

КОММЕНТАРИЙ К ДОПОЛНЕНИЯМ И ИЗМЕНЕНИЯМ В ЧАСТЬ I «ИЗОБРЕТЕНИЯ» ПАТЕНТНОЙ ИНСТРУКЦИИ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ

Введены в действие с 1 ноября 2022 г.

С 1 ноября 2022 г. введены в действие дополнения и изменения в часть I «Изобретения» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция), утвержденные Административным советом Евразийской патентной организации 20 – 21 сентября 2022 г. на сорок первом (двадцать девятом очередном) заседании.

Дополнения и изменения (далее – изменения) внесены в Патентную инструкцию в целях дальнейшего совершенствования нормативного правового регулирования евразийской процедуры патентования изобретений и оптимизации процедурных сроков.

Внесенные изменения касаются, в частности:

введения для заявителя возможности представления цифровой трехмерной модели (далее – 3D модель) при подаче и в ходе рассмотрения евразийских заявок на изобретения (далее – евразийские заявки) (правила 2, 21¹, 26, 45, 50, 59 Патентной инструкции);

внесения положений, направленных на исключение длительной правовой неопределенности в отношении притязаний по выделенной евразийской заявке, препятствующей проведению по ней патентного поиска (правило 41 Патентной инструкции);

уточнения требований в отношении допустимых изменений для внесения в материалы евразийской заявки и сроков их представления (правило 49 Патентной инструкции);

изменения либо уточнения сроков некоторых процедур по выдаче евразийского патента на изобретение (далее – евразийский патент) (правила 42, 37, 53 Патентной инструкции).

Комментарий к правилам, относящимся к введению 3D-моделей в делопроизводство по евразийским заявкам

В связи с введением в евразийскую процедуру патентования изобретений возможности представления заявителем 3D-модели в Патентную инструкцию внесен ряд положений, устанавливающих:

– определение понятия «цифровая трехмерная модель» (правило 2 Патентной инструкции);

– условия представления и юридический статус 3D-модели (правила 21¹(1), 21¹(8) Патентной инструкции);

– требования к публикации евразийской заявки и евразийского патента, содержащих 3D модели (правила 45(1), 50(2), 59(2) Патентной инструкции).

3D-модели в рамках евразийской процедуры патентования изобретений используются в целях **дополнительного пояснения сущности изобретений** с возможностью визуализации объекта изобретения в целом, а также расположения и связей всех его элементов.

На данном этапе 3D-модель не является обязательным материалом евразийской заявки и может быть представлена по желанию заявителя в дополнение к указанным материалам, как при подаче евразийской заявки, так и на любом этапе ее рассмотрения в Евразийском патентном ведомстве. С учетом того, что 3D-модель является дополнительным поясняющим материалом, Патентная инструкция не относит 3D-модель к первоначальным материалам евразийской заявки. В этой связи признаки, раскрытые в 3D модели

не являются основанием для внесения изменений и дополнений в формулу изобретения согласно правилу 49(2) Патентной инструкции;

– не учитываются при признании евразийского патента недействительным по основаниям, предусмотренным правилами 53(2)(б) и (в), 54(1)(б) и (в) Патентной инструкции (наличие в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в материалах евразийской заявки на дату подачи, и несоответствие материалов заявки требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом;

– не могут служить основой для подачи выделенной евразийской заявки согласно правилу 49(6) Патентной инструкции.

Кроме того, 3D-модели исключены из материалов евразийской заявки, которые:

– в соответствии с правилом 60(2) Патентной инструкции пересылаются национальным патентным ведомствам государств-участников Евразийской патентной конвенции в составе заверенной копии материалов евразийской заявки в рамках процедуры ее преобразования в национальную патентную заявку;

– в соответствии с правилом 61(4) Патентной инструкции направляются судебным органам или по их запросу иным лицам в составе заверенной копии материалов евразийской заявки.

Форматы представления и публикации 3D-моделей в составе публикуемых материалов евразийских заявок и евразийских патентов устанавливаются нормативными правовыми актами Евразийского патентного ведомства и основываются на принятом в 2021 году Всемирной организацией

интеллектуальной собственности стандарте ST.91 «Рекомендации в отношении цифровых трехмерных (3D) моделей и 3D изображений».

Комментарий к правилу 41(5) Патентной инструкции

Введенный в действие с 1 ноября 2022 года новый пункт (5) правила 41 Патентной инструкции определяет процедуру, применяемую в рамках формальной экспертизы евразийской заявки при установлении несоответствия формулы изобретения выделенной евразийской заявки требованиям абзаца второго правила 49(6) Патентной инструкции.

Согласно абзацу первому правила 49(6) Патентной инструкции заявитель имеет право подать выделенную евразийскую заявку при наличии в первоначальной евразийской заявке других изобретений. При этом абзац второй упомянутого правила устанавливает требование к формуле изобретения выделенной евразийской заявки, а именно, что такая формула изобретения не должна содержать изобретений, тождественных изобретениям, в отношении которых правовая охрана испрашивается по первоначальной евразийской заявке, за исключением ситуации, когда выделенная евразийская заявка подается в связи с ограничением первоначальной заявки в случае нарушения требования единства изобретения. В этом случае заявитель, подавая выделенную евразийскую заявку, должен ограничить первоначальную евразийскую заявку в отношении изобретений, на которые он испрашивает правовую охрану в выделенной евразийской заявке.

Правило 41(5) Патентной инструкции определяет следующее: в случае если в результате вышеуказанной проверки будет установлено, что **формула изобретения выделенной евразийской заявки содержит изобретение, тождественное с точки зрения испрашиваемого объема правовой охраны изобретению, содержащемуся в формуле изобретения по первоначальной евразийской заявке либо в формуле изобретения евразийского патента, выданного по такой заявке, заявитель уведомляется о необходимости представить формулу изобретения, которая должна соответствовать требованиям правила 49(6) Патентной инструкции.**

В этой части процедура, ранее применявшаяся на этапе формальной экспертизы в части соответствующей проверки формулы изобретения выделенной евразийской заявки, не претерпела изменений. Вместе с тем **необходимость такой проверки на этапе формальной экспертизы теперь закреплена на уровне Патентной инструкции.** При этом согласно абзацу четвертому правила 47(4) Патентной инструкции в целях исключения двойного патентования изобретения такая проверка проводится и в рамках экспертизы евразийской заявки по существу.

Следует отметить, что понятие тождественности изобретений (положение правила 49(6) Патентной инструкции «формула изобретения не должна содержать изобретений, тождественных изобретениям, в отношении которых правовая охрана испрашивается по первоначальной евразийской заявке») оценивается по отношению к изобретению по первоначальной евразийской заявке, в отношении которого был проведен патентный поиск и которое заявлено в формуле изобретения на начало экспертизы по существу. В случае если экспертиза евразийской заявки по существу не начата, понятие тождественности изобретений оценивается по отношению к изобретению по первоначальной евразийской заявке, в отношении которого был проведен патентный поиск и в отношении которого уплачена пошлина за проведение экспертизы по существу.

Новеллой правового регулирования проверки соответствия формулы изобретения выделенной евразийской заявки требованиям абзаца второго правила 49(6) Патентной инструкции является установленный срок для представления изменённой формулы изобретения в ответ на вышеуказанное уведомление Евразийского патентного ведомства и последствия пропуска заявителем этого срока.

Так, срок представления измененной формулы изобретения с 1 ноября 2022 г. ограничен двумя месяцами, исчисляемыми с даты направления соответствующего уведомления. Ранее, до введения в действие пункта (5) правила 41 Патентной инструкции, срок для ответа на такое уведомление определялся общими положениями правила 37(1) Патентной инструкции и его продолжительность могла составлять от двух до четырех месяцев, с возможностью его продления по ходатайству заявителя.

Согласно действующей с 1 ноября 2022 г. редакции правила 37(4) Патентной инструкции продление вышеуказанного срока по ходатайству заявителя, а равно продолжение делопроизводства по евразийской заявке в случае его несоблюдения не допускается.

В случае непредставления в двухмесячный срок формулы изобретения выделенной евразийской заявки, отвечающей требованиям правила 49(6) Патентной инструкции, выделенная евразийская заявка будет считаться отозванной. Для сохранения прав в отношении такой евразийской заявки, возможна процедура восстановления прав, предусмотренная правилом 39 Патентной инструкции.

Дополнение, внесенное в правило 41 Патентной инструкции, направлено на дальнейшее совершенствование регламентации процедуры подачи и рассмотрения выделенных евразийских заявок, устранение зачастую имевшей место длительной неопределённости в отношении испрашиваемого объема

правовой охраны и в отношении необходимости проведения нового патентного поиска по таким евразийским заявкам. Как следствие, будут сокращены сроки проведения формальной экспертизы евразийских заявок, а патентный поиск и экспертиза по существу выделенных евразийских заявок будут проводиться своевременно.

Комментарий к правилам 49(2) и (3) Патентной инструкции

Правило 49(2) Патентной инструкции устанавливает право заявителя вносить изменения в материалы евразийской заявки в рамках процедуры получения евразийского патента. Правило 49(3) Патентной инструкции устанавливает требования к допустимым изменениям и сроки представления таких изменений.

Введенные в действие с 1 ноября 2022 г. изменения в пункты (2) и (3) правила 49 Патентной инструкции направлены на **уточнение допустимых изменений и срока их представления в рамках экспертизы евразийской заявки по существу**, а также на устранение противоречия между положениями вышеуказанных пунктов, имевшего место в ранее действующей редакции.

В настоящей редакции правила 49(3) Патентной инструкции правовые нормы, которые содержат самостоятельные основания для отказа к принятию к рассмотрению представленных заявителем изменений, равно как и основания для принятия решения об отказе в выдаче евразийского патента в соответствии с правилом 47(3) Патентной инструкции, сформулированы отдельно друг от друга.

Так, абзац первый правила 49(3) Патентной инструкции устанавливает требования к допустимым изменениям, абзац третий указанного правила – предельные сроки представления таких изменений, а абзац четвертый предусматривает, что внесение изменений в виде исправлений технических и очевидных ошибок в материалах евразийской заявки может осуществляться на любом этапе ее рассмотрения.

В редакции правила 49(3) Патентной инструкции, действовавшей до 1 ноября 2022 г., все правовые нормы, касающиеся требований к допустимым изменениям, сроков их представления, а также исключения определенных видов изменений из указанных сроков, были изложены в одном предложении, что вызывало определенные сложности с их применением.

Новеллой правового регулирования проверки возможности принятия к рассмотрению представленных заявителем изменений в материалы евразийской заявки является уточнение требования относительно того, что **изменения не должны изменять сущность заявленного изобретения**, а также установление

срока для внесения изменений в рамках экспертизы по существу до даты направления заявителю уведомления о готовности выдать евразийский патент.

Сформулированное в абзаце первом правила 49(3) Патентной инструкции требование о допустимости только тех изменений, которые «не изменяют сущность заявленного изобретения», следует понимать как допустимость любого изменения в пределах рассмотрения вопроса о патентоспособности изобретения (группы изобретений), в отношении которого был проведен патентный поиск и которое содержится в формуле изобретения на начало проведения экспертизы по существу (заявленное изобретение).

Таким образом, в отношении заявленного изобретения заявитель имеет право **неоднократно вносить на любом этапе рассмотрения евразийской заявки изменения** в формулу изобретения в виде:

- уточнения неясных и неточных признаков;
- внесения в независимый пункт формулы изобретения признаков из зависимых пунктов формулы изобретения;
- внесения в любой пункт формулы изобретения признаков из описания изобретения и/или чертежей и/или списка перечня последовательностей аминокислот и/или нуклеотидов;
- замены либо исключения признаков в формуле изобретения (при условии, что из материалов евразийской заявки следует предложенная замена признака либо раскрыт, по крайней мере, один пример с исключенным признаком);
- исключения пунктов формулы изобретения (независимых и/или зависимых пунктов);
- включения новых пунктов формулы изобретения (независимых и/или зависимых пунктов) при условии их взаимосвязи с изобретением (группой изобретений) по независимому пункту (независимым пунктам) формулы изобретения и соответствия требованию единства изобретения;
- изменения категории объекта изобретения, заявленного в независимом пункте формулы (например, изменение пункта формулы изобретения, относящегося к продукту, на пункт формулы, относящийся к применению этого продукта), при условии, что в отношении нового заявленного объекта не требуется проведение патентного поиска по смыслу правила 42 Патентной инструкции, и его соответствия требованию единства изобретения.

В вышеуказанном широком перечне возможностей заявителя по внесению изменений в формулу изобретения отсутствует только опция замены на стадии экспертизы по существу одного заявленного изобретения на другое изобретение, раскрытое в материалах евразийской заявки на дату ее подачи, – такая ситуация трактуется Евразийским ведомством как изменение сущности

заявленного изобретения. На практике это нередко имело место в случае установления в рамках экспертизы по существу несоответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, вследствие чего заявитель заменял объект, в отношении которого были проведены патентный поиск и обсуждение патентоспособности, на новый объект, не взаимосвязанный с заявленным изобретением и требующий проведения нового патентного поиска. В условиях уточнения формулировки абзаца первого правила 49(3) Патентной инструкции рассмотрение такого изобретения может быть осуществлено в рамках выделенной евразийской заявки, поданной в соответствии с правилом 4 либо правилом 49(6) Патентной инструкции в зависимости от конкретной ситуации.

Следует отметить, что вышеизложенные подходы свидетельствуют о том, что Евразийское ведомство **сохраняет максимально лояльный по отношению к заявителю подход, по степени гибкости превосходящий все ведущие патентные ведомства мира.**

Дополнительного пояснения требует ситуация, когда при проведении патентного поиска установлено несоответствие заявленной формулы изобретения требованию единства изобретения и заявителем уплачена дополнительная пошлина в отношении второго (и более) изобретений в соответствии с правилом 42(3) Патентной инструкции. В этом случае заявитель вправе выбрать до начала экспертизы евразийской заявки по существу, с уплатой соответствующей пошлины за проведение экспертизы, одно изобретение (группу изобретений) из тех, по которым был проведен патентный поиск, которое и будет считаться изобретением, заявленным в целях рассмотрения в рамках данной евразийской заявки. При этом последующая замена такого изобретения на другое, по которому был проведен патентный поиск, не представляется возможным, если экспертиза евразийской заявки по существу уже была начата, т.е. заявителю было направлено, по крайней мере, одно уведомление, в котором обсуждалась патентоспособность этого заявленного изобретения.

Необходимо также отметить следующее. При решении вопроса о соответствии предложенных заявителем изменений положениям правила 49(3) Патентной инструкции требование в отношении того, что изменения не должны изменять сущность заявленного изобретения, всегда рассматривается в совокупности с требованием, предусматривающим, что такие изменения не должны выходить за пределы раскрытия в материалах евразийской заявки на дату ее подачи. Для евразийской заявки, основанной на международной заявке, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации, таковой датой является дата подачи международной заявки. При этом сведения, раскрытые в приоритетной заявке, но отсутствующие в материалах евразийской заявки на

дату ее подачи, не могут являться основанием для внесения последующих изменений в евразийскую заявку.

Что касается срока внесения изменений в рамках экспертизы евразийской заявки по существу, то в редакции абзаца третьего правила 49(3) Патентной инструкции, введенной в действие с 1 ноября 2022 г., данный срок ограничен датой направления заявителю уведомления о готовности выдать евразийский патент. В ранее действовавшей редакции правила 49(3) Патентной инструкции данный срок был ограничен датой вынесения решения о выдаче евразийского патента.

Указанный срок касается представления сущностных изменений, перечень которых рассматривался выше, и **не затрагивает возможность исправления в любое время технических и очевидных ошибок в материалах евразийской заявки.** С учетом возможности заявителя вносить изменения в формулу изобретения столько раз, сколько это необходимо в целях выяснения вопросов патентоспособности заявленного изобретения, уведомление о готовности выдать евразийский патент направляется заявителю после окончательного согласования формулы изобретения и при необходимости описания изобретения в целях выдачи евразийского патента.

Изменение срока внесения изменений в рамках экспертизы евразийской заявки по существу направлено на исключение случаев, когда Евразийское патентное ведомство вынуждено проводить новую экспертизу с необходимостью оценки патентоспособности изобретения и даже проведения нового патентного поиска по евразийской заявке, в отношении которой ранее проведенная экспертиза по существу была завершена с положительным результатом. Анализ таких случаев показал неоправданное пролонгирование сроков делопроизводства по евразийским заявкам с направлением в итоге в среднем через 1 – 1,5 года нового уведомления о готовности выдать евразийский патент зачастую с той же формулой изобретения, которая была согласована при первом таком уведомлении. Помимо этого, внесенное изменение обусловлено и проведенной Евразийским патентным ведомством **работой по оптимизации технологии публикации евразийских патентов**, в результате которой материалы евразийской заявки передаются на публикацию незамедлительно после направления заявителю уведомления о готовности выдать евразийский патент. В свою очередь, это способствует сокращению сроков завершения делопроизводства по евразийским заявкам и, как следствие, обеспечивает заявителю возможность в максимально короткий срок получить евразийский патент ввиду заблаговременной технической подготовки материалов к публикации.

Кроме того, в редакции правила 49(2) Патентной инструкции, введенной в действие с 1 ноября 2022 г., устранено противоречие, имевшее место в действовавшей ранее редакции правила 49 Патентной инструкции. Так в соответствии с пунктом (3) правила 49 Патентной инструкции внесение изменений в материалы евразийской заявки допускалось как до даты вынесения решения по евразийской заявке, так и после выдачи евразийского патента, например, в рамках процедуры административного аннулирования согласно правилу 53 Патентной инструкции. В то же время согласно пункту (2) указанного правила право заявителя вносить изменения в евразийскую заявку ограничивалось сроками технической подготовки публикации евразийского патента.

Комментарий к правилам, относящимся к изменению сроков отдельных процедур

В целях обеспечения своевременного проведения патентного поиска в редакции правила 42(3) Патентной инструкции, введенной в действие с 1 ноября 2022 г., установлен **двухмесячный срок** для выяснения ситуации по объему патентного поиска в случае нарушения требования единства изобретения (ранее данный срок составлял три месяца).

Справочно: В Договоре о патентной кооперации для данной процедуры установлен срок в один месяц (правило 40.1 Инструкции к Договору о патентной кооперации).

В новой редакции правила 53(1) Патентной инструкции установлен **девятимесячный срок** для подачи **возражений против выдачи евразийского патента** по процедуре административного аннулирования (ранее данный срок составлял шесть месяцев).

Увеличение указанного срока предоставляет третьим лицам **дополнительное время для того, чтобы воспользоваться существенными преимуществами централизованной административной процедуры аннулирования евразийского патента**. Централизованная процедура пересмотра решения самим ведомством помимо того, что является дополнительным механизмом обеспечения качества выданного евразийского патента, предоставляет патентовладельцу возможность **внесения изменений в патент не только в рамках формулы изобретения, но и внесения признаков из описания изобретения**, что не представляется возможным в рамках оспаривания евразийского патента по национальной процедуре в государствах-участниках ЕАПК. Возможность внесения в формулу изобретения признаков из описания изобретения значительно увеличивает шансы патентовладельца на сохранение действия евразийского патента, по крайней мере, в измененной форме на территории всех государств-участников ЕАПК.

