

Процедура подачи Заявления в Корейское ведомство по интеллектуальной собственности (КИРО) по Пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между Корейским ведомством по интеллектуальной собственности и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

I. Цель настоящего документа.

Настоящий документ ставит своей целью перечислить требования и необходимые документы для подачи заявления на участие в Пилотной программе Ускоренного патентного делопроизводства (РРН) между Корейским ведомством по интеллектуальной собственности (КИРО) и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), для того чтобы облегчить заявителю процесс подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы РРН в КИРО.

В случае если заявитель подает заявление о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы РРН в КИРО, основанное на результатах экспертизы Роспатента, заявление РРН должно отвечать требованиям, описанным в пункте III настоящего документа.

II. Испытательный срок для Пилотной программы РРН.

Пилотная программа РРН вступает в силу 2 ноября 2009г. сроком на один год, который заканчивается 1 ноября 2010г. Ведомства проведут оценку результатов Пилотной программы с целью определения, каким образом указанная программа будет полностью введена в действие после испытательного срока.

III. Процедура подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы РРН.

1. Основные требования для подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы РРН в КИРО.

Заявитель должен выполнить пять требований для подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы РРН в КИРО, приведенных ниже:

1.1 Заявка КИРО (в том числе национальная заявка РСТ) является либо:

- (1) национальной заявкой, по которой истребован приоритет в соответствии с Парижской конвенцией в отношении одной национальной заявки, поданной в Роспатент, или нескольких национальных заявок, поданных в Роспатент (примеры приведены в Приложении I, таблицы А,В,С) или
- (2) заявкой РСТ на национальной фазе, где по международной заявке РСТ правомерно истребован приоритет по одной национальной заявке, поданной в Роспатент или по нескольким национальным заявкам, поданным в Роспатент (пример приведен в Приложении I, таблицы D,E) или
- (3) заявкой РСТ на национальной фазе, где по заявке РСТ не истребован приоритет (пример приведен в Приложении I, таблица F) или
- (4) национальной заявкой, по которой правомерно истребован приоритет в соответствии с Парижской конвенцией, по одной заявке РСТ, по которой не истребован приоритет, или по нескольким заявкам РСТ, по которым не истребован приоритет (пример приведен в Приложении I, таблица G) или

- (5) заявкой РСТ на национальной фазе, по которой истребован приоритет по заявке РСТ, по которой не испрашивается приоритет (пример приведен в Приложении I, таблицы Н, И) или
- (6) выделенной заявкой из одной из заявок, указанной в пунктах с (1) по (5) (пример приведен в Приложении I, таблица Ј).

См. Приложение I с проиллюстрированными примерами вышеупомянутых заявок.

1.2 Соответствующая(ие) заявка(ки) в Роспатенте имеет(ют) один или более пункт(ов) формулы изобретения, определенные Роспатентом как патентоспособные.

- (1) Патентоспособные пункты формулы изобретения, определенные Роспатентом, являются пунктами формулы изобретения, которые включены в формулу изобретения «Решения о выдаче патента на изобретение».
- (2) Соответствующая заявка в Роспатенте, пункты формулы изобретения которой определены как патентоспособные, может не являться заявкой, по которой испрашивается приоритет в отношении заявки в КИРО (основной заявкой). Заявка, поданная в Роспатент может быть заявкой, производной от основной заявки, т.е. выделенной заявкой из основной заявки, преобразованной заявкой из основной заявки или заявкой, по которой испрашивается национальный приоритет основной заявке (см. пример С и Ј в приложении I).

[Примечание]

В том случае, если заявка, поданная в Роспатент, и содержащая патентоспособные пункты формулы изобретения, не является той же заявкой, по которой испрашивается приоритет в отношении заявки, поданной в КИРО, заявитель должен определить взаимосвязь между заявкой, поданной в Роспатент, которая содержит патентоспособные пункты формулы изобретения и приоритетной заявкой, поданной в Роспатент, на которую ссылается заявитель при подаче заявки в КИРО.

1.3. Все пункты формулы изобретения в КИРО должны в достаточной степени соответствовать одному или более пунктам формулы изобретения, определенным Роспатентом как патентоспособные.

(1) Все пункты формулы изобретения в заявке КИРО, для которой представлено заявление об участии в программе РРН, должны в достаточной степени соответствовать или быть изменены до достаточной степени соответствия одному или более патентоспособным пунктам формулы изобретения в заявке (ах) Роспатента.

Пункты формулы изобретения, рассматриваются как «соответствующие в достаточной степени», в том случае, когда пункты формулы изобретения по заявке в КИРО являются идентичными или в значительной степени идентичными пунктам формулы изобретения в заявке Роспатента, или имеют дополнения или дополнительные ограничения специфических признаков пунктов формулы изобретения так, чтобы пункты формулы изобретения в заявке КИРО не выходили за границы пунктов формулы изобретения в заявке Роспатента.

Пункт формулы изобретения заявки в КИРО, который является новой/другой категорией пунктов формулы изобретения по отношению к тем пунктам формулы изобретения, которые определены Роспатентом как патентоспособные, не рассматриваются как соответствующие в достаточной степени. Например, пункты формулы изобретения в заявке Роспатента содержат только пункты формулы изобретения на процесс производства продукта, тогда пункты формулы изобретения в КИРО не рассматриваются как соответствующие в достаточной степени, если пункты формулы изобретений заявки в КИРО представляют собой пункты на продукт, которые зависят от соответствующих пунктов формулы изобретения на процесс.

(2) Нет необходимости в том, чтобы включать «все» пункты формулы изобретения, определенные Роспатентом как патентоспособные, в заявку КИРО (изъятие пунктов формулы изобретения является допустимым). Например, в случае, когда заявка в Роспатенте содержит 5 пунктов формулы изобретения, определенных как патентоспособные, соответствующая заявка в КИРО может содержать только 3 из этих 5 пунктов формулы изобретения.

См. приложение II для тех случаев, которые рассмотрены на «соответствие в достаточной степени» и которые рассмотрены «в достаточной степени не соответствующие».

1.4 Независимо от того, начата ли экспертиза заявки в КИРО или нет, есть возможность принять участие в программе РРН.

Возможность принятия участия в программе РРН существует не только тогда, когда экспертиза еще не началась, но также и после её начала.

1.5 "Заявление о проведении ускоренной патентной экспертизы" должно быть подано заявителем как указание на участие в проведении по

заявке ускоренной патентной экспертизы в рамках программы РРН.

Заявление о проведении ускоренной экспертизы в рамках программы РРН должно также сопровождаться или предшествовать заявлению о проведении экспертизы по существу.

2. Документы, необходимые для подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы РРН в КИРО.

Заявитель должен представить «Заявление о проведении ускоренной патентной экспертизы» и «Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы в рамках программы РРН». Нижеприведенные документы с 2.1 по 2.4 должны быть представлены вместе с заявлением «Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы». Пожалуйста, см. в приложение III «Разъяснение обстоятельств в отношении проведения ускоренной экспертизы в рамках программы РРН».

2.1. Копия и перевод всех пунктов формулы изобретения, определенных Роспатентом как патентоспособные.

(1) Копия пунктов формулы изобретения, определенных Роспатентом как патентоспособные, должны содержать:

- копию документа, представленного на рассмотрение при первоначальной подаче заявки, которая включает пункты формулы изобретения, определенные как патентоспособные, если не вносились последующих поправок в пункты формулы изобретения, или

- копию поправок, которые включают в себя пункты формулы изобретения, определенные как патентоспособные, в которые были внесены последующие поправки в пункты формулы изобретения, или
- копию публикации патента в Роспатенте после выдачи патента.

(2) Заявитель должен представить в КИРО профессиональный (ручной) перевод пунктов формулы изобретения, определенных Роспатентом как патентоспособные. Корейский или английский языки являются допустимыми языками для перевода.

Если для эксперта невозможно понять суть переведенного пункта формулы изобретения при несоответствии требованиям перевода, эксперт может подать запрос заявителю заново представить переводы. Следует отметить, что заявление для РРН не может быть отклонено на основании того, что в переводе недостаточно понята суть пунктов формулы изобретения.

(3) Нет необходимости в том, чтобы представлять копию пунктов формулы изобретения в случае, если копия пунктов формулы изобретения опубликована на сайте <http://www.fips.ru/pph>, если копия пунктов формулы изобретения доступна для эксперта КИРО.

2.2 Копии и перевод всех действий экспертов в Роспатенте.

(1) «Действия экспертов» означают документы, которые относятся к экспертизе по существу и которые были направлены заявителю экспертом Роспатента.

(2) Заявитель обязан представить в КИРО переводы направленных документов экспертов Роспатента. Корейские или английский языки являются допустимыми языками для перевода.

Если для эксперта невозможно понять суть переведенных направленных документов экспертов при несоответствии требованиям перевода, эксперт может подать запрос заявителю заново представить переводы. Отмечено, что заявление для РРН не должно быть отклонено на основании того, что из перевода недостаточно понята суть пунктов формулы изобретения.

(3) Нет необходимости в том, чтобы представлять копии направленных документов экспертов в случае, если копии направленных документов экспертов опубликованы на сайте <http://www.fips.ru/pph>, если копии направленных документов экспертов доступны для эксперта КИРО.

2.3. Документы, на которые ссылается эксперт Роспатента.

(1) Документы, которые должны быть представлены, являются документами, противопоставляемыми экспертом в Роспатенте. Документы, которые являются только определяющими уровень техники и не противопоставляются, не должны быть представлены.

(2) Если документ, на который есть ссылка, является патентным документом, заявитель не должен предоставлять его, потому что он обычно доступен для КИРО. Тем не менее, если цитируемый документ не из патентной литературы, заявитель должен представить его.

[Примечание]

В случае, если КИРО имеет проблемы в приобретении документа, оно может запросить заявителя предоставить его. В любом случае, переводы цитируемых документов не являются необходимыми.

2.4. Таблица соответствия пунктов формулы изобретения

- (1) Заявитель должен представить таблицу соответствия пунктов формулы изобретения для разъяснения соответствия пунктов формулы изобретения, определенных Роспатентом как патентоспособные, всем пунктам формулы изобретения в заявке КИРО.
- (2) Заявитель должен разъяснить в таблице по каждому пункту формулы изобретения, как все пункты формулы изобретения в заявке КИРО в достаточной степени соответствуют патентоспособным пунктам формулы изобретения в заявке Роспатента, по критериям, указанным в разделе II. 1. 3 «все пункты формулы изобретения в КИРО должны в достаточной степени соответствовать одному или более из тех пунктов формулы изобретения, определенных Роспатентом как патентоспособные» (также см. приложение II как пример соответствия пункта формулы изобретения).

3. Требуемая пошлина.

Заявитель должен произвести оплату пошлины за проведение ускоренной экспертизы в рамках программы РРН, также как и за другие заявления о проведении ускоренной экспертизы.

4. Примечания о процедурах проведения экспертизы.

КИРО решает, может ли заявка пройти ускоренную патентную экспертизу в рамках программы РРН, когда оно получает заявление вместе с документами, указанными выше.

Когда КИРО решает, что заявление является приемлемым, заявке присваивается специальный статус на участие в ускоренной экспертизе в рамках программы РРН.

КИРО не уведомляет заявителя о принятии решения о назначении специального статуса о проведении ускоренной экспертизы в рамках РРН, но вместо этого заявитель может узнавать об этом, получая результаты заключения эксперта из ускоренной экспертизы.

В тех случаях, когда заявление не удовлетворяет всем вышеупомянутым требованиям, заявитель уведомляется, выявляются и недостатки в заявлении. Заявителю может быть дана возможность исправить заявление, или он может представить новое заявление. Если заявление РРН отклонено, заявитель будет уведомлен, и заявка будет дожидаться экспертизы в порядке обычной очереди.

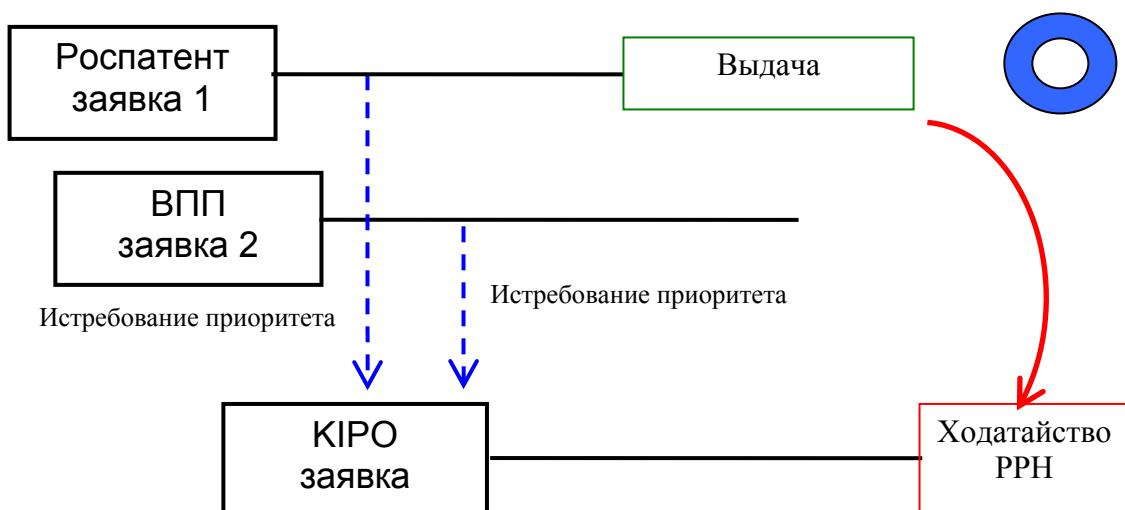
Приложение I.

1.1 (1) национальная заявка, по которой испрошен приоритет в соответствии с Парижской конвенцией, в отношении одной национальной заявки Роспатента или нескольких национальных заявок в Роспатенте.

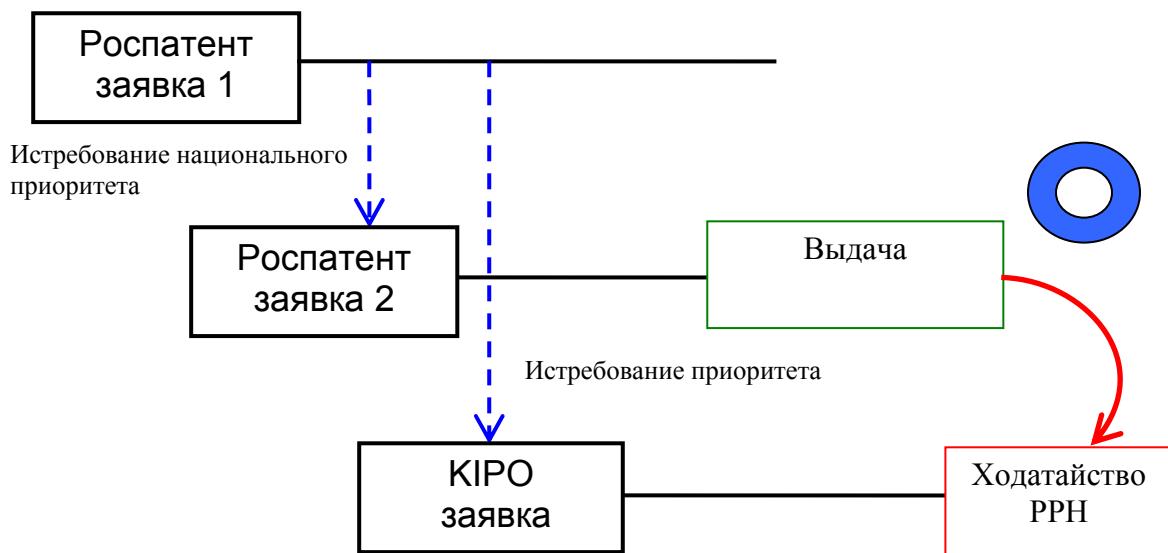
А. Заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией (один приоритет).



B. Заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией (множественный приоритет).



C. Заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией (национальный приоритет).



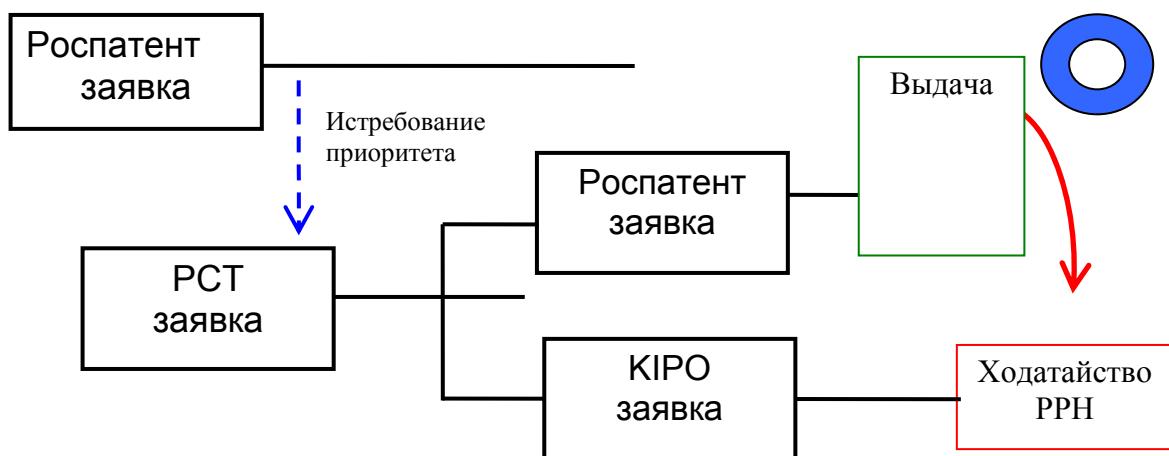
1.1 (2) заявка РСТ на национальной фазе, где по международной заявке РСТ правомерно испрошен приоритет по одной национальной заявке в Роспатенте или по нескольким национальным заявкам в Роспатенте.

D. Заявка, поданная в соответствии с процедурой РСТ



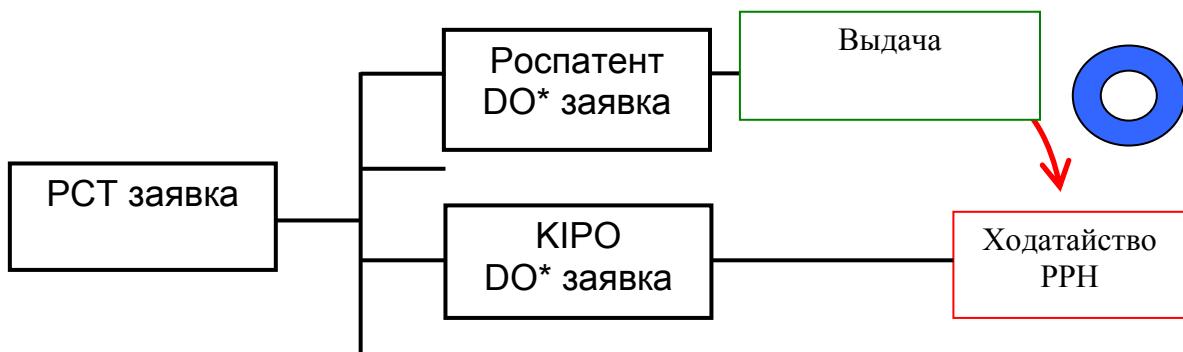
*DO = Указанное Ведомство

E. Заявка, поданная в соответствии с процедурой РСТ



1.1 (3) заявка РСТ на национальной фазе, где по заявке РСТ не испрошен приоритет.

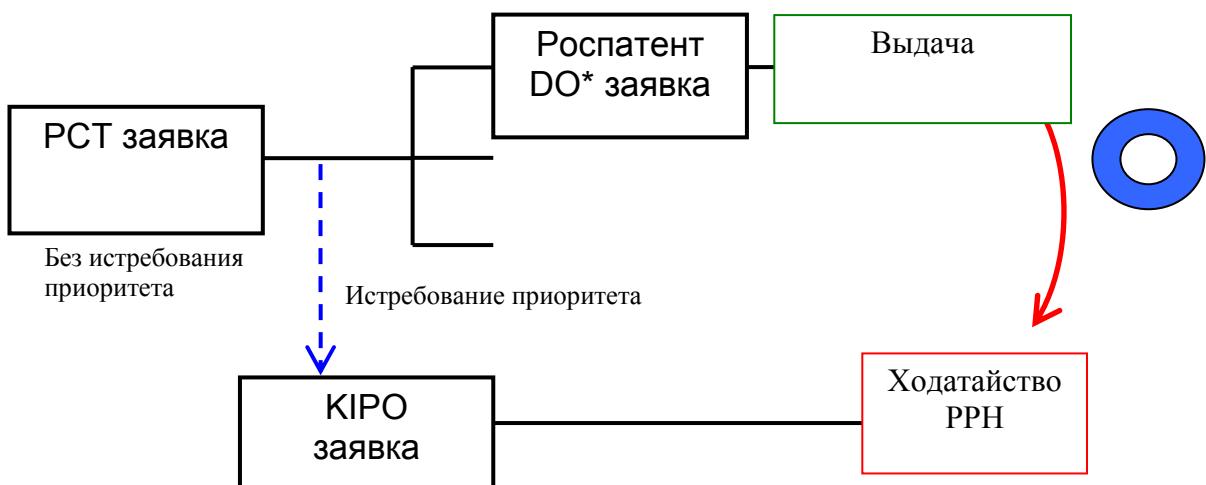
F. Прямая подача заявки РСТ.



*DO = Указанное Ведомство

1.1 (4) национальная заявка, по которой правомерно испрошен приоритет в соответствии с Парижской конвенцией, по одной заявке РСТ, по которой не испрошен приоритет, или по множественной заявке РСТ, по которой не испрошен приоритет.

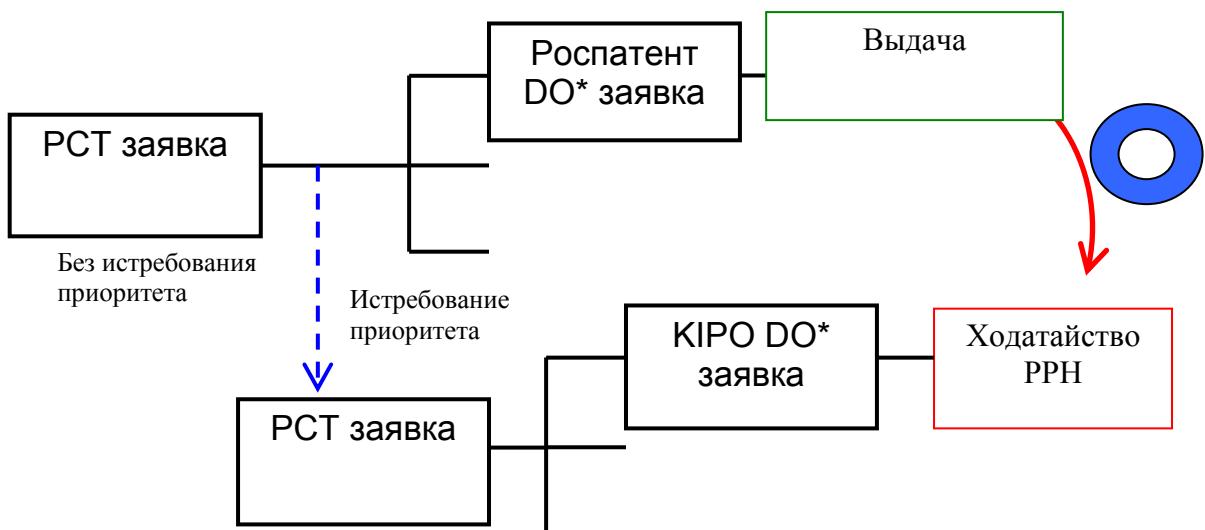
G. Прямая подача заявки РСТ и заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией.



*DO = Указанное Ведомство

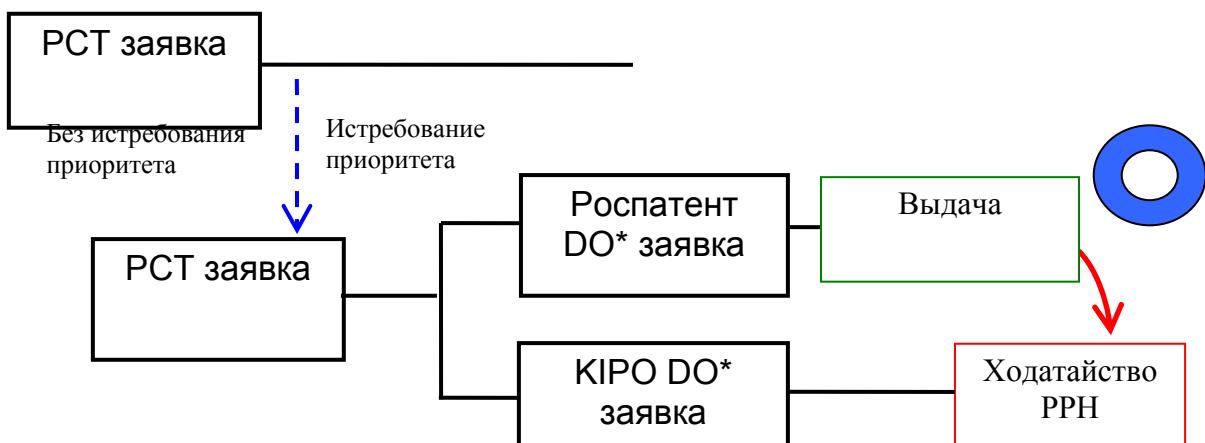
1.1 (5) заявка РСТ на национальной фазе, где по заявке РСТ правомерно испрошен приоритет по заявке РСТ, по которой не испрашивается приоритет.

H. Прямая подача заявки РСТ и Заявка, поданная в соответствии с РСТ.



***DO = Указанное Ведомство**

I. Прямая подача заявки РСТ и Заявка, поданная в соответствии с РСТ.

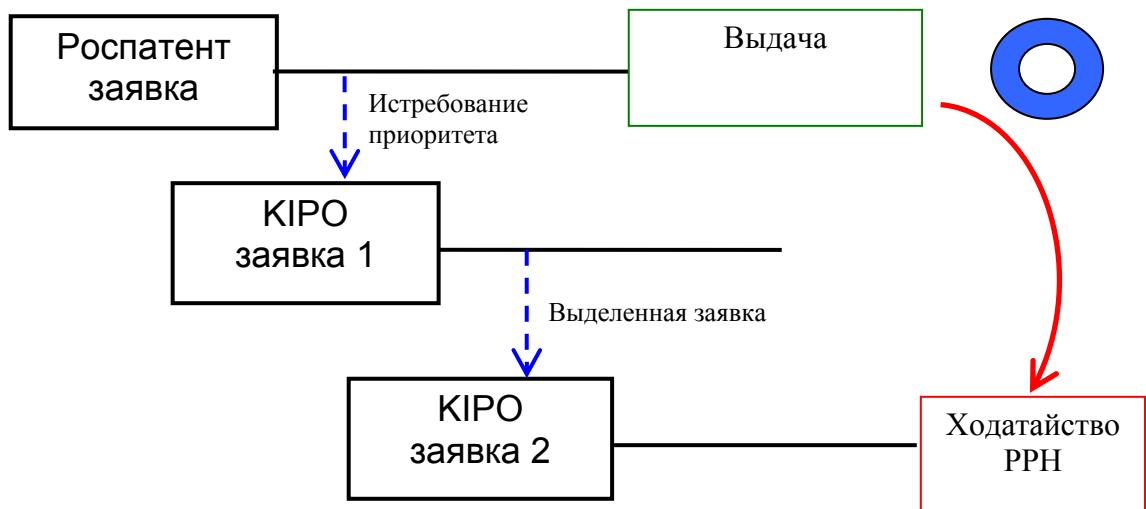


***DO = Указанное Ведомство**

1.1 (6) выделенная заявка из одной из заявки, указанной в пунктах

c (1) no (5)

J. Заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией (РСТ)
 (Выделенная заявка)



Приложение II

Примеры соответствия пунктов патентной формулы

1. Пункты патентной формулы в следующих случаях (с 1 по 4) считаются “в достаточной степени соответствующими” друг другу.

Случай	Роспатент формула(ы)		КИРО формула(ы)		Соответствие
	Формула	Объект	Формула	Объект	

1	1	A	1	A	Пункт 1 идентичен пункту 1 в Роспатенте
2	1	A	1 2	A A+a	Пункт 1 идентичен пункту 1 в Роспатенте. Зависимый пункт 2 в формуле КИРО создан путём добавления элемента в формулу Роспатента.
3	1 2 3	A A+a A+b	1 2 3	A A+b A+a	Пункт 1 идентичен пункту 1 в Роспатенте Пункт 2 идентичен за исключением формата. Пункт 3 идентичен за исключением формата.
4	1	A	1	A+a	В пункте 1 присутствует дополнительный элемент 'a'.

* “A” является объектом, а “a” and “b” - дополнительными техническими особенностями, указанными в описании

2. Пункты патентной формулы в следующих случаях (с 5 по 6) НЕ считаются “в достаточной степени соответствующими” друг другу.

Случай	Роспатент формула(ы)		КИРО формула(ы)		Причина
	Форм	Объект	Форм	Объек	

	ула		ула	т	
5	1	A система	1	A'	Изобретение в КИРО заявке является способом, в то время как изобретение в заявке Роспатента – системой. (технические особенности в пунктах формулы Роспатента идентичны пунктам формулы КИРО, но категории изобретений различаются)
6	1	A+B	1	A+C	Формула в КИРО отличается от формулы в Роспатенте из-за присутствия дополнительного компонента изобретения. (Пункт формулы КИРО создан путём изменения части технических особенностей пункта формулы Роспатента)