

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 первой 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 страниц; а также паушальной пошлины за выдачу патента и пошлины за публикацию.

В частности, в отношении пошлины за пункты формулы изобретения, начиная с шестнадцатого, сохранилась пошлина в размере 200 евро за каждый пункт с шестнадцатого по пятидесятый (что уже имело силу с 1 апреля 2008 г.). Однако, по сравнению с действовавшей ранее пошлиной в размере 200 евро за каждый пункт формулы изобретения, начиная с пятидесят первого, с 1 апреля 2009 г. введены изменения, согласно которым пошлина за каждый такой пункт формулы изобретения должна быть уплачена уже в размере 500 евро. Эта мера должна вынудить заявителя ещё более рациональнее подходить к количеству заявляемых пунктов формулы изобретения.

Также, начиная с 1 апреля 2009 г., ввелась паушальная система оплаты за указание государств. Существовавшая до этой даты система оплаты предусматривала оплату пошлины за указание государств по отдельности (85 евро) за каждое государство до семи. При оплате пошлины за указание семи государств (595 евро) признавались указанными все государства ЕПК. В отличие от этого, в новой системе при уплате единой пошлины в размере 500 евро считаются указанными все государства ЕПК. При желании действие европейского патента может быть распространено на три т.н. «страны распространения» (Албания, Сербия, Босния и Герцеговина), не являющихся полноправными членами ЕПК, при этом пошлина, составляющая 102 евро за каждую из этих стран, должна быть оплачена одновременно с пошлиной за указание стран - членов ЕПК. В случае неуплаты единой пошлины за указание государств заявка будет признана отозванной.

Далее, согласно введённой с 1 апреля 2009 г. структуре пошлин, пошлина за подачу заявки состоит из так называемой «основной пошлины» и «дополнительной пошлины», которая представляет собой пошлину в 12 евро за каждую страницу заявки, начиная с тридцать шестой.

ЕПК 2000 предъявляет различные требования к моменту уплаты этой пошлины для «прямых» европейских заявок и для РСТ-заявок переходящих в региональную фазу в Европе. Так, для «прямых» европейских заявок дополнительная пошлина должна быть уплачена в течение месяца после даты подачи заявки, либо после подачи выделенной заявки. Для РСТ-заявок, переходящих на региональную фазу в Европе с 1 апреля 2009 г., дополнительная пошлина должна быть уплачена в течение тридцати одного месяца с даты наиболее раннего приоритета (или же даты подачи заявки). Для расчета дополнительной пошлины принимаются во внимание материалы РСТ-заявки в том виде, как они были опубликованы, включая изменения по статье 19 РСТ и включая дополнительно одну страницу для реферата. Страницы последней редакции любых изменённых материалов заявки (таких, как изменения по статье 34 РСТ, изменения при переводе на региональную фазу) также учитываются при подсчёте страниц для дополнительной пошлины, если они были поданы в Ведомство до истечения тридцати одного месяца, соответственно, до момента уплаты дополнительной пошлины.

В случае неуплаты дополнительной пошлины вовремя заявка на европейский патент признаётся отозванной. Однако, этот недостаток может быть исправлен путём подачи ходатайства о продолжении производства по заявке (см. выше), и уплаты соответствующих пошлин с пятидесятипроцентной надбавкой.

В связи с тем, что пошлина за оплату свыше тридцати пяти страниц заявки с 1 апреля 2009 г. должна уплачиваться не непосредственно перед выдачей патента (как это было до указанной даты), а в качестве дополнительной пошлины совместно с пошлиной за подачу заявки, для заявок, поданных с 1 апреля 2009 г., перед выдачей патента необходимо оплатить лишь паушальную пошлину за выдачу и публикацию патента (790 евро).

Отримано 10.06.2009

Резюме

Вступление в силу 1 мая 2008 г. Лондонского соглашения, а также принципиальные изменения патентных пошлин с 1 апреля 2009 г. с соответствующими изменениями Инструкций к ЕПК явились следующими значительными этапами в развитии европейского патентного законодательства. В статье освещаются наиболее важные для заявителя

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.