

Порядок
подачи в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)
заявления о проведении ускоренной экспертизы евразийской заявки
в соответствии с Программой ускоренного патентного делопроизводства
между ЕАПВ и Патентным ведомством Японии (ЈРО)

Часть I

Программа РРН с использованием национальных рабочих продуктов ЈРО

Заявитель может подать в ЕАПВ заявление о проведении ускоренной экспертизы в отношении поданной в ЕАПВ заявки (далее – евразийская заявка), основанной на заявке ЈРО, которые удовлетворяют нижеуказанным требованиям Программы ускоренного патентного делопроизводства между ЕАПВ и ЈРО (далее – программа РРН).

Подаявая заявление по программе РРН (далее – заявление РРН), заявитель должен представить его на бланке установленной формы (приведена в приложении III) и приложить предусмотренные настоящей частью документы.

Ведомства могут завершить программу РРН, если объем участия в ней превышает приемлемый с точки зрения организации работы уровень или по любой иной причине. В случае завершения программы РРН публикуется соответствующее сообщение.

Программа РРН реализуется на временной основе с 15.02.2018. С 01.05.2020 программа РРН будет выполняться в полном объеме на бессрочной основе.

1. Требования

(1) Евразийская заявка, в отношении которой испрашивается участие в программе РРН, и соответствующая заявка, поданная в ЈРО (далее – заявка ЈРО) и послужившая основанием для подачи заявления РРН, должны иметь одинаковую наиболее раннюю дату приоритета либо дату подачи заявки.

Например, евразийская заявка (включая заявку РСТ, переведенную на региональную фазу в ЕАПВ) может являться:

(i) заявкой, по которой правомерно испрашивается конвенционный приоритет по заявке ЈРО (примеры приведены в приложении I, рис. А, В, С, Н, I и J), или

(ii) заявкой, являющейся основанием для испрашивания конвенционного приоритета для заявки ЈРО (включая заявки РСТ, переведенные на национальную фазу в ЈРО) (примеры приведены в приложении I, рис. D и E), или

(iii) заявкой, по которой испрашивается приоритет такой же, как и по заявке JPO (включая заявки РСТ, переведенные на национальную фазу в JPO) (примеры приведены в приложении I, рис. F, G, L, M и N), или

(iv) заявкой РСТ, переведенной на региональную фазу в ЕАПВ, также переведенной на национальную фазу в JPO, при этом евразийская заявка и соответствующая заявка JPO получены из общей заявки РСТ, по которой не испрашивается приоритет (пример приведен в приложении I, рис. K).

Евразийская заявка, в которой правомерно испрашивается приоритет по нескольким заявкам JPO 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 программы РРН.

(2) В JPO существует как минимум одна соответствующая заявка, один или более пунктов формулы изобретения которой признаны патентоспособными в JPO.

Соответствующая заявка может являться:

(i) заявкой JPO, на основе которой испрашивается приоритет евразийской заявки, или

(ii) заявкой JPO, выделенной из первоначальной заявки JPO, на основе которой испрашивается приоритет евразийской заявки, или

(iii) заявкой JPO, по которой испрашивается национальный (внутренний) приоритет предшествующей заявки JPO, на основе которой испрашивается приоритет евразийской заявки (см. рис. C приложения I), или

(iv) заявкой РСТ, перешедшей на национальную фазу в JPO (см. рис. J, K, L, M и N приложения I).

Пункты формулы изобретения являются «определенными как патентоспособные», если JPO четко определило эти пункты формулы изобретения как патентоспособные в своем последнем решении (уведомлении), даже если по заявке еще не выдан патент.

Такие решения (уведомления) JPO включают:

(i) Решение о выдаче патента;

(ii) Уведомление о причинах отказа;

(iii) Решение об отказе;

(iv) Решение по результатам апелляции.

Например, если в «Уведомлении о причине отказа» JPO содержится следующее стандартное выражение, то соответствующие пункты формулы изобретения определяются как патентоспособные:

«<Пункты формулы, по которым не найдено причин для отказа>

В настоящий момент в отношении пункта формулы изобретения ____ причины для отказа не найдено».

(3) Все пункты первоначальной или измененной формулы изобретения евразийской заявки, в отношении которой подано заявление РРН, должны в достаточной степени соответствовать одному или нескольким пунктам формулы изобретения, признанным патентоспособными ЈРО.

Пункты формулы изобретения признаются «в достаточной степени соответствующими», если, принимая во внимание различие в их переводе и формате представления, пункты формулы изобретения по евразийской заявке имеют идентичный или подобный объем притязаний, что и пункты формулы изобретения по заявке ЈРО, либо пункты формулы изобретения по евразийской заявке имеют более узкий объем притязаний, чем пункты формулы изобретения по заявке ЈРО. В этой связи пункт формулы изобретения будет иметь более узкий объем притязаний, если пункт формулы изобретения, содержащийся в заявке ЈРО, был изменен путем внесения дополнительных признаков, содержащихся в описании изобретения 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, которые были признаны патентоспособными ЈРО. Например, если пункты формулы изобретения в заявке ЈРО характеризуют только способ производства продукта, то внесенные в евразийскую заявку пункты формулы изобретения, характеризующие продукт и зависимые от соответствующих пунктов на способ, не будут считаться в достаточной степени соответствующими.

Любой пункт формулы изобретения, измененный или добавленный после удовлетворения заявления РРН, но до первого уведомления экспертизы ЕАПВ, должен быть в достаточной степени соответствующим пункту формулы изобретения, признанному патентоспособным по заявке ЈРО.

(4) На момент подачи заявления РРН в ЕАПВ по евразийской заявке не начата экспертиза по существу (пример приведен в приложении I, рис. O).

(5) Ходатайство о проведении экспертизы по существу

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 РРН

Документы, перечисленные ниже, должны быть приложены к заявлению РРН.

(1) Копии всех решений (уведомлений) ЯРО, которые имеют отношение к экспертизе по существу на патентоспособность, которые были направлены по соответствующей заявке, и их перевод¹.

В качестве языков перевода допускаются русский или английский языки. Заявитель может не предоставлять копии решений (уведомлений) ЯРО и их переводы, если такие документы распространяются через систему доступа к делам заявок ЯРО, поскольку решения (уведомления) ведомства и их машинный перевод доступны ЕАПВ через систему доступа к делам заявок ЯРО. Если такие документы не могут быть получены ЕАПВ через систему доступа к делам заявок ЯРО, заявитель может быть уведомлен о необходимости предоставления таких документов.

(2) Копии всех пунктов формулы изобретения, признанных патентоспособными ЯРО, и их перевод.

В качестве языков перевода допускаются русский или английский языки. Заявитель может не предоставлять копии пунктов формулы изобретения, указанных ЯРО как патентоспособные, и их переводы, если такие документы распространяются через систему доступа к делам заявок ЯРО, поскольку такие решения (уведомления) ведомства и их машинный перевод доступны экспертам ЕАПВ через систему доступа к делам заявок ЯРО. Если такие документы не могут быть получены экспертом ЕАПВ через систему доступа к делам заявок ЯРО, заявитель может быть уведомлен о необходимости предоставления таких документов.

(3) Копии ссылочных документов, процитированных экспертом ЯРО.

Если ссылочный документ является патентным документом, то предоставление такого документа заявителем не требуется, так как ЕАПВ, как правило, имеет доступ к этим документам. В случае если в ЕАПВ такого патентного документа не имеется, заявитель должен представить этот патентный документ по запросу ЕАПВ. Непатентная литература должна быть представлена всегда.

Представление перевода ссылочных документов не требуется.

При этом заявитель, подавая заявление по программе РРН, в целях ускорения рассмотрения ссылочных документов может представить их перевод как часть подтверждающих документов.

¹ Допускается машинный перевод, однако, если эксперт испытывает затруднения в понимании приведенных решений ведомства или пунктов формулы из-за недостаточного качества перевода, он имеет право запросить заявителя представить перевод повторно

(4) Таблица 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 JPO.

Если пункты формул изобретения являются буквальным переводом, заявитель может написать в таблице "пункты идентичные". Если пункты формул изобретения не являются буквальным переводом, в таблице необходимо привести пояснения в отношении достаточного соответствия каждого пункта формулы изобретения.

Если заявитель уже представил указанные в пунктах (1) - (4) документы в ЕАПВ в рамках проводимых одновременно с рассматриваемой или предшествующих процедур, он может сослаться на эти документы, не прилагая самих документов.

Часть II

Программа РРН с использованием международных рабочих продуктов РСТ, подготовленных ЈРО

Заявитель может подать в ЕАПВ заявление о проведении ускоренной экспертизы в отношении евразийской заявки, взаимосвязанной с заявкой РСТ, которые удовлетворяют нижеуказанным требованиям Программы ускоренного проведения экспертизы между ЕАПВ и ЈРО, использующей международные рабочие продукты РСТ (программа РСТ–РРН).

Подаявая заявление по программе РСТ–РРН (далее – заявление РСТ–РРН), заявитель должен представить его на бланке установленной формы (приведена в приложении III) и приложить предусмотренные настоящей частью документы.

Ведомства могут завершить программу РСТ–РРН, если объем участия в ней превышает приемлемый с точки зрения организации работы уровень или по любой иной причине. В случае завершения программы РСТ–РРН публикуется соответствующее сообщение.

Программа РСТ–РРН реализуется на временной основе с 15.02.2018. С 01.05.2020 программа РСТ–РРН будет выполняться в полном объеме на бессрочной основе.

1. Требования

Евразийская заявка, в отношении которой заявитель подал заявление РСТ–РРН, должна удовлетворять следующим требованиям:

(1) Последний рабочий продукт по заявке, полученный на международной фазе заявки РСТ, соответствующей данной евразийской заявке (далее – международный рабочий продукт), представляющий собой письменное сообщение Международного поискового органа (WO/ISA), письменное сообщение Международного органа предварительной экспертизы (WO/ІРЕА) или заключение Международной предварительной экспертизы (ІРЕR), устанавливает, что, по меньшей мере, один пункт формулы изобретения отвечает критериям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость).

При этом Международным поисковым органом и Международным органом предварительной экспертизы, которые подготовили WO/ISA, WO/ІРЕА и ІРЕR, может быть только ЈРО, а приоритет может испрашиваться по заявке, поданной в любое ведомство (см. рис. А' приложения II – заявка ZZ может быть любой национальной заявкой).

Заявитель не может подать заявление РСТ–РРН на основании только одного отчета о международном поиске (ISR).

В случае если в графе VIII WO/ISA, WO/PEA или IPER, на основе которых подается заявление РСТ–РРН, содержатся какие-либо замечания, то вне зависимости от того, внесены ли в заявку изменения для исправления замечаний, приведенных в графе VIII, заявитель должен пояснить, почему пункт(ы) формулы изобретения не попадает(ют) под эти замечания. Заявка не принимается к рассмотрению по программе РСТ–РРН, если заявитель не представил пояснений, почему пункт(ы) формулы изобретения не попадает(ют) под эти замечания.

Однако на решение о допустимости заявки к участию в программе РСТ–РРН не влияет, являются ли такие пояснения достаточными и/или устраняют ли представленные изменения замечания, приведенные в графе VIII.

(2) Взаимосвязь между евразийской заявкой и соответствующей международной заявкой отвечает одному из нижеследующих требований:

(А) заявка является соответствующей международной заявкой, переведенной на региональную фазу в ЕАПВ (см. рис. А, А' и А'' приложения II);

(В) заявка является евразийской заявкой и служит основанием для испрашивания приоритета по соответствующей международной заявке (см. рис. В приложения II);

(С) заявка является международной заявкой, переведенной на региональную фазу в ЕАПВ, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей международной заявки (см. рис. С приложения II);

(D) заявка является евразийской заявкой, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей международной заявки (см. рис. D приложения II);

(Е) заявка является производной евразийской заявкой (выделенной заявкой, заявкой, испрашивающей внутренний приоритет, и т.д.) той заявки, которая удовлетворяет одному из указанных выше требований (А) – (D) (см. рис. E1 и E2 приложения II).

(3) Все пункты формулы изобретения, в том виде, как они были первоначально поданы или были изменены для целей рассмотрения в ЕАПВ, должны в достаточной степени соответствовать одному или более пунктам формулы изобретения, которые были признаны патентоспособными в последнем международном рабочем продукте по соответствующей международной заявке.

Пункты формулы изобретения признаются «в достаточной степени соответствующими», если, принимая во внимание различия их перевода и формата представления, пункты формулы по евразийской заявке имеют идентичный или подобный объем притязаний, что и пункты формулы изобретения международной заявки, признанные патентоспособными в

последнем международном рабочем продукте, либо пункты формулы изобретения по евразийской заявке имеют более узкий объем притязаний, чем пункты формулы изобретения международной заявки, признанные патентоспособными в последнем международном рабочем продукте. В этой связи пункт формулы изобретения будет иметь более узкий объем притязаний, если пункт формулы изобретения, содержащийся в международной заявке, признанный патентоспособным в последнем международном рабочем продукте, был изменен путем внесения дополнительных признаков, содержащихся в описании изобретения 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 последнем международном продукте было установлено их соответствие условиям патентоспособности. Например, если пункты формулы изобретения, признанные патентоспособными в последнем международном рабочем продукте, характеризуют только способ производства продукта, то внесенные в евразийскую заявку пункты формулы изобретения, характеризующие продукт и зависимые от соответствующих пунктов на способ, не будут считаться в достаточной степени соответствующими.

Любой пункт формулы изобретения, измененный или добавленный после удовлетворения заявления РСТ–РРН, но до первого уведомления экспертизы ЕАПВ, должен быть в достаточной степени соответствующим пункту формулы изобретения, признанному патентоспособным в последнем международном рабочем продукте.

(4) На момент подачи заявления РСТ–РРН в ЕАПВ не начата экспертиза по существу по евразийской заявке.

2. Документы, прилагаемые к заявлению

Документы, перечисленные ниже, должны быть приложены к заявлению РСТ–РРН. Некоторые документы представлять в определенных случаях необязательно.

(1) Копия последнего международного рабочего продукта, который устанавливает, что пункты формулы изобретения являются патентоспособными, и его перевод на русский или английский языки, если он представлен не на английском языке.

В случае если заявка удовлетворяет требованию взаимосвязи, указанному в пункте 1.(2)(А), заявитель может не представлять копию предварительного заключения Органа международной предварительной экспертизы о патентоспособности (IPRP), а также его перевод на английский язык,

поскольку копии этих документов уже содержатся в деле заявки. Кроме того, если копия самого последнего международного рабочего продукта и его перевод доступны через "PATENTSCOPE®"², заявитель может не представлять эти документы, если они не будут затребованы ЕАПВ. (WO/ISA и IPER обычно доступны как "Международное предварительное заключение о патентоспособности по Главе I" ("IPRP Chapter I") и "Международное предварительное заключение о патентоспособности по Главе II" ("IPRP Chapter II") по истечении 30 месяцев с даты приоритета).

(2) Копии всех пунктов формулы изобретения, в отношении которых в последнем международном рабочем продукте установлена их патентоспособность, и их перевод на русский или английский языки, если они представлены не на английском языке.

Если копия пунктов формулы изобретения, в отношении которых в последнем международном рабочем продукте установлено, что они удовлетворяют критериям патентоспособности, доступна через "PATENTSCOPE®", заявитель может не представлять этот документ, если он не будет затребован ЕАПВ. Если пункты формулы изобретения составлены на японском языке, их перевод должен быть представлен заявителем.

(3) Копии ссылочных документов, процитированных в последнем международном рабочем продукте, относящемся к данной заявке.

Если ссылочный документ является патентным документом, то предоставление такого документа заявителем не требуется. Однако, если ЕАПВ будет испытывать затруднения в получении такого патентного документа, заявитель должен представить этот патентный документ по запросу эксперта.

Непатентная литература должна быть представлена всегда. Представление перевода ссылочных документов не требуется.

При этом заявитель, подавая заявление по программе РРН, в целях ускорения рассмотрения ссылочных документов может представить их перевод как часть подтверждающих документов.

(4) Таблица соответствия пунктов формулы изобретения.

Заявитель, подавший заявление РСТ–РРН, должен представить таблицу соответствия пунктов формулы изобретения, поясняющую соответствие пунктов формулы изобретения в евразийской заявке пунктам формулы изобретения, признанным патентоспособными в последнем международном рабочем продукте.

² <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

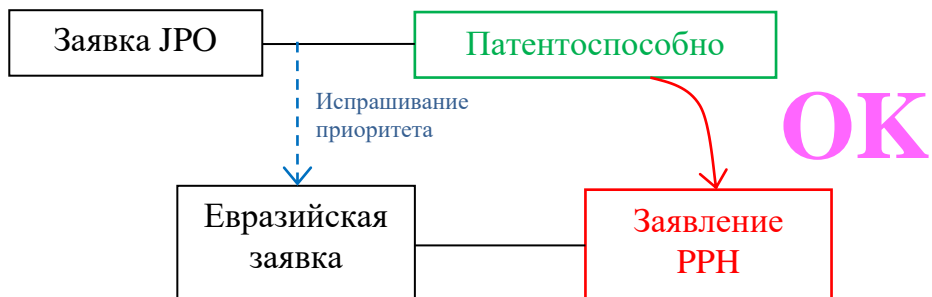
Если пункты формулы изобретения являются буквальным переводом, заявитель может написать в таблице "пункты идентичные". Если пункты формулы изобретения не являются буквальным переводом, в таблице необходимо привести пояснения в отношении достаточного соответствия каждого пункта формулы изобретения.

Если заявитель уже представил указанные в пунктах (1) - (4) документы в ЕАПВ в рамках проводимых одновременно с рассматриваемой или предшествующих процедур, он может сослаться на эти документы, не прилагая самих документов.

А

Случай выполнения требований (1) (I)

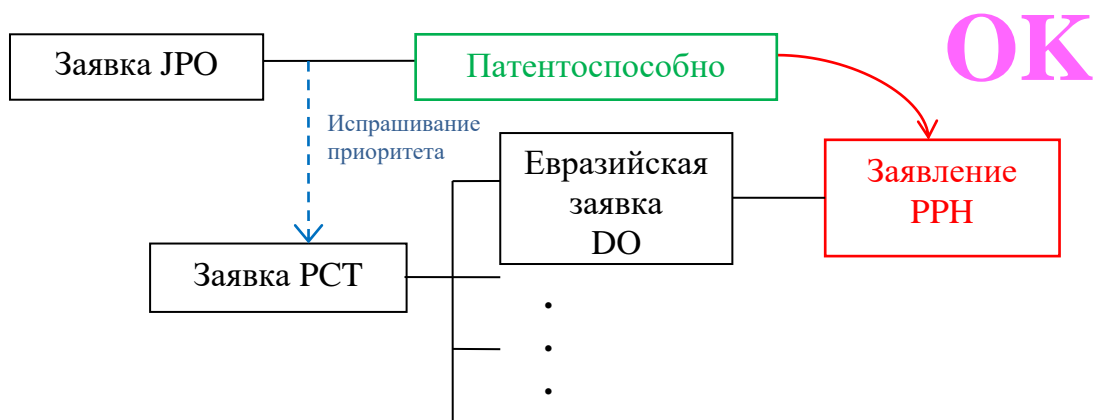
- Процедура в соответствии с Парижской конвенцией -



В

Случай выполнения требований (1) (I)

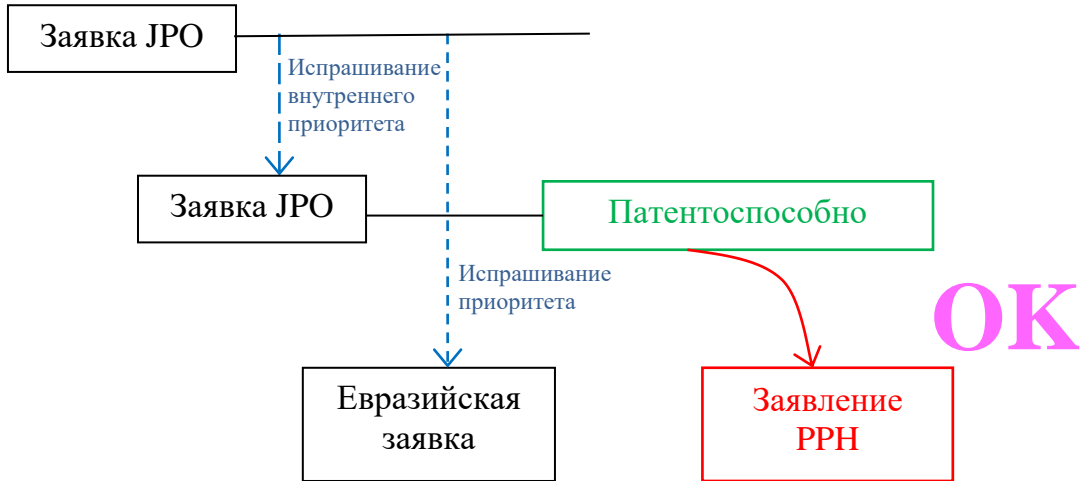
- Заявка PCT с приоритетом -



с

Случай выполнения требований (1) (I)

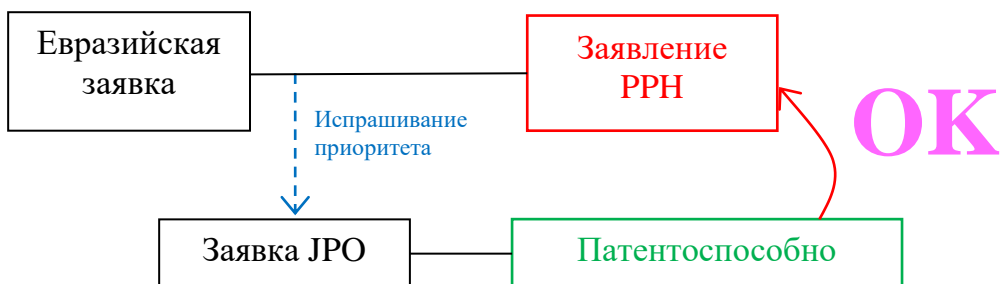
- Заявка РСТ с приоритетом, внутренний приоритет -



д

Случай выполнения требований (1) (II)

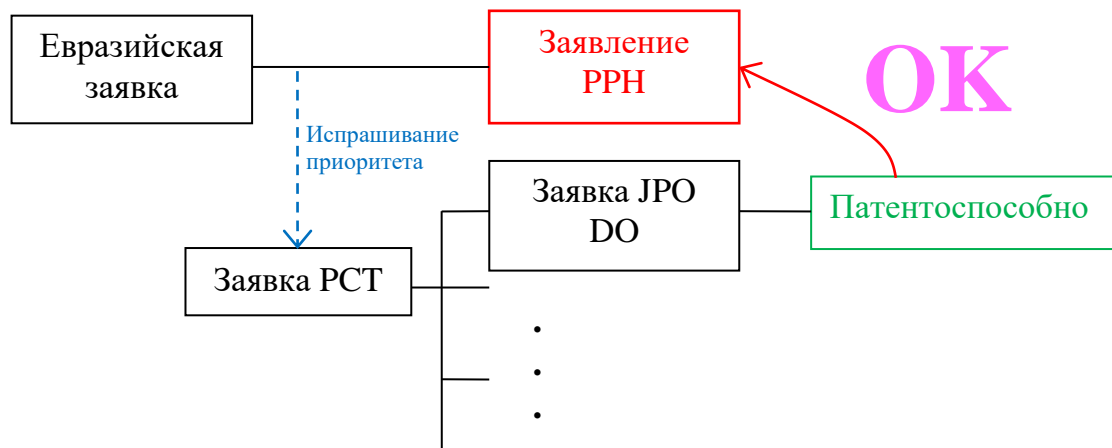
- Процедура в соответствии с Парижской конвенцией -



Е

Случай выполнения требований (1) (II)

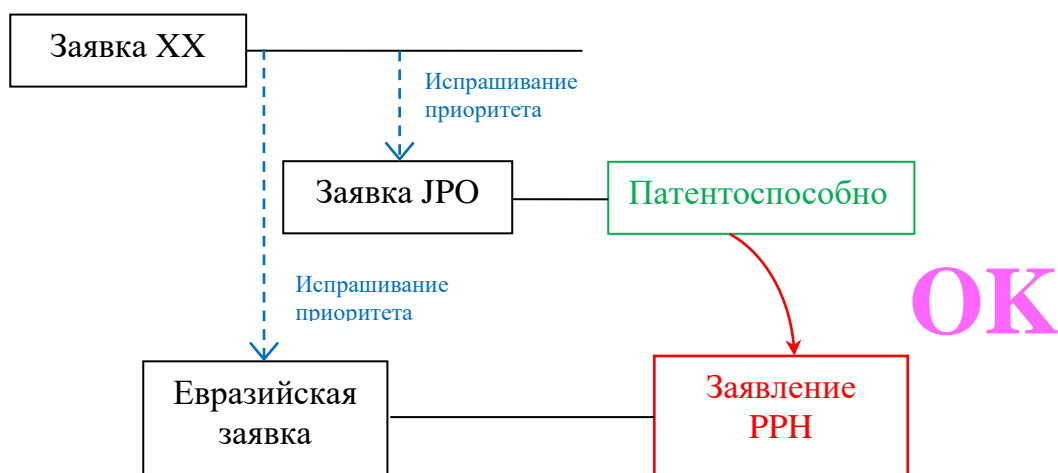
- Заявка РСТ с приоритетом -



Ф

Случай выполнения требований (1) (III)

- Заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией, но первая заявка подана из третьей страны -

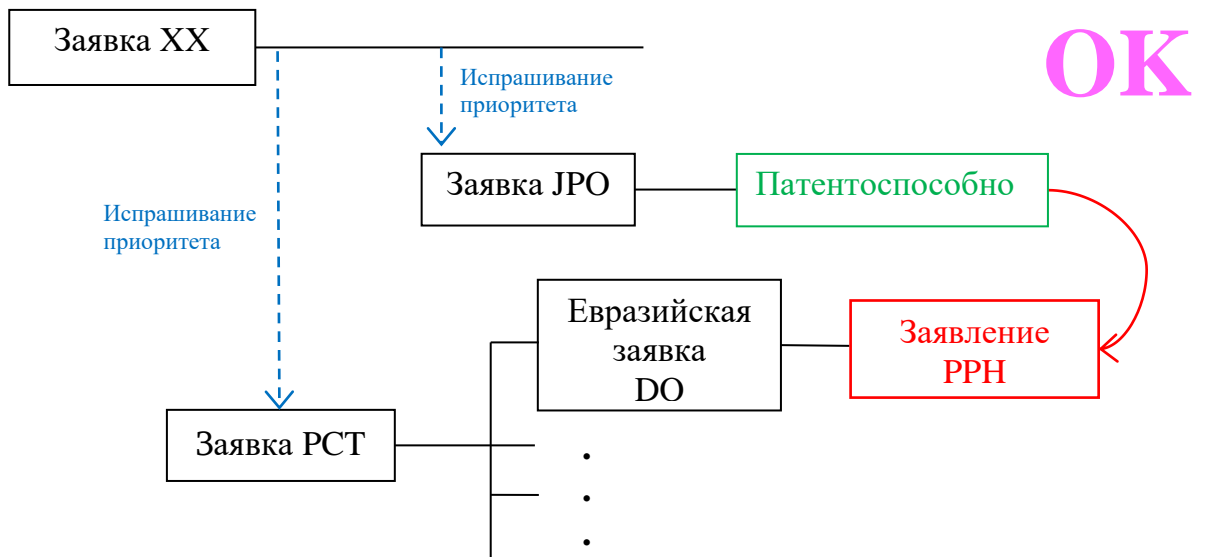


XX: иное ведомство, не JPO

Г

Случай выполнения требований (1) (III)

- Заявка РСТ с приоритетом, но первая заявка подана в третью страну -

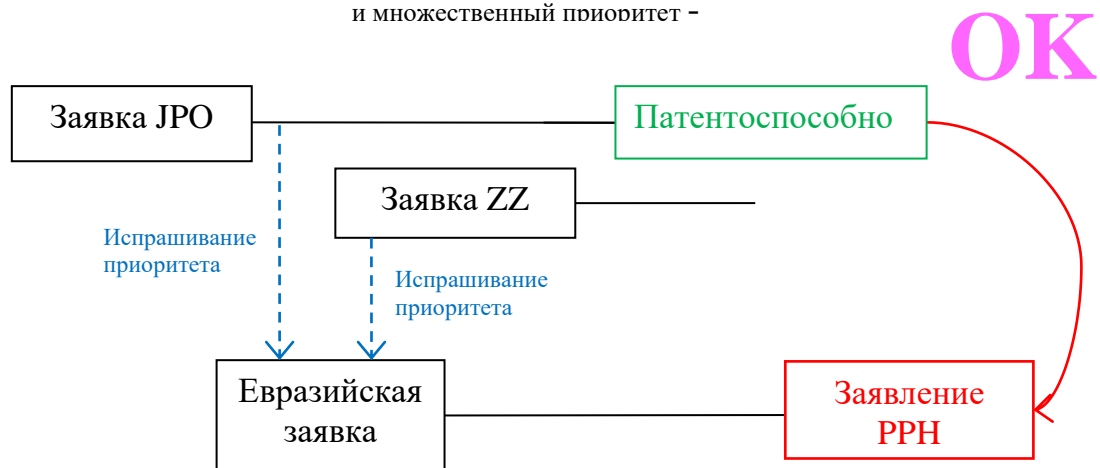


XX: иное ведомство, не JPO

Н

Случай выполнения требований (1) (I)

- Процедура в соответствии с Парижской конвенцией
и множественный приоритет -

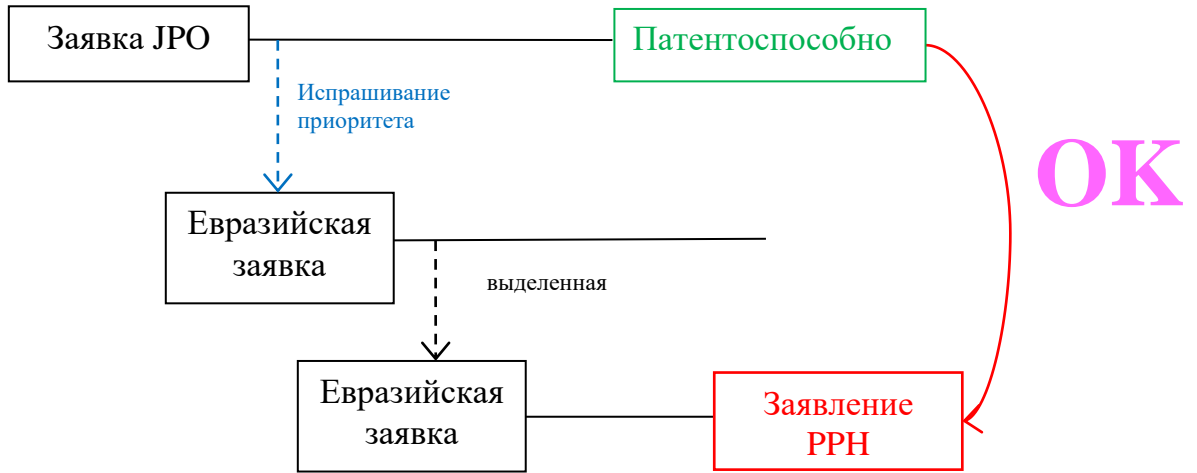


ZZ: любое ведомство

I

Случай выполнения требований (1) (I)

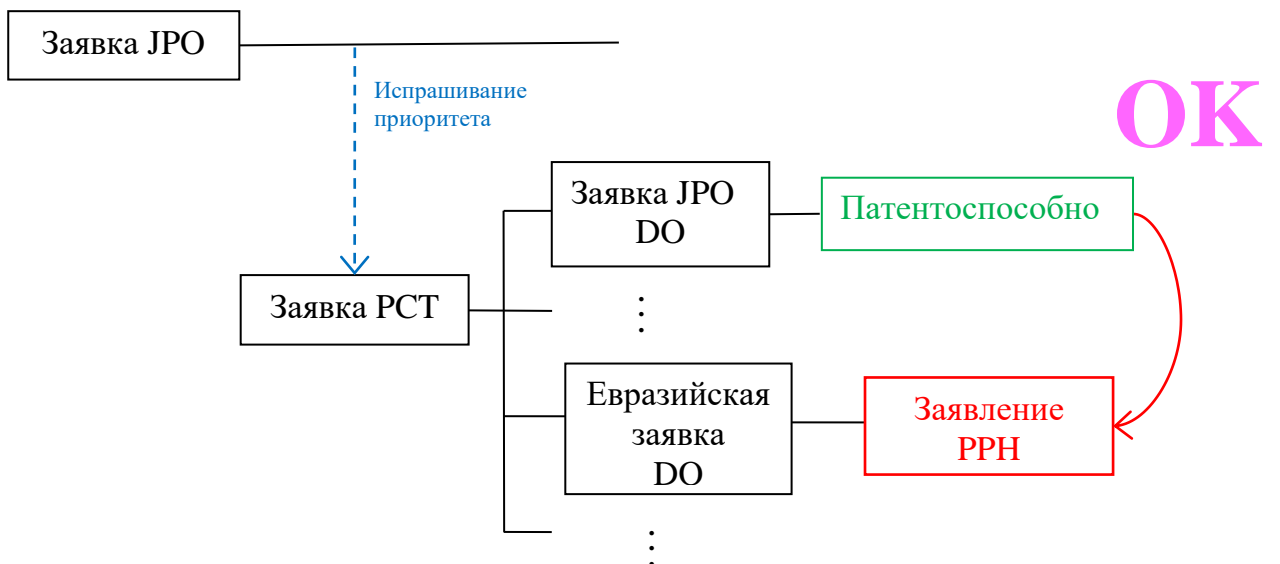
- Процедура в соответствии с Парижской конвенцией и выделенная заявка -



J

Случай выполнения требований (1) (I)

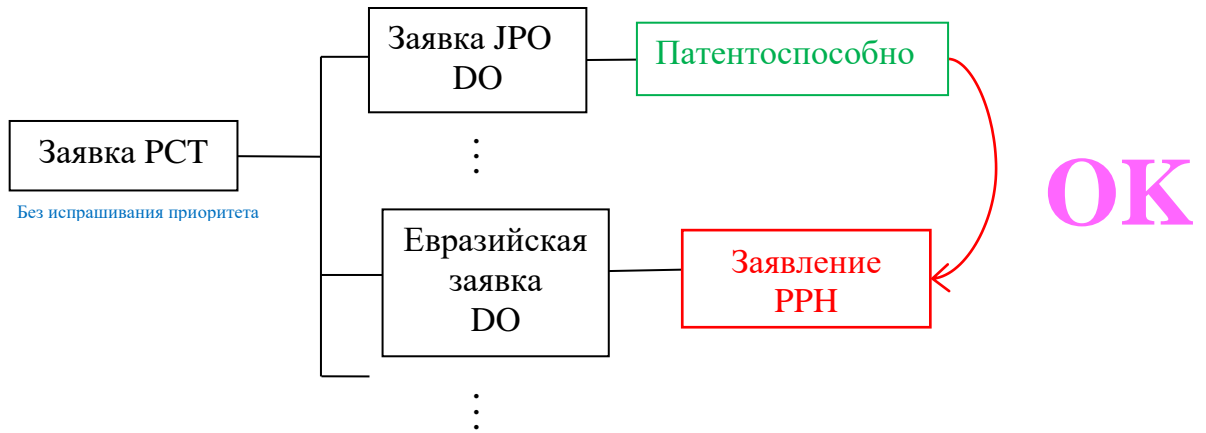
- Заявка PCT с приоритетом -



К

Случай выполнения требований (1) (IV)

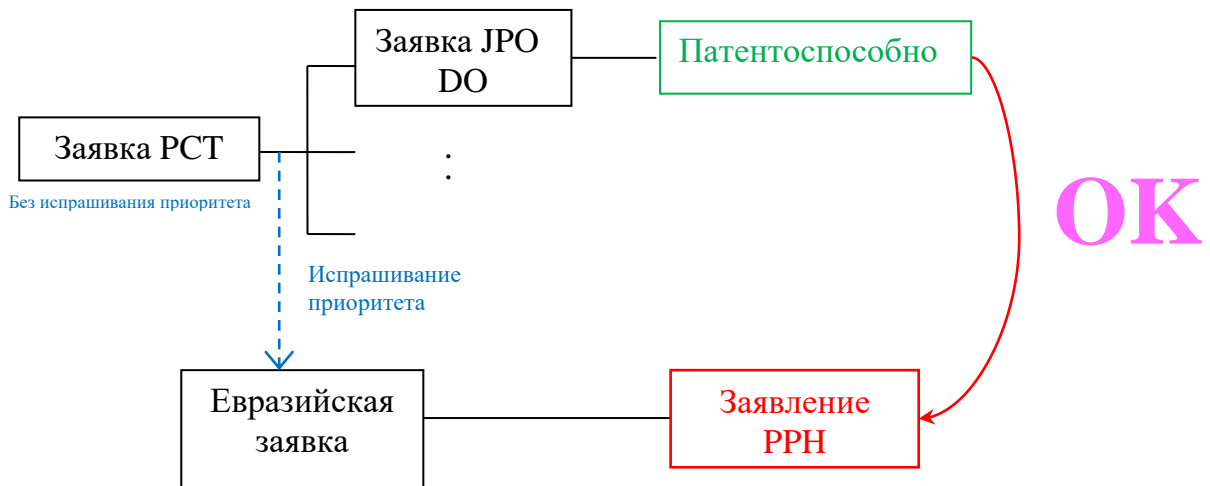
- Заявка РСТ без приоритета -



Л

Случай выполнения требований (1) (III)

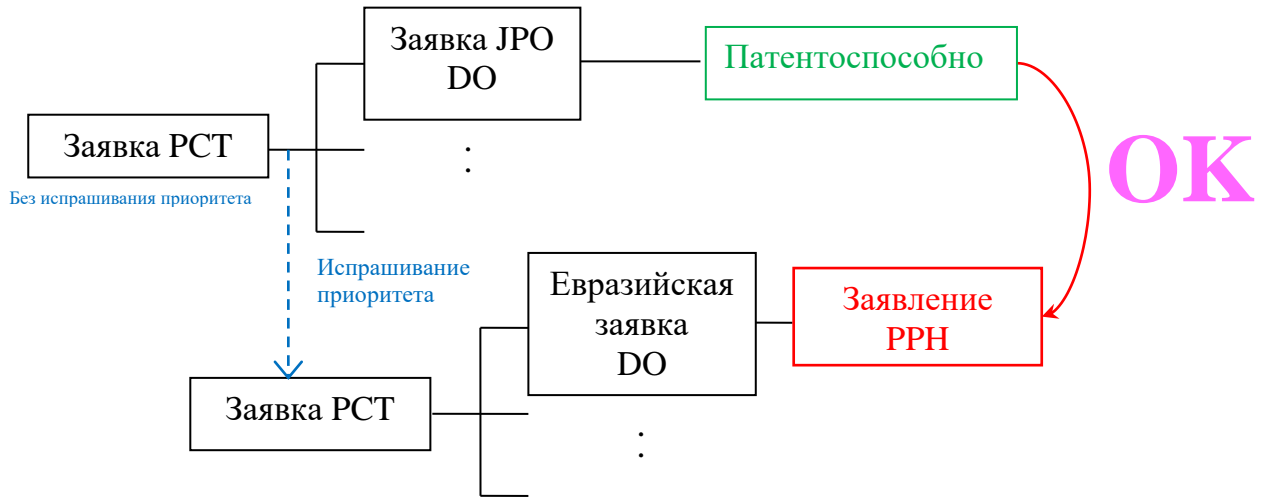
- Заявка РСТ без приоритета и в соответствии с Парижской конвенцией -



М

Случай выполнения требований (1) (III)

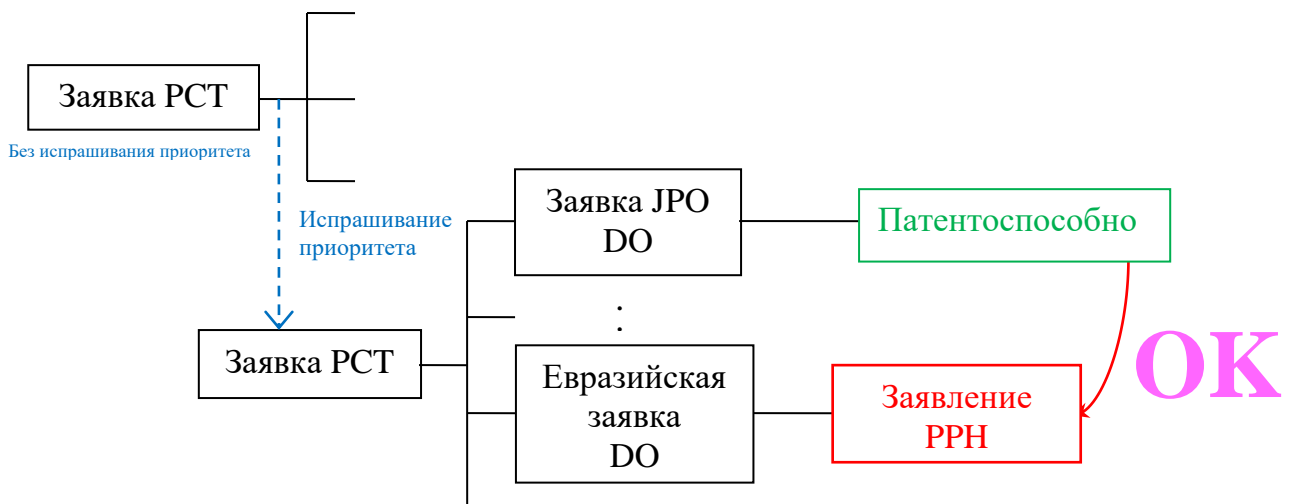
- Заявка РСТ без приоритета и заявка РСТ с приоритетом -

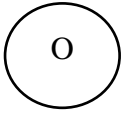


N

Случай выполнения требований (1) (III)

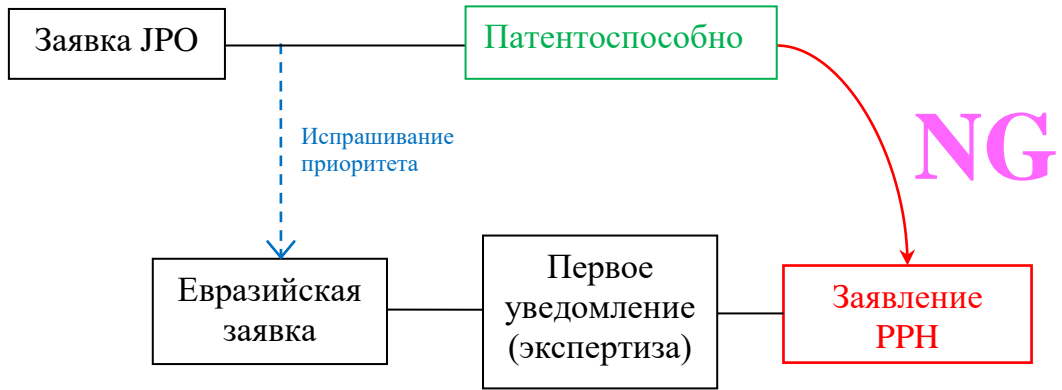
- Заявка РСТ без приоритета и с испрашиванием приоритета -



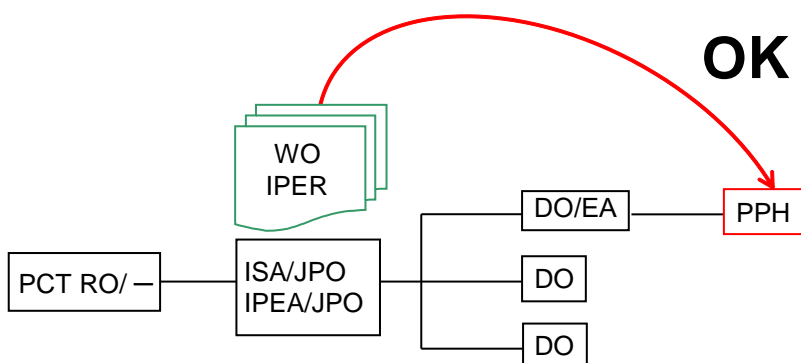


Случай невыполнения требований (4)

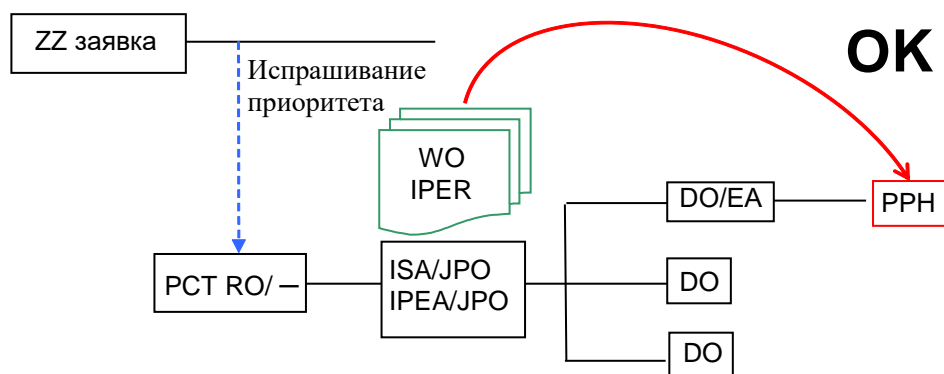
- Экспертиза началась до получения ходатайства о РРН -



(A) Заявка – переведенная на региональную фазу соответствующая заявка PCT

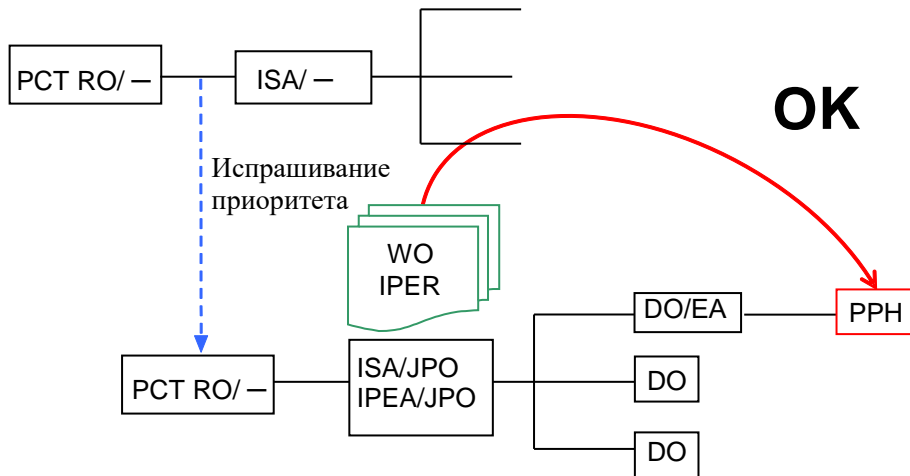


(A') Заявка – переведенная на региональную фазу соответствующая заявка PCT
 (по соответствующей заявке PCT испрашивается приоритет национальной заявки)

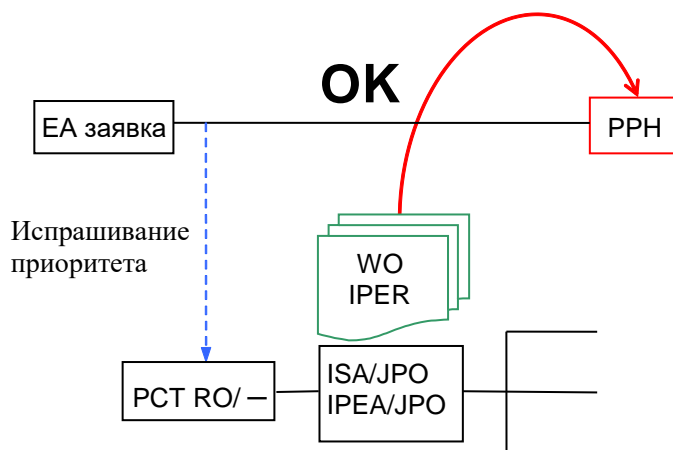


ZZ - любое патентное ведомство

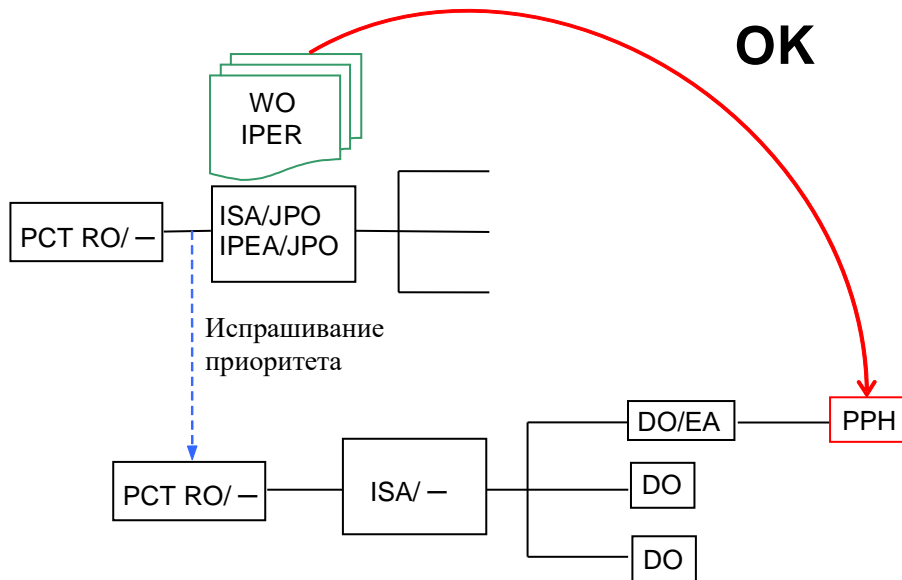
(А'') Заявка – переведенная на региональную фазу соответствующая заявка РСТ, по которой испрашивается приоритет на основании международной заявки



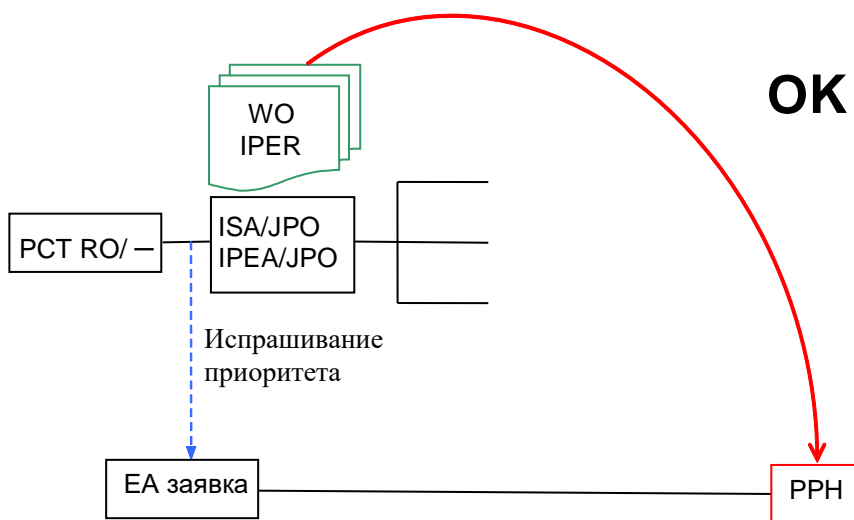
(В) Заявка – евразийская заявка служит основанием для испрашивания приоритета по соответствующей заявке РСТ



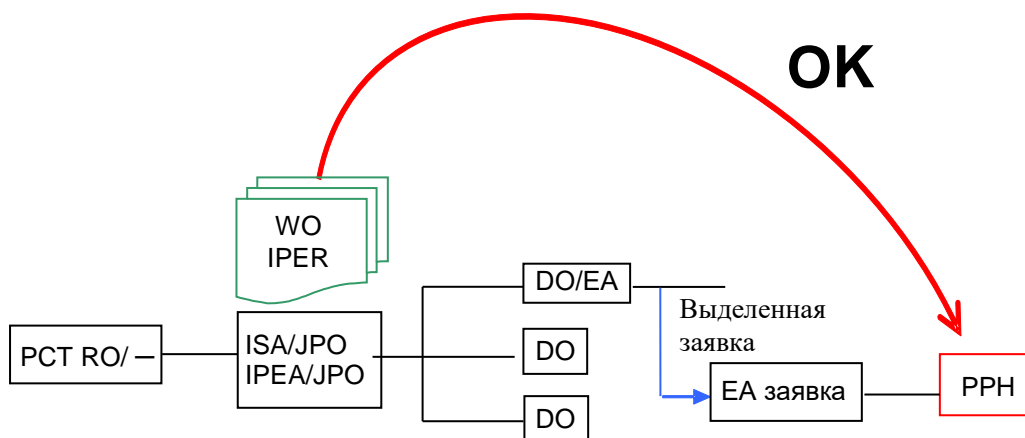
(C) Заявка – переведенная на региональную фазу международная заявка, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей заявки РСТ



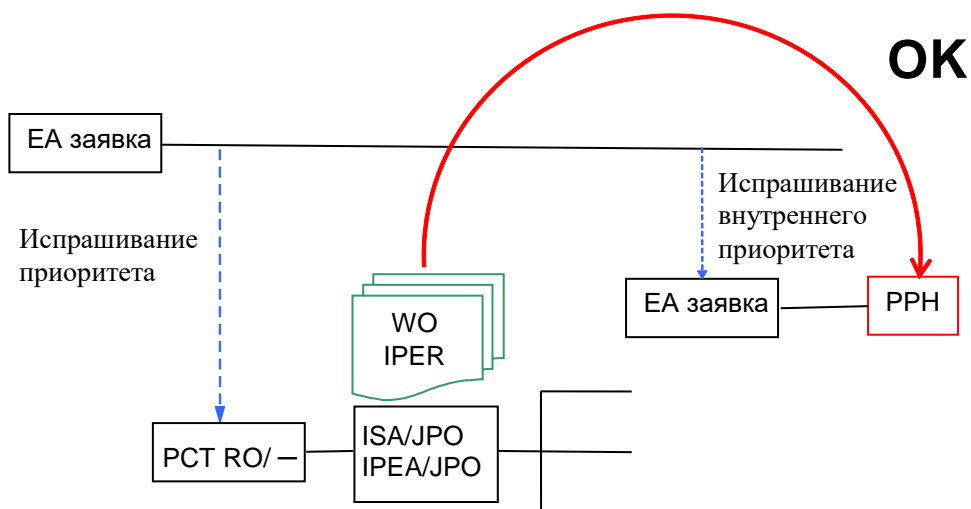
(D) Заявка – евразийская заявка, по которой испрашивается приоритет по соответствующей международной заявке



(E1) Заявка – выделенная евразийская заявка из заявки, удовлетворяющей требованию (A)



(E2) Заявка – евразийская заявка, по которой испрашивается приоритет по заявке, удовлетворяющей требованию (B)



ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении ускоренной экспертизы в соответствии с Программой ускоренного патентного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и Патентным ведомством Японии (JPO)

Номер евразийской заявки	
Заявитель	
Настоящим заявитель ходатайствует об ускоренном делопроизводстве по данной евразийской заявке в соответствии с Программой ускоренного делопроизводства между ЕАПВ и JPO.	
Прилагаемые документы:	Кол-во листов
<input type="checkbox"/> Таблица, показывающая соответствие пунктов формулы изобретения, представленной для рассмотрения в ЕАПВ, и пунктов формулы изобретения соответствующей заявки JPO или международной заявки, 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 изобретения соответствующей заявки <input type="checkbox"/> решение/уведомление JPO <input type="checkbox"/> письменное сообщение, подготовленное JPO в качестве Международного поискового органа (WO/ISA) <input type="checkbox"/> заключение, подготовленное JPO в качестве Органа международной предварительной экспертизы (IPER/IPEA) <input type="checkbox"/> перевод вышеотмеченных документов на русский или английский языки	
<input type="checkbox"/> Копия непатентной литературы, на которую имеются ссылки в уведомлении/решении JPO или сообщении/заключении JPO, действовавшим в качестве Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы <input type="checkbox"/> ее перевод на русский или английский языки	

Дата

Подпись