

## **С. В. СЛОБОЖАНИН**

*Д-р С. В. Слобожанин, немецкий и европейский патентный поверенный, партнёр фирмы «Фон Фюнер, Эббинехаус, Финк, Хано», Германия, г. Мюнхен*

### **НОВЕЛЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Как известно, 13 декабря 2007 г. Европейская Патентная Конвенция (ЕПК) претерпела значительные изменения, что отразилось также в смене ее названия с ЕПК 1973 на ЕПК 2000. Вступление в силу 1 мая 2008 г. Лондонского соглашения, а также принципиальные изменения пошлин с 1 апреля 2009 г. с соответствующими изменениями Инструкций к ЕПК явились следующими значительными этапами в развитии европейского патентного законодательства. В этой статье будут освещены наиболее важные для российского заявителя связанные с изменением законодательства моменты, знание которых позволит заявителю проводить процедуру патентования в Европе наиболее рационально.

На день написания этой статьи в ЕПК входят тридцать пять стран в качестве полноправных членов, и три т.н. «страны распространения», охватывая тем самым территорию всей Европы, и даже выходя за её географические границы. При этом, как показывает опыт, нелишне еще раз напомнить заявителю, что получение европейского патента еще не означает автоматическое получение патентной защиты на территории всех стран ЕПК. Желаемая защита будет получена лишь в тех странах, в которых в течение трёх месяцев после публикации решения о выдаче европейского патента будет проведена т.н. валидация, представляющая собой подачу материалов заявки в отдельные национальные патентные ведомства в странах, в которых должна быть получена защита (а также, если это необходимо, их перевод и назначение национальных представителей). Стоимость валидации значительно снизилась после принятия в 2008 году Лондонского Соглашения. В связи с этим можно отметить, что в случае подачи европейской заявки на английском языке, валидация после выдачи патента проводится автоматически (без предоставления переводов материалов заявки, и назначения местных представителей) в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге и Монако. Эта упрощённая возможность валидации европейского патента стала доступной исключительно благодаря заключению Лондонского соглашения.

Дальнейшая часть статьи будет посвящена практическим вопросам, возникающим при переводе РСТ-заявки на региональную фазу в Европе.

Процедура подачи ходатайства о продолжении производства по заявке. Одним из наиболее важных изменений, вступивших в силу с 13 декабря 2007 г., является более широкое использование такого инструмента, как подача ходатайства о продолжении производства по заявке на европейский патент в случае пропуска одного из установленных сроков. Согласно ЕПК 2000, ходатайство о продолжении производства может быть подано независимо от того, установлен ли пропущенный срок сроком административно (т.е., ЕПВ), или законодательно (т.е., ЕПК или Инструкциями к ЕПК). Таким образом, в отличие от ситуации до 13 декабря 2007 г. это ходатайство теперь может быть

**С. В. Слобожанин, 2009**

применено в том числе и к срокам, пропущенным при переводе РСТ-заявки на региональную фазу в Европе.

Как известно, в соответствии с правилом 159(1) Инструкций к ЕПК для перевода РСТ-заявки на региональную фазу в Европе заявитель в течение тридцати одного месяца со дня наиболее раннего приоритета должен (в том числе) представить в ЕПВ перевод международной заявки (в случае необходимости) на один из языков ЕПК (английский, немецкий, французский), и уплатить пошлины за подачу заявки, за указание государств, за проведение поиска (если должен быть составлен дополнительный отчет о европейском поиске), а также уплатить годовую пошлину за третий год действия заявки (если на момент перевода на региональную фазу она подлежит оплате).

При невыполнении заявителем хотя бы одного из вышеуказанных требований ЕПВ в соответствии с правилом 160(3) и 112(1) Инструкций к ЕПК высылает в адрес заявителя (если представитель ещё не назначен) сообщение об утрате права, в котором указывается на несовершенное в срок действие, а также на возможность подачи ходатайства о продолжении производства по заявке.

Согласно правилу 135(1) Инструкций к ЕПК ходатайство о продолжении производства по заявке должно быть направлено не позднее двух месяцев после отправки ЕПВ сообщения об утрате права, при этом в течение этих же двух месяцев необходимо совершить просроченное действие и уплатить пошлину за продолжение производства по заявке. Размер таковой пошлины составляет 210 евро, а в случае пропуска срока уплаты пошлин ЕПВ - дополнительно 50% неуплаченных пошлин сверх предусмотренных.

Однако, необходимо отметить, что согласно статье 121(4) ЕПК и правилу 135(2) Инструкций к ЕПК, ходатайство о продолжении производства по заявке не может быть применено к некоторым срокам, наиболее важными из которых для российского заявителя являются: срок испрашивания приоритета, направления жалобы или обоснования жалобы, срок направления перевода после подачи европейской (не РСТ) патентной заявки, срок оплаты годовых пошлин и срок направления копий приоритетной справки.

В отличие от прежнего законодательства ходатайство о восстановлении прав согласно ЕПК 2000 (статья 122) не может быть применено к последствиям пропущенных сроков, к которым применимо ходатайство о продолжении производства по заявке. Однако, ЕПК не исключает восстановление самого срока подачи ходатайства о продолжении производства по заявке.

Возвращаясь к вопросу пропуска срока перевода РСТ-заявки на региональную фазу в Европе, хотелось бы обратить внимание на то, что в случае, если в течение двух месяцев, предусмотренных для подачи ходатайства о продолжении производства, не был подан предусмотренный перевод РСТ-заявки на один из официальных языков Европейского Патентного Ведомства, или не были оплачены пошлины за подачу заявки или проведение поиска, то существует дальнейшая возможность подачи ходатайства о восстановлении прав согласно правилу 49.6 РСТ. Такое ходатайство о восстановлении прав может быть подано в течение двенадцати месяцев с даты истечения срока для перевода РСТ-заявки на региональную фазу в Европе, но не позднее двух месяцев с даты устранения причин несоблюдения этого срока. Однако, поскольку для подачи такого ходатайства в ЕПВ необходимо предоставить вескую аргументацию с указанием причин, по которым срок не мог быть соблюден, подача ходатайства о восстановлении прав рекомендуется лишь в том случае, если истёк срок для подачи ходатайства о продолжении производства.

**Процедура восстановления права на приоритет.** Как известно, с 1 апреля 2007 г. в процедуре РСТ появилась возможность восстановления права на приоритет в случае пропуска двенадцатимесячного срока со дня подачи первой заявки, приоритет которой испрашивается. В соответствии с Инструкцией к РСТ это право может быть восстановлено либо во время прохождения международной фазы (правило 26bis.3), либо при переходе на национальную или региональную фазу в указанном Ведомстве (правило 49ter.2). Начиная с 13 декабря 2007 г. эту возможность предусматривает и ЕПК 2000 для РСТ-заявок, по которым истёк приоритетный период, но которые находятся в пределах двух месяцев, начиная с даты истечения приоритетного

периода. Эта возможность восстановления применима к РСТ-заявкам с датой подачи позднее 13 декабря 2007 г., либо с более ранней датой подачи при условии, что двухмесячный срок после истечения приоритетного периода ещё не истёк на 13 декабря 2007 г.

Необходимым условием восстановления права на приоритет ЕПВ является выполнение критерия должного выполнения мер, требующихся имевшими место обстоятельствами.

Ходатайство о восстановлении права на приоритет ЕПВ в качестве указанного Ведомства должно быть подано в течение одного месяца после истечения 31-месячного срока для перевода РСТ-заявки на европейскую фазу.

**Отсутствие единства изобретения**. В отличие от прежней процедуры уведомления об отсутствии единства изобретения с одновременным указанием на возможность доплаты пошлин за проведение поиска по остальным группам изобретений в ходе расширенного европейского поиска, возможность доплаты дальнейших пошлин за проведение поиска согласно вступившему в силу 13 декабря 2007 г. Правилу 164 Инструкций к ЕПК теперь не предусмотрена.

Теперь в случае установления поисковым органом отсутствия единства изобретения высылается отчёт о расширенном европейском поиске лишь в отношении первой из выявленных групп изобретений. Таким образом, остальные группы изобретений уже не могут быть рассмотрены в рамках таковой заявки ни на стадии проведения поиска, ни во время проведения экспертизы по существу. Если заявитель желает продолжить делопроизводство по хотя бы одной из не рассмотренных в ходе проведения европейского расширенного поиска групп изобретений, единственной возможностью для него остаётся подача выделенной заявки на эту группу изобретений.

Поэтому, если в результате поиска, проведённого на международной стадии, появилось указание на отсутствии единства у заявленного изобретения, нужно исходить из того, что ЕПВ обратит на это внимание, и ограничится проведением расширенного европейского поиска лишь в отношении группы изобретений, упомянутой первой. В такой ситуации заявителю настоятельно рекомендуется при переходе РСТ - заявки на европейскую фазу своевременно внести соответствующие изменения в формулу изобретения.

**Внесение изменений в материалы заявки**. После перевода РСТ-заявки на региональную фазу в Европе, ЕПВ в обязательном порядке сообщает заявителю, что согласно правилу 161 Инструкции к ЕПК в течение непродлеваемого срока в один месяц после даты этого сообщения заявитель может внести изменения в материалы заявки. Это сообщение ЕПВ скомбинировано с указанием на необходимость уплаты пошлины за пункты формулы изобретения, начиная с шестнадцатого (подробнее см. ниже), необходимость уплаты которой основывается на редакции формулы, действительной к концу вышеуказанного месячного срока. Таким образом, заявителю даётся ещё одна возможность (помимо права заявителя изменения материалов заявки на международной стадии) изменить формулу изобретения с учётом того, что в рамках заявки будет рассматриваться лишь упомянутая в формуле изобретения первая группа изобретений, а также оптимизировать количество пунктов формулы изобретения ввиду сравнительно высоких пошлин, начиная с шестнадцатого пункта.

В случае частичной или полной неуплаты вышеупомянутой пошлины за пункты формулы изобретения, эта неуплата в соответствии с правилом 162(4) Инструкции к ЕПК рассматривается как отказ от соответствующих пунктов формулы. Однако эта фикция отказа может быть преодолена путём подачи ходатайства о продолжении производства по заявке (см. выше) и уплаты соответствующих пошлин с пятидесятипроцентной надбавкой.

**Изменения пошлин с 1 апреля 2009 г.** Для европейских заявок, поданных напрямую в Ведомство или для РСТ - заявок, переведённых на региональную фазу в Европе с 1 апреля 2009 г. ввелись изменения патентных пошлин, касающиеся в частности: двухступенчатой структуры уплаты пошлин за пункты формулы изобретения; паушальной пошлины за указание государств; т.н. «дополнительной пошлины», как часть пошлины за подачу для заявок, имеющих более чем

тридцять п'ять сторінок; а також паушальної пошліни за видачу патента і пошліни за публікацію.

В частині, в стосунку пошліни за пункти формули винаходу, починаючи з шестнадцятого, збереглася пошліна в розмірі 200 євро за кожен пункт з шестнадцятого по п'ятдесяті (що вже мало силу з 1 квітня 2008 р.). Однак, порівняно з діючою раніше пошліною в розмірі 200 євро за кожен пункт формули винаходу, починаючи з п'ятидесяти першого, з 1 квітня 2009 р. введено зміни, згідно з якими пошліна за кожен такий пункт формули винаходу повинна бути сплачена вже в розмірі 500 євро. Ця заход повинна змусити заявника ще більш раціональній підходити до кількості заявляються пунктів формули винаходу.

Також, починаючи з 1 квітня 2009 р., введена паушальна система оплати за вказання держав. Існуюча до цієї дати система оплати передбачала оплату пошліни за вказання держав по окремості (85 євро) за кожне державство до семи. При оплаті пошліни за вказання семи державств (595 євро) визнавалися всі державства ЄПК. В відміння від цього, в новій системі при оплаті єдиної пошліни в розмірі 500 євро вважаються вказаними всі державства ЄПК. При бажанні діє європейський патент може бути поширено на три т.н. «країни поширення» (Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговіна), не являються повноправними членами ЄПК, при цьому пошліна, складаюча 102 євро за кожну з цих країн, повинна бути сплачена одночасно з пошліною за вказання країн - членів ЄПК. В разі несплати єдиної пошліни за вказання державств заявка буде признана отозваною.

Далі, згідно з введеною з 1 квітня 2009 р. структурою пошлін, пошліна за подачу заявки складає з такою званою «основної пошліни» і «доповнювальною пошліною», яка представляє собою пошліну в 12 євро за кожну сторінку заявки, починаючи з тридцять шостою.

ЄПК 2000 пред'являє різні вимоги до моменту оплати цієї пошліни для «прямих» європейських заявок і для РСТ-заявок переходячих в регіональну фазу в Європі. Так, для «прямих» європейських заявок доповнювальна пошліна повинна бути сплачена в термін місяця після дати подачі заявки, або після подачі виділеної заявки. Для РСТ-заявок, переходячих на регіональну фазу в Європі з 1 квітня 2009 р., доповнювальна пошліна повинна бути сплачена в термін тридцяти одного місяця з дати найбільш раннього пріоритету (або ж дати подачі заявки). Для розрахунку доповнювальною пошліною беруться до уваги матеріали РСТ-заявки в тому вигляді, як вони були опубліковані, включаючи зміни по статті 19 РСТ і включаючи доповнювальною одну сторінку для реферата. Сторінки останньої редакції будь-яких змінених матеріалів заявки (такі, як зміни по статті 34 РСТ, зміни при переводі на регіональну фазу) також беруться до уваги при підрахунку сторінок для доповнювальною пошліною, якщо вони були подані в Ведомство до истечения тридцяти одного місяця, відповідно, до моменту оплати доповнювальною пошліною.

В разі несплати доповнювальною пошліною вчасно заявка на європейський патент визнається отозваною. Однак, цей недолік може бути виправлений шляхом подачі ходатайства о продовженні виробництва по заявці (см. вище), і оплати відповідних пошлін з п'ятидесятипроцентною надбавкою.

В зв'язі з тим, що пошліна за оплату вище тридцяти п'яти сторінок заявки з 1 квітня 2009 р. повинна сплачуватися не безпосередньо перед видачею патента (як це було до вказаною дати), а в якості доповнювальною пошліною разом з пошліною за подачу заявки, для заявок, поданих з 1 квітня 2009 р., перед видачею патента необхідно оплатити лише паушальну пошліну за видачу і публікацію патента (790 євро).

*Отримано 10.06.2009*

### Резюме

Вступлення в силу 1 травня 2008 р. Лондонського угоди, а також принципіальні зміни патентних пошлін з 1 квітня 2009 р. з відповідними змінами Інструкцій до ЄПК стали наступними значущими етапами в розвитку європейського патентного законодавства. В статті освітаються найбільш важливі для заявника

моменты, связанные с изменением законодательства, знание которых позволит заявителю проводить процедуру патентования в Европе наиболее рационально.

### **Summary**

Coming into effect of the London Agreement on the 1 May 2008, and also fundamental amendments of the fees since the 1 April 2009 with the corresponding amendments of the Regulations to the European Patent Convention became the next significant stages in the development of the European Patent Legislation. The most important for the applicant moments, related to the amendments of the legislation, knowledge of which will enable the applicant to carry out patenting procedure in Europe most efficiently will be covered in this article.