

Новая европейская практика в отношении повесток о вызове на слушание в качестве первого решения в рамках экспертизы

В тех случаях, когда в заключении о поиске, прилагающемся к отчету о европейском поиске, имеются возражения, заявитель на европейский патент должен отреагировать на заключение о поиске путем внесения поправок в описание, формулы изобретения или чертежи и (или) предоставления замечаний по этим возражениям.

Если в заключении о поиске возражений нет, поправки в описание, формулы изобретения или чертежи и (или) замечания могут направляться в ответ на заключение о поиске добровольно.

Аналогичная процедура применяется в отношении заявок на составление европейского договора о патентной кооперации (РСТ), для которых Европейское патентное ведомство (ЕПО) создает дополнительный отчет о европейском поиске и заключение о поиске (например, заявок на составление договора о патентной кооперации, переданных на европейский этап, которые рассматривались Международным поисковым органом (ISA), а не Европейским патентным ведомством).

Если Европейское патентное ведомство осуществляло поиск по заявке на составление договора о патентной кооперации в качестве Международного поискового органа, Европейское патентное ведомство не выполняет дополнительный европейский поиск после передачи заявки на европейский этап. В таком случае Европейское патентное ведомство направляет уведомление, предусмотренное Правилами 161/162, устанавливая срок 6 месяцев для составления обязательного или добровольного ответа (в зависимости от содержания письменного заключения, составленного Международным поисковым органом).

Ответ заявителя на заключение о поиске или на уведомление, предусмотренное Правилами 161/162, служит основой для экспертизы, как в случае ответа на заключение о поиске, которое предусматривает обязательный ответ, так и в случае добровольного ответа на заключение о поиске, которое не предусматривает обязательный ответ. Отдел экспертизы учитывает эти факторы при подготовке первого решения.

В соответствии с текущей практикой отдел экспертизы всегда выносит как минимум одно решение, устанавливая стандартный срок 4 месяца для ответа на любые оставшиеся и (или) новые возражения.

Однако в соответствии с новой практикой, представленной в последнем Руководстве по проведению экспертизы, которое вступит в силу 1 ноября 2017 года, отдел экспертизы может решить направить повестку о вызове на слушание в качестве первого решения в

рамках экспертизы. Хотя это должно делаться только в исключительных случаях, заявители должны знать о том, что отдел экспертизы может теперь принять решение о вызове на слушание без предварительного вынесения конкретного решения, если применимы два следующих условия:

- (i) содержание формул изобретения в заявке незначительно отличается от содержания формул изобретения, которые служили в качестве основы для поиска, и
- (ii) одно возражение или несколько возражений в заключении о поиске, которые крайне важны для результатов экспертизы, по-прежнему остаются.

Решение об отклонении заявки не может приниматься без предварительного первого решения в рамках экспертизы или проведения слушания. Это означает, что отдел экспертизы не может отклонить заявку сразу после ответа на заключение о поиске, даже если имеющиеся в заключении о поиске возражения остаются неизменными и заявитель не вызывался на слушание. Однако во избежание получения повестки на слушание сразу после ответа на заключение о поиске заявители должны тщательно продумать способ значительно улучшить свою позицию при ответе на заключение о поиске.

Когда заявитель вызывается повесткой на слушание, доводы и поправки могут направляться в течение срока, выделенного для подачи документов в письменном виде в ходе подготовки к слушанию, который указан в повестке. Если в поданных в письменном виде документах все возражения отдела экспертизы отклоняются с надлежащей аргументацией, слушание может быть отменено. В противном случае решение по существу заявки принимается во время слушания, даже если заявитель на него не является.