

Новые положения Европейской патентной конвенции (EPC): пошлина за продление европейской патентной заявки и пошлина за дополнительный европейский поиск

Два положения Европейской патентной конвенции (EPC) вступят в силу с 1 апреля 2018 года: первое касается уплаты пошлины за продление европейской патентной заявки на третий год, а второе — размера пошлины за дополнительный европейский поиск в приложениях к Договору о патентной кооперации (РСТ).

1.1. Пошлина за продление европейской патентной заявки подлежит ежегодной уплате Европейскому патентному ведомству (ЕРО) начиная со второго года, исчисляемого с даты подачи заявки, в котором взимается плата за продление на 3-й год, до выдачи патента, после чего пошлины за продление подлежат уплате на национальном уровне в каждой стране, где действует патент. До сих пор каждая пошлина за продление, подлежащая уплате Европейскому патентному ведомству, могла быть уплачена до истечения установленного срока, но не ранее чем за 3 месяца до наступления срока уплаты, т. е. не более чем за 3 месяца до конца месяца, на который выпадает годовщина со дня подачи заявки. Новое правило 51 EPC изменяет это ограничение, но только в отношении пошлины за продление на 3-й год: теперь заявитель может уплатить эту пошлину не более чем за 6 месяцев до наступления срока уплаты, если он того пожелает. Таким образом, эта поправка предлагает более широкое «окно» для заявителей, желающих избежать увеличения пошлины за продление на 3-й год, уплатив эту пошлину заблаговременно до увеличения. Новое правило применяется к любой европейской патентной заявке, в отношении которой пошлина за продление на 3-й года уплачивается 1 апреля 2018 года или после этой даты.

1.2. Второе положение относится к другому типу пошлин, а именно к пошлине за поиск при вступлении в европейский региональный этап патентования по Договору о патентной кооперации заявок, для которых Международным поисковым органом (ISA) был любой из следующих органов: Австралийское патентное ведомство, Японское патентное ведомство (JPO), Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Российская Федерация), Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) или Государственное ведомство интеллектуальной собственности Народной Республики Китая (SIPO). Для этих заявок по европейскому Договору о патентной кооперации пошлина за поиск, которая взимается за проводимый Европейским патентным ведомством дополнительный поиск, в настоящее время составляющая 1300 евро, была уменьшена на 190 евро.

Решение Административного совета Европейского патентного ведомства от 13 декабря 2017 года теперь отменяет это уменьшение пошлины за поиск. Временное положение предусматривает, что если до 1 октября 2018 года пошлина за дополнительный европейский отчет о поиске уплачена своевременно, но по сниженной ставке, пошлина за поиск будет считаться уплаченной, если недостача (т. е. 190 евро) будет уплачена в течение 2 месяцев после получения приглашения от Европейского патентного ведомства.

Заявители по Договору о патентной кооперации, желающие вступить в европейский этап, возможно, захотят рассмотреть вопрос о выборе Европейского патентного ведомства в качестве ISA, если их Получающее ведомство предоставит им этот вариант (например, для американских, японских или российских заявителей), или, в противном случае, назначив свою европейскую дочернюю компанию или филиал, если таковые имеются, в качестве соискателя заявки по Договору о патентной кооперации. Таким образом, они могут извлечь выгоду из качества

поиска, выполняемого Европейским патентным ведомством в качестве ISA, при этом сократив затраты при вступлении в европейский этап, поскольку уплачивать Европейскому патентному ведомству пошлину за поиск при вступлении в европейский этап будет не нужно. Кроме того, любой патентоспособный объект, определенный в Письменном заключении ISA, выпущенном Европейским патентным ведомством, может быть использован в качестве основы для запроса на обработку заявки в рамках пилотной программы Ускоренного патентного делопроизводства в Китае, Японии, Корее, США, Австралии, Бразилии, Колумбии, Малайзии, Филиппинах, России, Евразийском патентном ведомстве, Канаде, Израиле, Мексике и Сингапуре.