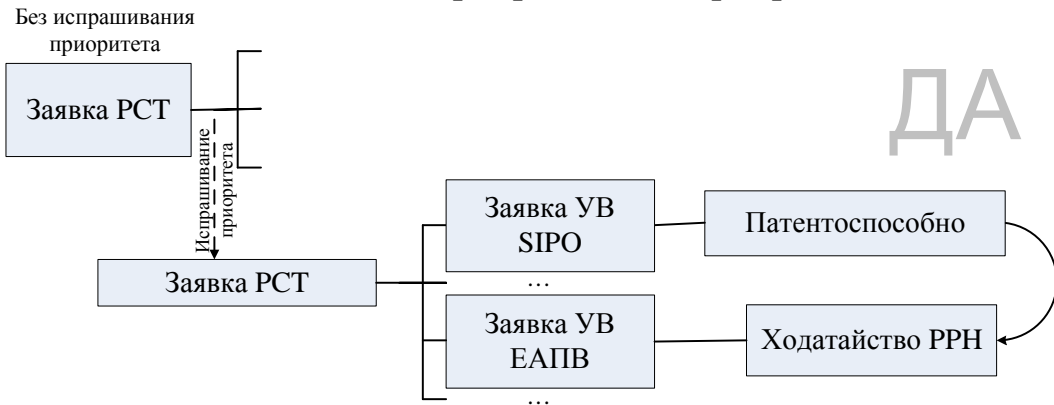
ДА



Л

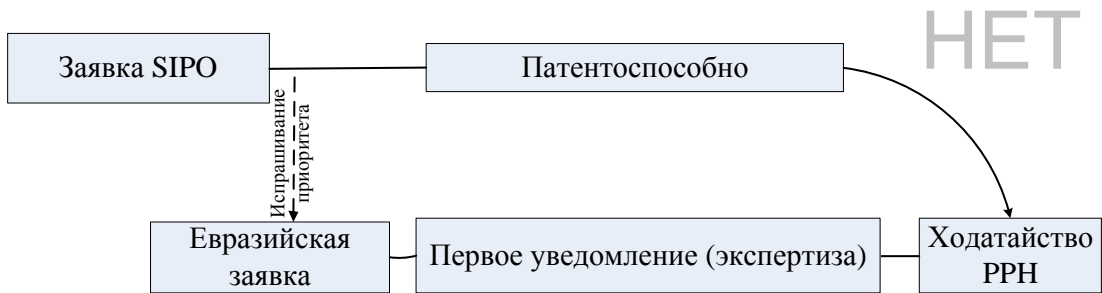
Пример соответствия условиям (а) (iii)
Процедура в соответствии с РСТ
(без приоритета и с приоритетом)

ДА





Пример несоответствия условиям (f)
Экспертиза началась до получения
Ходатайства РРН



Приложение № 2

к Порядку подачи в Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации заявления о проведении ускоренной экспертизы заявки в соответствии с пилотной программой ускоренного патентного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, утвержденному приказом Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации от «__» _____ 2018 г. №__

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении ускоренной экспертизы заявки в соответствии с пилотной программой ускоренного патентного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики

Номер евразийской заявки	
Заявитель	
Настоящим заявитель ходатайствует об ускоренном делопроизводстве по данной евразийской заявке в соответствии с пилотной программой ускоренного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики	
Прилагаемые документы:	Количество листов
<input type="checkbox"/> Таблица, показывающая соответствие пунктов формулы изобретения, представленной для рассмотрения в Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации, и пунктов формулы соответствующей заявки Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (далее – SIPO), в отношении которых установлено, что они удовлетворяют условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости	
Копия и перевод на русский или английский языки документа, устанавливающего патентоспособность пунктов формулы соответствующей заявки <input type="checkbox"/> решение/уведомление SIPO <input type="checkbox"/> перевод вышеотмеченных документов на русский или английский языки	
<input type="checkbox"/> Копия непатентной литературы, на которую имеются ссылки в уведомлении/решении SIPO <input type="checkbox"/> ее перевод на русский или английский языки	

Дата

Подпись