

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 Национальной администрацией по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики

Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства (РРН) между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации (ЕАПВ) и Национальной администрацией по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (СНІРА) (далее – программа РРН) с 1 апреля 2023 года действует на бессрочной основе.

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

I. РРН с использованием национальных рабочих продуктов СНІРА

Заявитель может подать в ЕАПВ заявление о проведении ускоренной экспертизы в отношении поданной в ЕАПВ заявки (далее – евразийская заявка), основанной на заявке СНІРА, которые удовлетворяют нижеуказанным требованиям программы РРН.

подавая заявление об участии в программе РРН (далее – заявление РРН), заявитель должен представить его на бланке установленной формы (приведена в приложении № 3) и приложить предусмотренные настоящей частью документы.

1. Требования

(а) Евразийская заявка (включая заявку РСТ, переведенную на региональную стадию в ЕАПВ), в отношении которой испрашивается участие в программе РРН, и соответствующая заявка, послужившая основанием для подачи заявления 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) СНІРА (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 СNIPA 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.

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

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

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

Такие решения (уведомления) СNIPA 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 программе РРН евразийской заявке должны в достаточной степени соответствовать одному или нескольким пунктам формулы изобретения, признанным патентоспособными в СNIPA.

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 СNIPA, либо пункты формулы изобретения по заявке имеют более узкий объем притязаний, чем пункты формулы изобретения по заявке СNIPA.

В этой связи пункт формулы изобретения будет иметь более узкий объем притязаний тогда, когда пункт формулы изобретения, содержащийся в

заявке СNIPA, 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 СNIPA было установлено их соответствие условиям патентоспособности. Например, если пункты формулы изобретения в заявке СNIPA 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 СNIPA (исключение пунктов формулы допустимо).

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

(d) На момент подачи заявления по 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 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) СNIPA, 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 СNIPA установлена патентоспособность, и их перевод на русский или английский язык;

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

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 СНИРА.

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 СНИРА не опубликована, то заявитель обязан представить документы, указанные выше в подпунктах (b) и (c), при подаче заявления РРН.

3. Процедура рассмотрения заявления по 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.

II. РРН с использованием международных рабочих продуктов РСТ, подготовленных СНИРА

Заявитель может подать в ЕАПВ заявление РРН в отношении евразийской заявки, взаимосвязанной с заявкой РСТ, которые удовлетворяют

нижеуказанным требованиям Программы ускоренного проведения экспертизы между ЕАПВ и СНИРА, использующей международные рабочие продукты РСТ (программа РСТ–РРН).

подавая заявление по программе РСТ–РРН (далее – заявление РСТ–РРН), заявитель должен представить его на бланке установленной формы (приведена в приложении № 3) и приложить предусмотренные настоящей частью документы.

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 СНИРА, а приоритет может испрашиваться по заявке, поданной в любое ведомство (см. рис. А' приложения № 2 – 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/ІРЕА или ІРЕR, 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 № 2);

(B) заявка является евразийской заявкой и служит основанием для испрашивания приоритета по соответствующей международной заявке (см. рис. В приложения № 2);

(C) заявка является международной заявкой, переведенной на региональную фазу в ЕАПВ, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей международной заявки (см. рис. С приложения № 2);

(D) заявка является евразийской заявкой, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей международной заявки (см. рис. D приложения № 2);

(E) заявка является производной евразийской заявкой (выделенной заявкой, заявкой, испрашивающей внутренний приоритет и т.д.) той заявки, которая удовлетворяет одному из указанных выше требований (A) – (D) (см. рис. E1 и E2 приложения № 2).

(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.

При этом не обязательно включать в евразийскую заявку все пункты формулы изобретения, признанные патентоспособными в международной заявке (т.е. допускается исключение пунктов формулы изобретения). Например, если соответствующая международная заявка содержала 5 пунктов формулы изобретения, признанных патентоспособными, то формула изобретения евразийской заявки может содержать только 3 из этих 5 пунктов.

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

Любые пункты формулы, измененные или добавленные после первого действия экспертизы в целях преодоления обоснований, по которым экспертом ЕАПВ может быть принято решение об отказе в отношении данного пункта формулы, не обязательно должны быть в достаточной степени соответствующими пунктам формулы, признанным патентоспособными в последнем международном рабочем продукте. Решение вопроса о возможности принятия к рассмотрению изменения, выходящего за пределы требования в отношении достаточной степени соответствия пунктов формулы, остается за экспертом.

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

2. Документы, прилагаемые к заявлению

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

(1) Копию 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®", 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).

Если эксперту невозможно понять перевод международного рабочего продукта, эксперт может запросить представить новый перевод.

(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 эксперту невозможно понять перевод формулы изобретения, эксперт может запросить представить новый перевод формулы изобретения.

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

Если документ указан только в качестве отсылки и соответственно не является основанием для отказа, то представление такого документа не требуется.

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) Таблицу 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.

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.

3. Процедура рассмотрения заявления по программе РРН

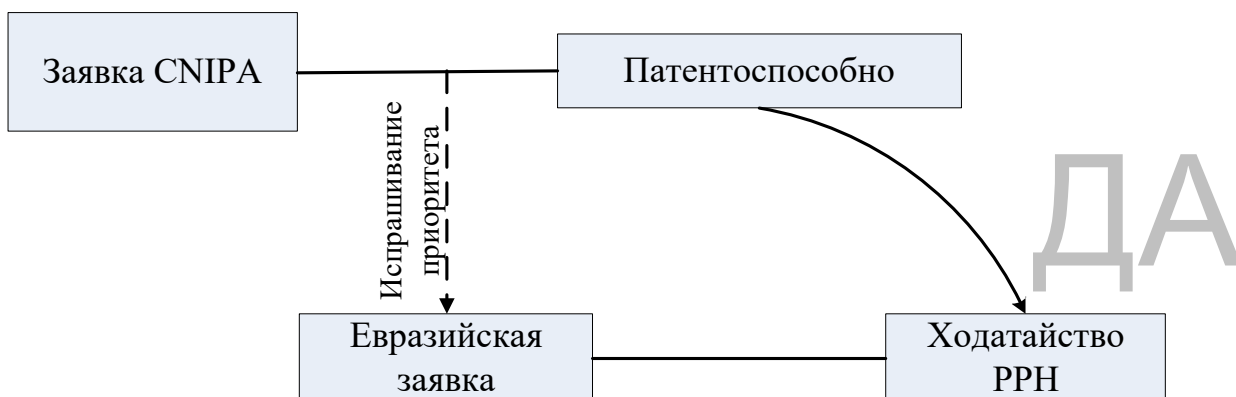
Решение об удовлетворении заявления РСТ-РРН принимается при условии выполнения всех требований, указанных в пунктах 1 - 2 настоящей части порядка, о чем заявитель уведомляется.

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.

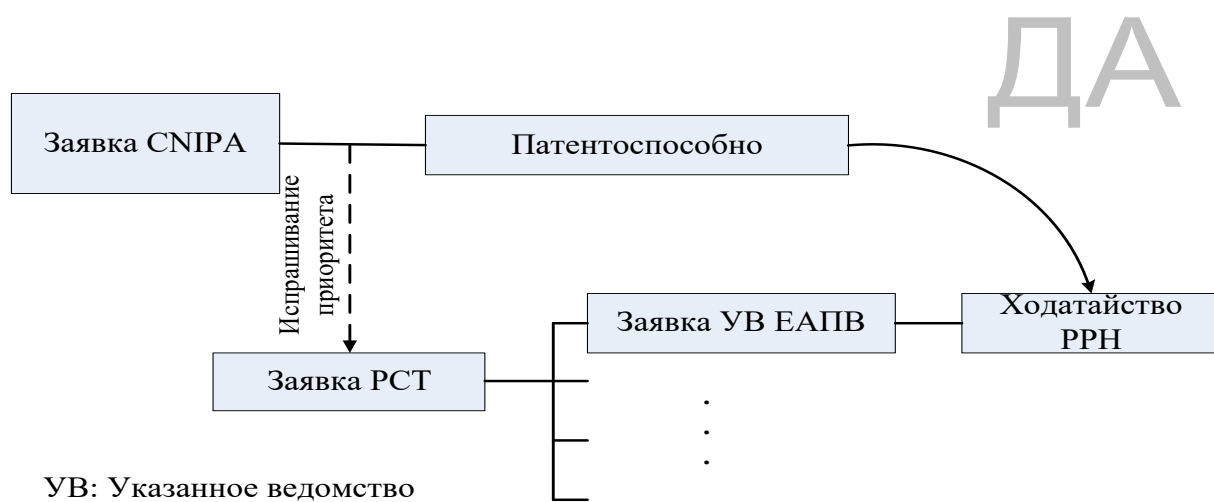
А

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



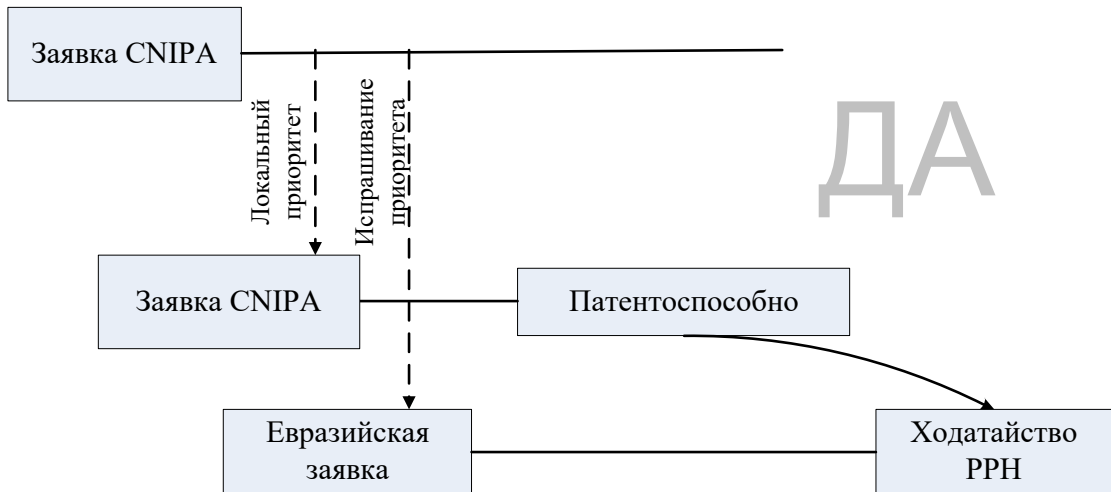
В

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



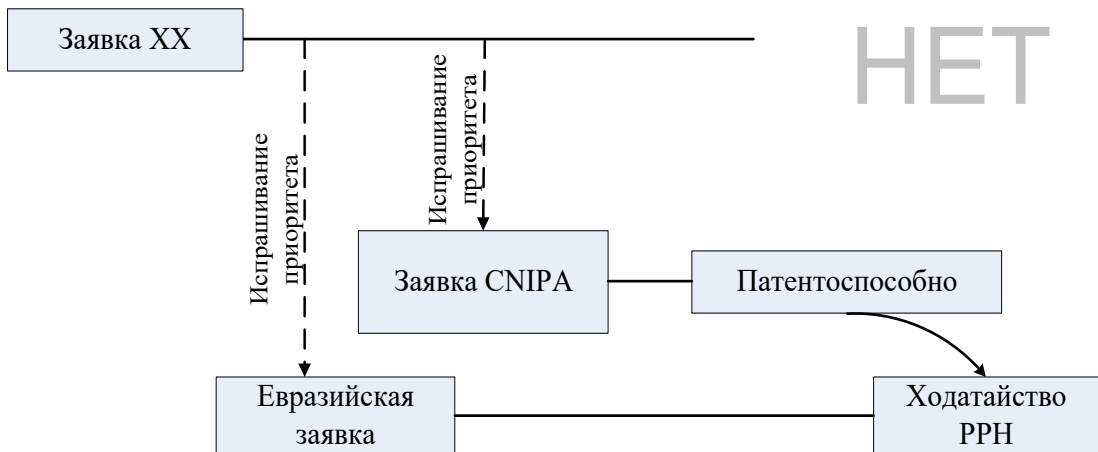
С

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



D

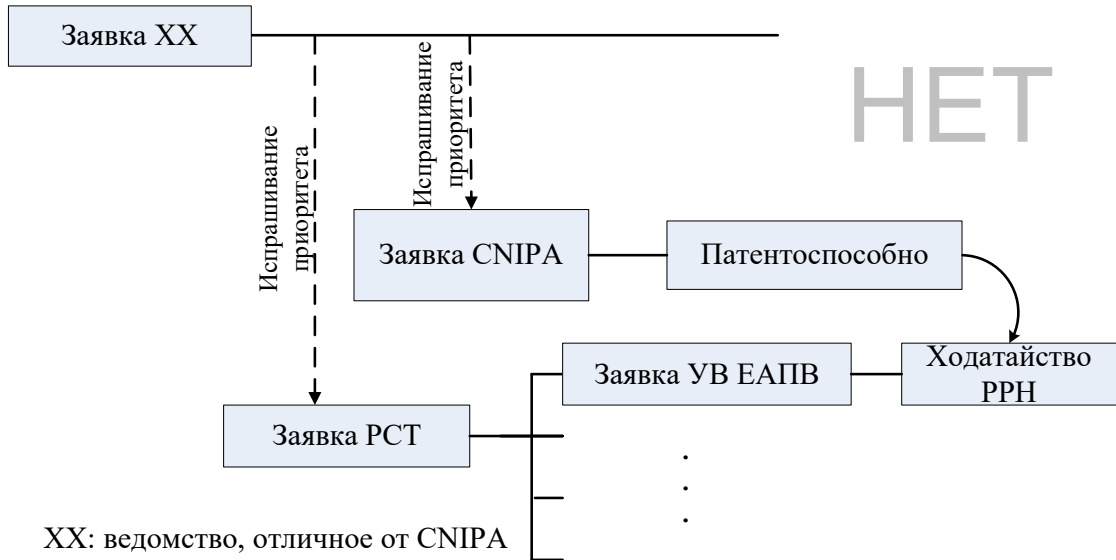
Пример несоответствия условиям (а)
Процедура в соответствии с
Парижской конвенцией, но предшествующая заявка из
третьей страны



XX: Ведомство, отличное от СНИПА

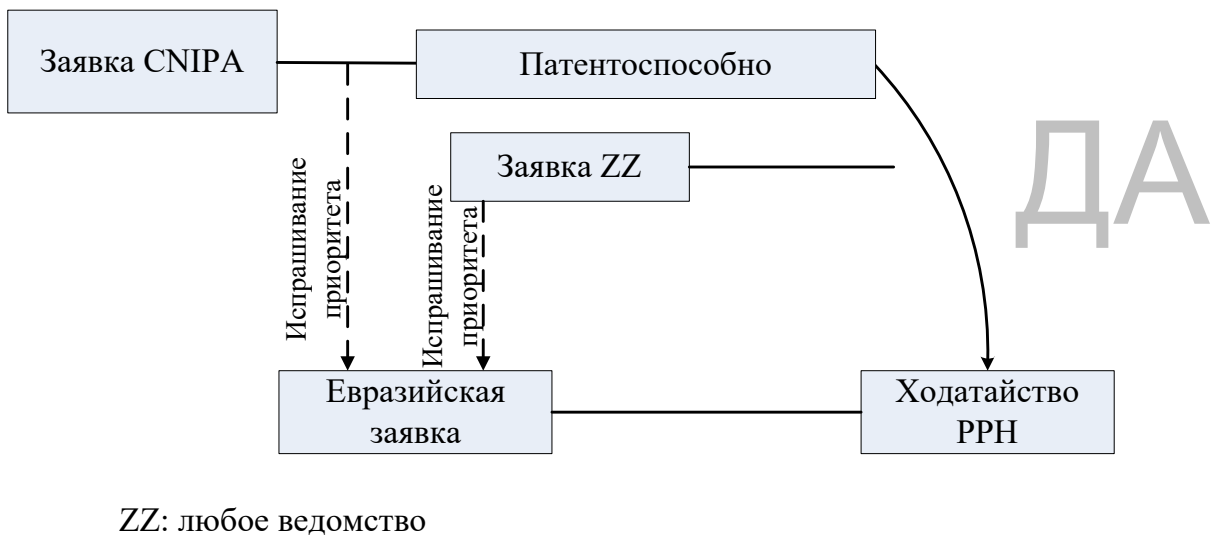
Е

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

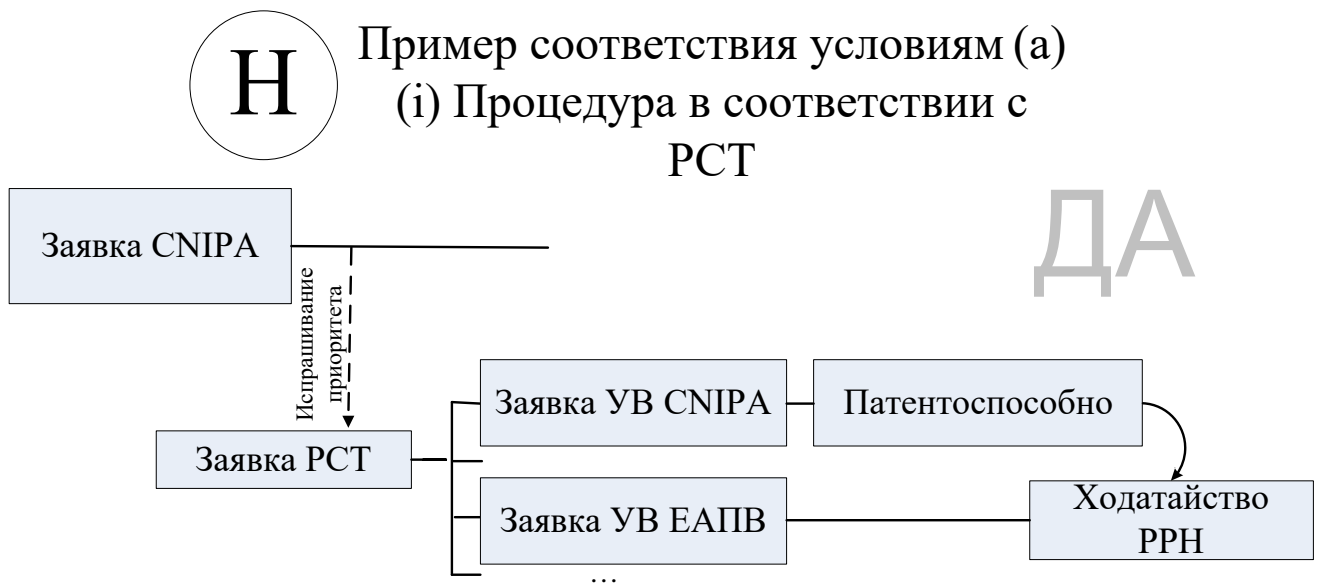
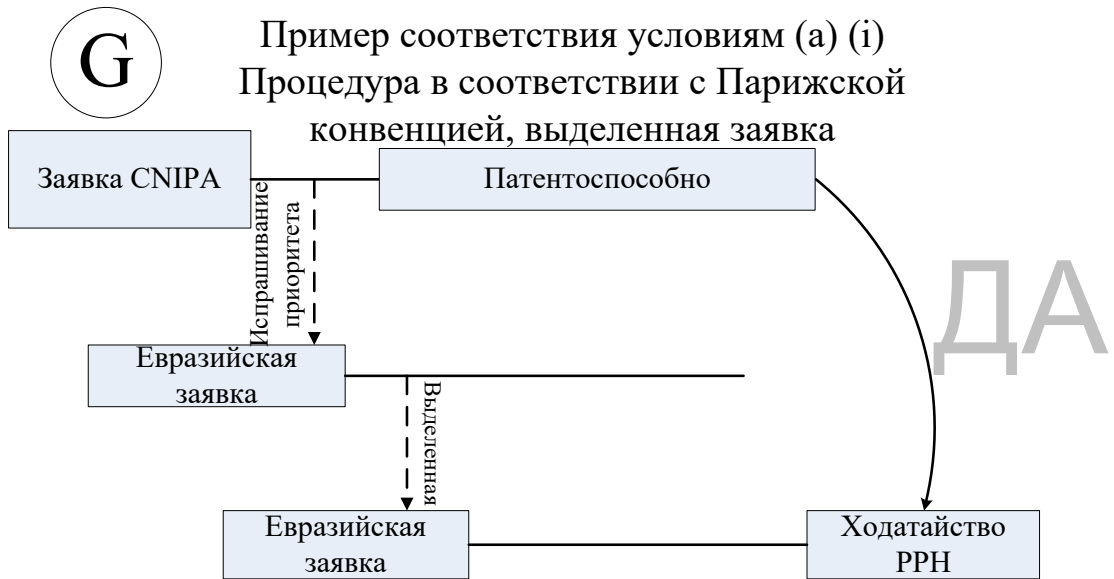


Ф

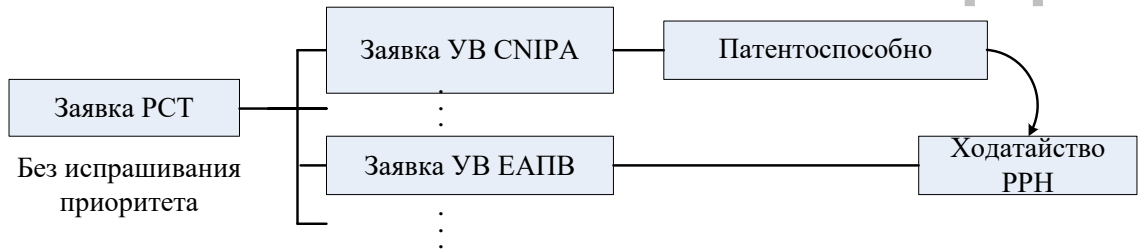
Пример соответствия условиям (а) (i)
Процедура в соответствии с
Парижской конвенцией, множественный приоритет



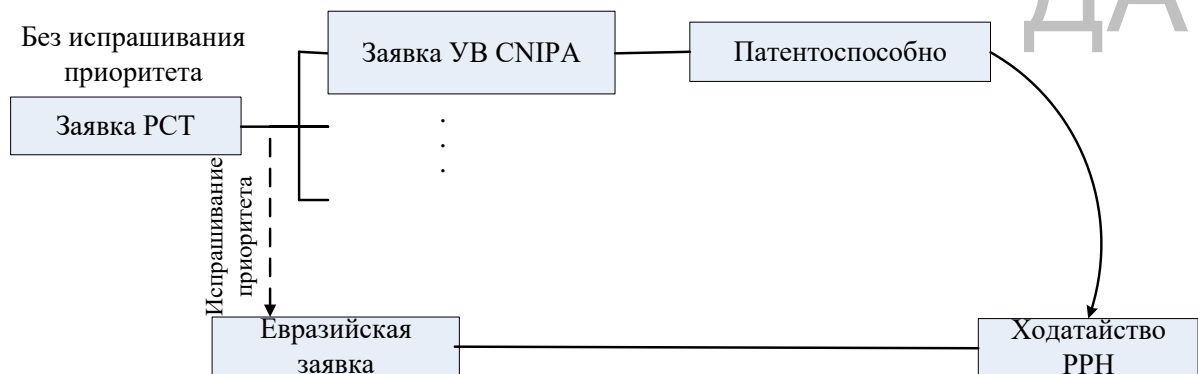
(Ведомство первой подачи – СНИПА)



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



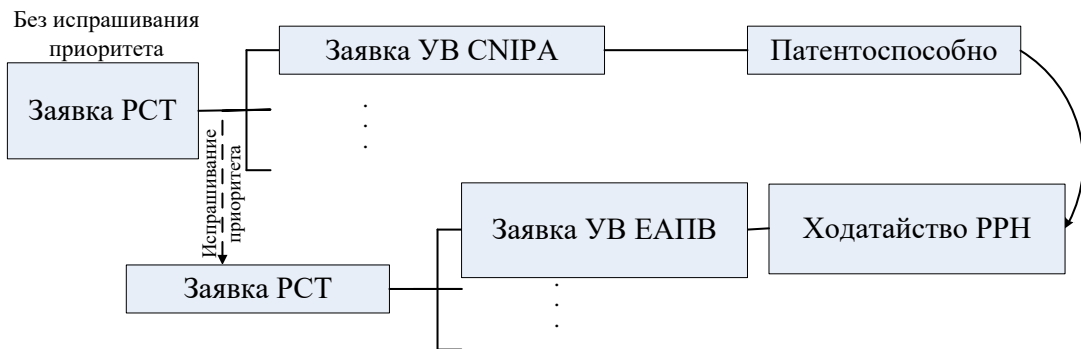
J Пример соответствия условиям (а) (iii)
Процедура в соответствии с РСТ (без
приоритета) и Парижской конвенцией



К

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

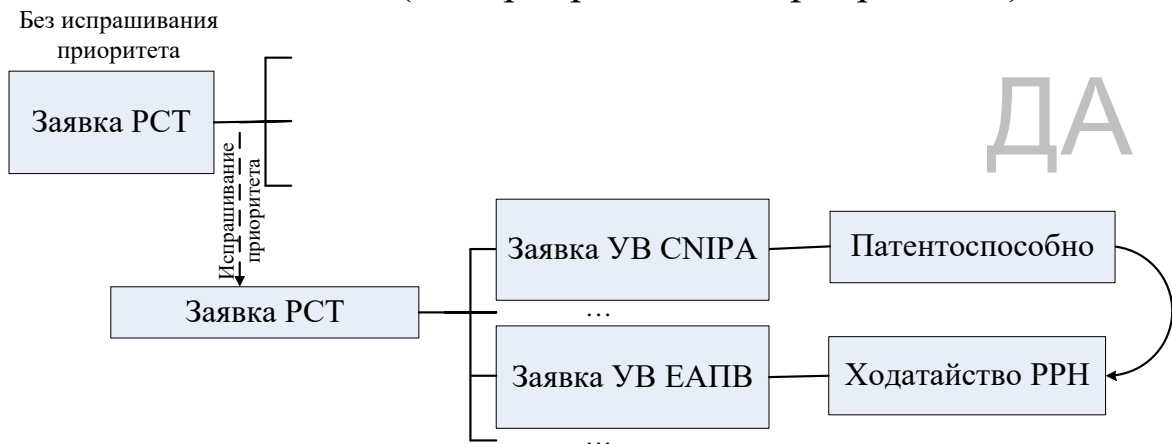
ДА



Л

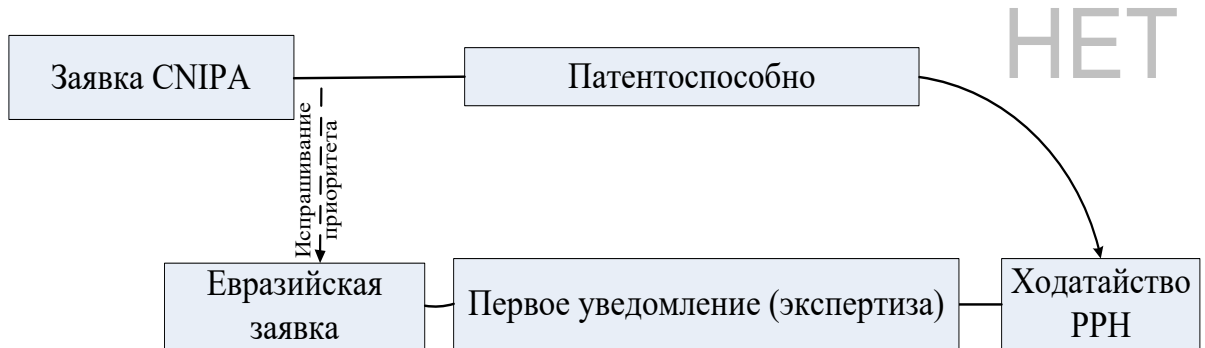
Пример соответствия условиям (а) (iii)
Процедура в соответствии с РСТ
(без приоритета и с приоритетом)

ДА

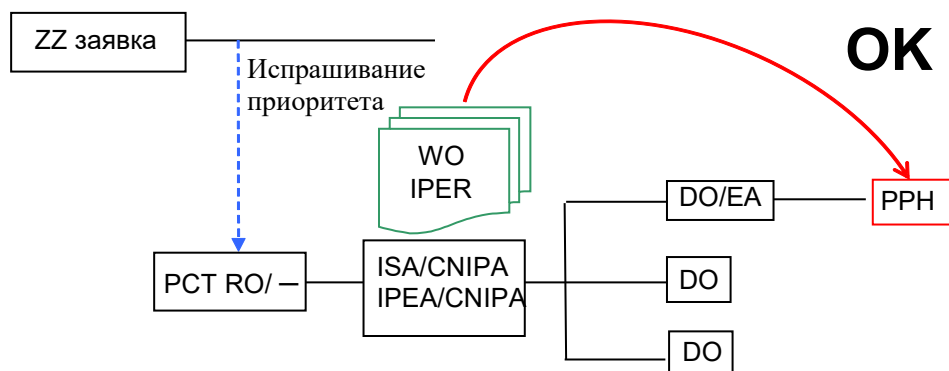




Пример несоответствия условиям (f)
Экспертиза началась до получения
Ходатайства РРН

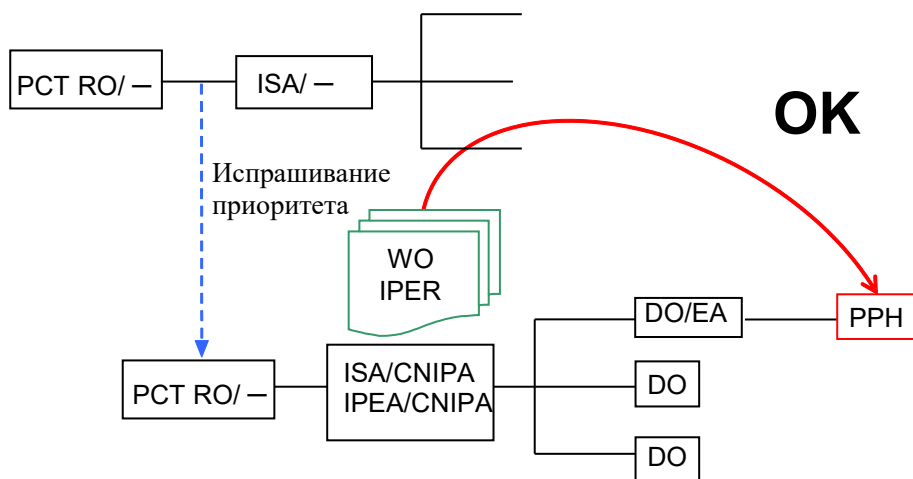


(A') Заявка – переведенная на региональную фазу соответствующая заявка РСТ
 (по соответствующей заявке РСТ испрашивается приоритет национальной заявки)

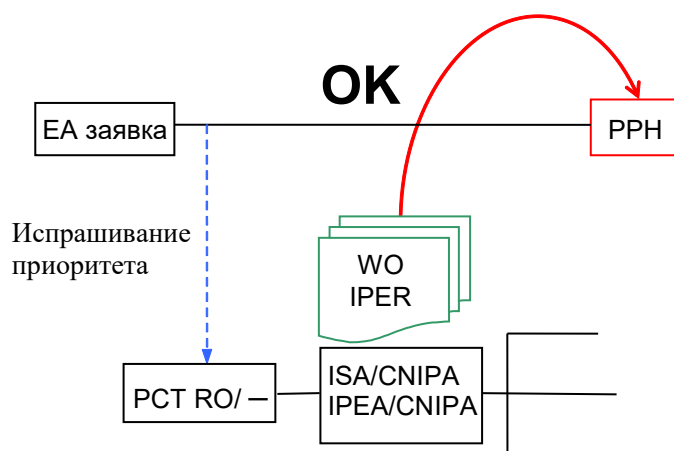


ZZ - любое патентное ведомство

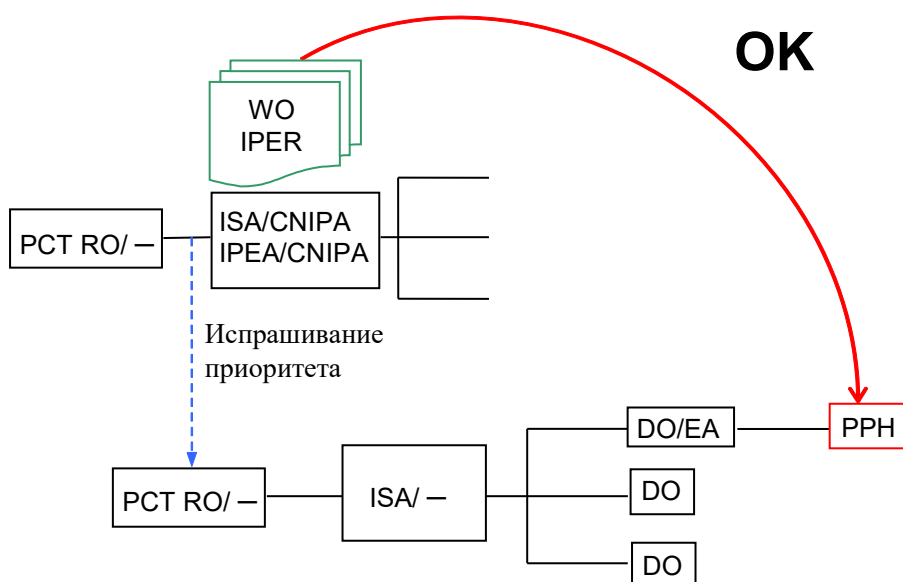
(A'') Заявка – переведенная на региональную фазу соответствующая заявка РСТ, по которой испрашивается приоритет на основании международной заявки



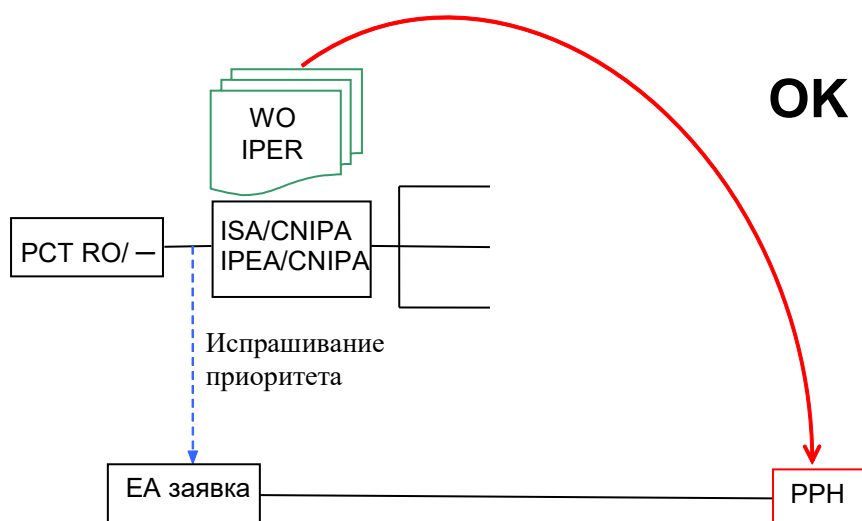
(B) Заявка – евразийская заявка служит основанием для испрашивания приоритета по соответствующей заявке PCT



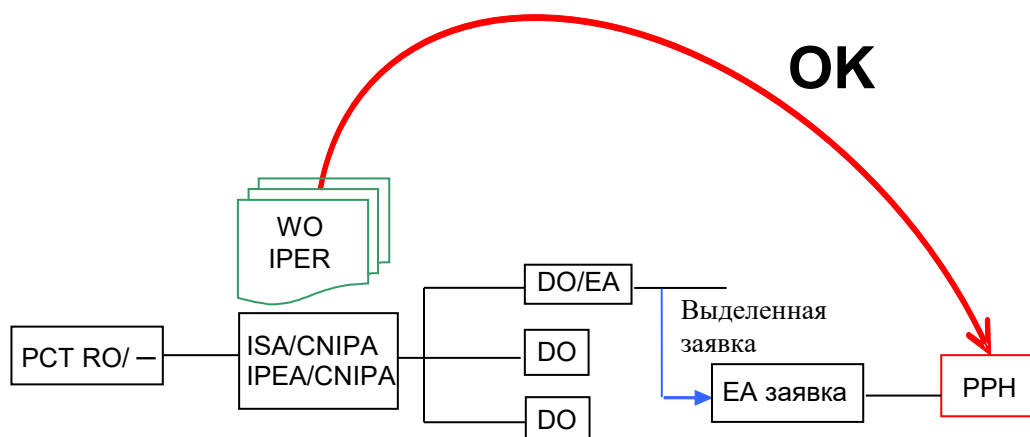
(C) Заявка – переведенная на региональную фазу международная заявка, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей заявки PCT



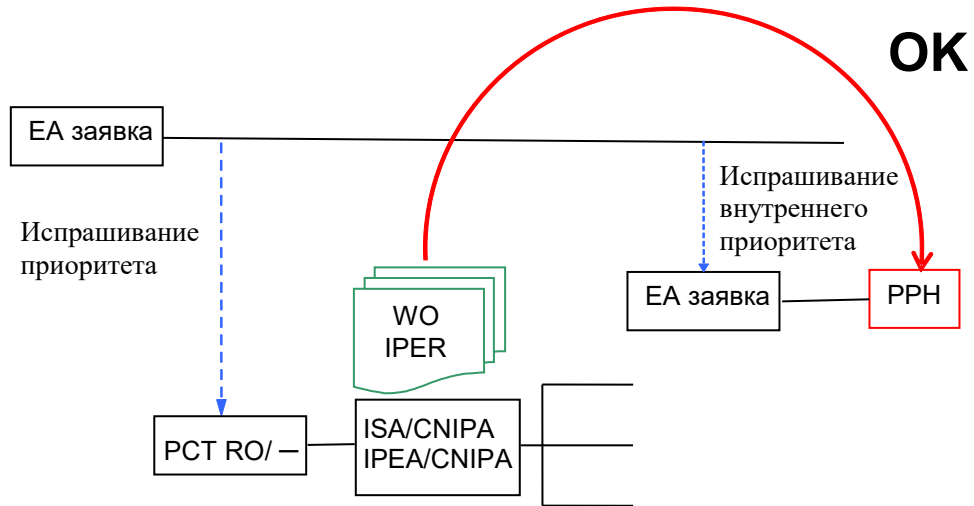
(D) Заявка – евразийская заявка, по которой испрашивается приоритет по соответствующей международной заявке



(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 заявки в соответствии с пилотной программой ускоренного патентного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации (ЕАПВ) и Национальной администрацией по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (CNIPA)

Номер евразийской заявки	
Заявитель	
Настоящим заявитель ходатайствует об ускоренном делопроизводстве по данной евразийской заявке в соответствии с пилотной Программой ускоренного делопроизводства между ЕАПВ и CNIPA.	
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 CNIPA 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 CNIPA <input type="checkbox"/> письменное сообщение, подготовленное CNIPA в качестве Международного поискового органа (WO/ISA) <input type="checkbox"/> заключение, подготовленное CNIPA 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 CNIPA или сообщении/заключении CNIPA, действовавшим в качестве Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы <input type="checkbox"/> ее перевод на русский или английский языки	

Дата

Подпись