

Утверждена
приказом ЕАПВ
от 29 июня 2016 г. № 49

Пилотная программа ускоренной экспертизы по существу заявок ЕА-РСТ

1. Общие положения

Пилотная программа ускоренной экспертизы по существу международных заявок, перешедших на региональную фазу рассмотрения в ЕАПВ (далее – соответственно Программа и заявки ЕА-РСТ) разработана в целях:

сокращения сроков рассмотрения заявок ЕА-РСТ на стадии их экспертизы по существу;

повышения эффективности экспертизы по существу заявок ЕА-РСТ за счет использования результатов работы Международных органов, проведенной на международной фазе рассмотрения заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ).

Программа распространяется только на заявки ЕА-РСТ, в отношении которых выполнены требования, предусмотренные правилом 71(1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция).

Ускоренная экспертиза по существу заявки ЕА-РСТ в рамках Программы осуществляется по ходатайству заявителя при условии выполнения всех требований, предусмотренных Программой.

ЕАПВ вправе вводить ограничения на применение Программы, в том числе в отношении заявок в конкретных областях техники с размещением соответствующей информации на веб-портале ЕАПО.

2. Требования, выполнение которых является основанием ускоренной экспертизы по существу заявок ЕА-РСТ

ЕАПВ осуществляет ускоренную экспертизу по существу заявок ЕА-РСТ, если они удовлетворяют следующим требованиям:

1) по соответствующей международной заявке должно быть подготовлено письменное сообщение Международного поискового органа (МПО) и/или заключение Органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) одним из следующих МПО и/или ОМПЭ:

Европейским патентным ведомством (ЕРО);

Патентным ведомством Японии (JPO);

Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO);

Ведомством по интеллектуальной собственности Кореи (KIPO);

Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатентом);

2) по соответствующей международной заявке МПО и/или ОМПЭ признал, что изобретение, охарактеризованное, по меньшей мере, в одном или нескольких пунктах формулы изобретения, отвечает условиям патентоспособности, то есть признано новым, соответствующим изобретательскому уровню (неочевидным) и промышленно применимым, как это предусмотрено статьей 33 РСТ (далее – условия патентоспособности РСТ);

3) представленная формула изобретения по заявке ЕА-РСТ должна соответствовать формуле изобретения по международной заявке таким образом, чтобы все пункты формулы по заявке ЕА-РСТ в достаточной степени соответствовали одному или более пунктам формулы изобретения международной заявки, признанными МПО и/или ОМПЭ отвечающими условиям патентоспособности РСТ.

Пункты формулы изобретения, представленной для рассмотрения в ЕАПВ, признаются «в достаточной степени соответствующими», если они определяют:

идентичный или подобный объем притязаний, что и пункты формулы по международной заявке, или

более узкий объем притязаний, чем пункты формулы изобретения по международной заявке.

Пункт формулы изобретения считается определяющим более узкий объем притязаний, если независимый пункт формулы изобретения ограничен путем:

внесения в него дополнительных признаков из описания и/или формулы изобретения, или

отражения в нем частной формы выражения признака, указанного общим родовым понятием в независимом пункте формулы изобретения международной заявки.

Пункт формулы изобретения, представленной для рассмотрения в ЕАПВ, который представляет собой новую или иную категорию пунктов по сравнению с теми пунктами, в отношении которых МПО и/или ОМПЭ было установлено их соответствие условиям патентоспособности РСТ, не признается «в достаточной степени соответствующим». Например, если пункты формулы изобретения международной заявки характеризуют способ производства продукта, то пункты формулы изобретения, представленной для рассмотрения в ЕАПВ, характеризующие сам продукт не будут считаться «в достаточной степени соответствующими».

Любые пункты формулы изобретения, измененные или добавленные после представления ходатайства об ускорении экспертизы по существу заявки ЕА-РСТ, должны в достаточной степени соответствовать одному или нескольким соответствующим пунктам формулы изобретения международной заявки;

4) формула изобретения, представленная для рассмотрения в ЕАПВ, не должна включать более 20 пунктов;

5) формула изобретения, представленная для рассмотрения в ЕАПВ, не должна содержать свыше двух независимых пунктов, за исключением формулы изобретения по заявкам в области химии и медицины;

6) по заявке ЕА-РСТ должна быть завершена формальная экспертиза с положительным результатом;

7) по заявке ЕА-РСТ должно быть подано и удовлетворено ходатайство о проведении экспертизы по существу;

8) по заявке ЕА-РСТ еще не было направлено первое уведомление ЕАПВ по результатам экспертизы заявки по существу.

3. Ходатайство и прилагаемые к нему документы

Для участия в пилотной программе заявитель должен представить:

- 1) ходатайство об ускоренной экспертизе по существу заявки ЕА-РСТ (далее – ходатайство) по прилагаемой форме;
- 2) таблицу соответствия пунктов формулы изобретения, которая показывает отношение между соответствующими пунктами формулы изобретения, представленной для рассмотрения в ЕАПВ, и пунктами формулы изобретения международной заявки, которые были признаны патентоспособными МПО и/или ОМПЭ;
- 3) копию и перевод на русский язык документа, устанавливающего патентоспособность изобретения по соответствующей международной заявке, если такой документ или его перевод отсутствуют на сервисе «PATENTSCOPE®»;
- 4) копии непатентных документов, приведенных в письменном сообщении МПО и/или заключении ОМПЭ. В целях ускорения рассмотрения ссылочных документов заявитель должен представить их перевод на русский язык.

Ходатайство может быть подано по заявке ЕА-РСТ, отвечающей требованиям пункта 2 Программы.

Решение об удовлетворении ходатайства принимается при условии выполнения всех требований к этой заявке, указанных в пункте 2 Программы, и при наличии у ЕАПВ производственной возможности обеспечить ускоренное рассмотрение заявок на изобретения по конкретным тематикам. Об отклонении ходатайства ввиду несоблюдения установленных требований и отсутствии у ЕАПВ возможности ускоренного рассмотрения заявок ЕА-РСТ по конкретным тематикам ЕАПВ информирует заявителя.

Если материалы заявки ЕА-РСТ не отвечают требованиям Программы или заявителем не выполнены все требования, необходимые для удовлетворения ходатайства, ЕАПВ уведомляет заявителя о необходимости исправления выявленных недостатков в срок, указанный в уведомлении.

4. Сроки делопроизводства

В рамках Программы устанавливаются следующие сроки рассмотрения и обработки документов заявки ЕА-РСТ:

- 1) рассмотрение ходатайства – одновременно с рассмотрением ходатайства о проведении экспертизы по существу либо в течение 5 рабочих дней с даты его подачи в ЕАПВ;
- 2) отправка первого уведомления ЕАПВ о результатах экспертизы по существу – в течение трех месяцев с даты удовлетворения ходатайства.

5. Основания прекращения процедуры ускоренной экспертизы заявки по существу

ЕАПВ вправе прекратить процедуру ускоренной экспертизы заявки ЕА-РСТ в следующих случаях:

- 1) при продлении заявителем срока ответа на уведомление или заключение экспертизы;
- 2) при внесении по инициативе заявителя изменений в формулу изобретения, в результате которых изменённая формула изобретения перестает отвечать условиям, указанным в пункте 2 Программы, либо требует проведения дополнительного поиска.

6. Заключительные положения

Подавая ходатайство об ускоренной экспертизе по существу заявки ЕА-РСТ, заявитель тем самым принимает все условия Программы и соглашается с тем, что отказ в удовлетворения ходатайства либо прекращение ускоренной экспертизы заявки в рамках Программы, либо невозможность осуществления делопроизводства по заявке в течение сроков, указанных в пункте 4 Программы, не подлежит обжалованию в порядке, предусмотренном правилом 48(2) Патентной инструкцией.

[конец документа]

ХОДАТАЙСТВО

о проведении ускоренной экспертизы по существу заявки ЕА-РСТ

Номер евразийской заявки	
Заявитель	
<p>Настоящим заявитель ходатайствует о проведении ускоренной экспертизы по существу данной евразийской заявки в соответствии с Пилотной программой ускоренной экспертизы по существу международных заявок, перешедших на региональную фазу рассмотрения в ЕАПВ (далее – соответственно Программа и заявки ЕА-РСТ).</p> <p>Подписывая данное ходатайство, заявитель тем самым принимает все условия Программы, опубликованной на веб-портале ЕАПО, в том числе в отношении оснований для прекращения ускоренной экспертизы по существу заявки ЕА-РСТ</p>	
Прилагаемые документы:	Кол-во листов
<input type="checkbox"/> Таблица, показывающая соответствие пунктов формулы изобретения, представленной для рассмотрения в ЕАПВ, и пунктов формулы соответствующей международной заявки, в отношении которых установлено, что они удовлетворяют условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости	
<p>Копия и перевод на русский язык документа, устанавливающего патентоспособность изобретения (группы изобретений) по пунктам формулы изобретения соответствующей международной заявки</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> письменное сообщение Международного поискового органа (WO/ISA)<input type="checkbox"/> его перевод на русский язык<input type="checkbox"/> заключение Органа международной предварительной экспертизы (IPER/PEA)<input type="checkbox"/> его перевод на русский язык	
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Копии непатентной литературы или ее релевантных частей, на которую имеются ссылки в сообщении /заключении Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы<input type="checkbox"/> перевод непатентной литературы или ее релевантных частей на русский язык	

Заявитель/представитель заявителя:

Подпись/дата