

Пилотная программа Ускоренного патентного делопроизводства между Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Управлением по патентам и товарным знакам США основанная на рабочих продуктах в соответствии с Договором о патентной кооперации

I. Предисловие

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) пришли к соглашению начать Пилотную программу Ускоренного патентного делопроизводства (РРН) с 1 сентября 2010 года. В соответствии с Пилотной программой РРН заявитель, получающий решение USPTO о том, что, по меньшей мере, один пункт формулы изобретения в заявке, поданной в USPTO, является патентоспособным, может испрашивать, чтобы соответствующая заявка, поданная в Роспатент, получила особый статус и подлежала экспертизе вне очереди. Пилотная программа РРН ограничена использованием результатов поиска и экспертизы национальных заявок, взаимно поданных в рамках Парижской конвенции.

Чтобы расширить потенциал Пилотной программы РРН, Роспатент и USPTO провели переговоры по запуску Пилотной программы РСТ-РРН, основанной на рабочих продуктах в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ). Роспатент и USPTO пришли к соглашению, что соответствие между Пилотными программами РСТ-РРН следует поддерживать настолько это возможно для того, чтобы избежать излишней нагрузки на заявителей и ведомства и обеспечить максимальный уровень распределения труда.

II. Пилотная программа PCT-PPH.

Пилотная программа PCT-PPH создана для того, чтобы позволить заявителю, который получил

(1) Письменное сообщение Международного поискового органа (WO/ISA) (ISA должен быть Роспатент или USPTO), или

(2) Письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы (WO/IPEA) (IPEA должен быть Роспатент или USPTO), или

(3) Заключение Международной предварительной экспертизы (IPER) Органа международной предварительной экспертизы (IPEA должен быть Роспатент или USPTO), в котором установлено, что, по крайней мере, один пункт формулы изобретения в заявке PCT обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью,

подать заявление об участии в Пилотной программе PCT-PPH соответствующей российской заявки и ходатайство с просьбой предоставить этой заявке особый статус в соответствии с Пилотной программой PCT-PPH. Процедуры и требования для подачи заявления в Роспатент для участия в Пилотной программе PCT-PPH сформулированы ниже.

A. Испытательный период для Пилотной программы PCT-PPH

Роспатент и USPTO пришли к соглашению, что Пилотная программа PCT-PPH начнется 1 октября 2010 года, будет проходить в течение одного года и завершится 30 сентября 2011 года. Испытательный период может быть продлен в случае необходимости, если Роспатент и USPTO не получат достаточное число заявлений по PCT-PPH, чтобы адекватно оценить осуществимость Пилотной программы PCT-PPH. Роспатент и USPTO могут также закончить Пилотную программу PCT-PPH раньше, если объем работ будет превышать управляемый уровень или по каким-либо другим причинам. Если Пилотная программа PCT-PPH закончится до 30 сентября 2011 года, будет опубликовано соответствующее извещение.

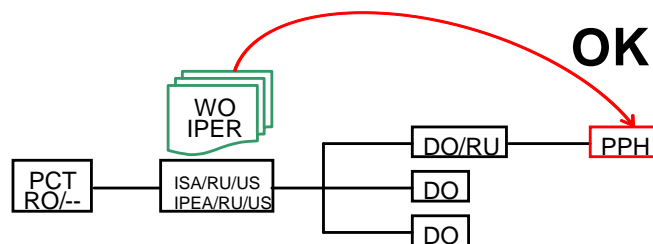
В. Требования к заявлению в Роспатент об участии в Пилотной программе РСТ-РРН

Чтобы иметь право участвовать в Пилотной программе РСТ-РРН, должны быть соблюдены следующие условия:

(1) Взаимосвязь между соответствующей российской заявкой, для которой испрашивается участие в Пилотной программе РСТ-РРН, и заявкой РСТ удовлетворяет одному из следующих требований (обращаем внимание, что обозначение RO/--, используемое в диаграммах ниже, касается международной заявки, поданной в соответствии с РСТ в любое компетентное Получающее ведомство):

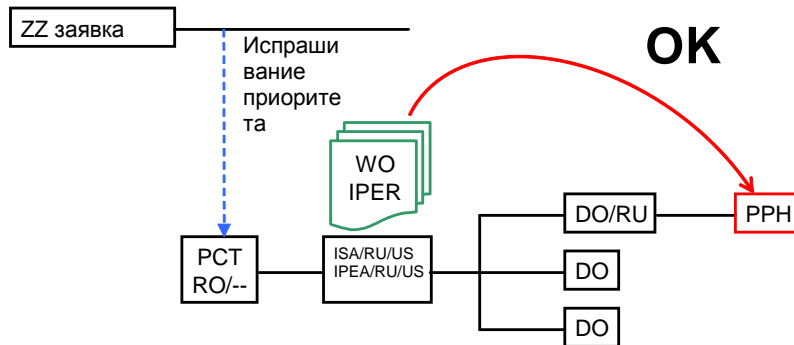
(а) Российская заявка является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой РСТ. См. диаграммы (А), (А') и (А'') ниже.

(А) Российская заявка является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой РСТ



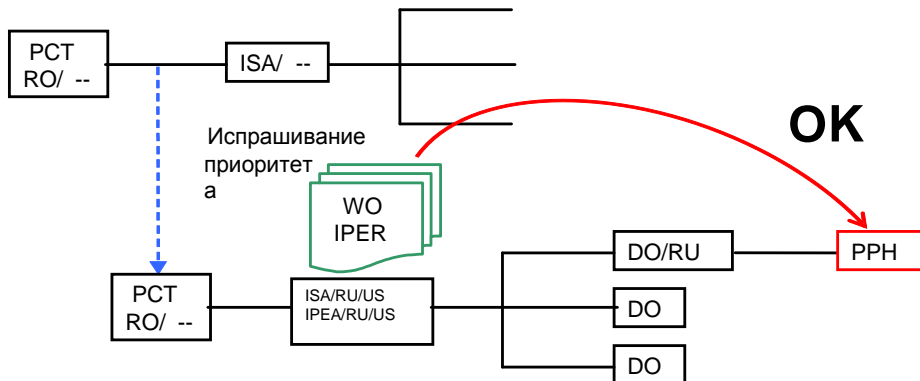
(А') Российская заявка является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой РСТ.

(По соответствующей заявке РСТ испрашивается приоритет на основании национальной заявки, поданной в любое ведомство).



(А'') Российская заявка является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой РСТ.

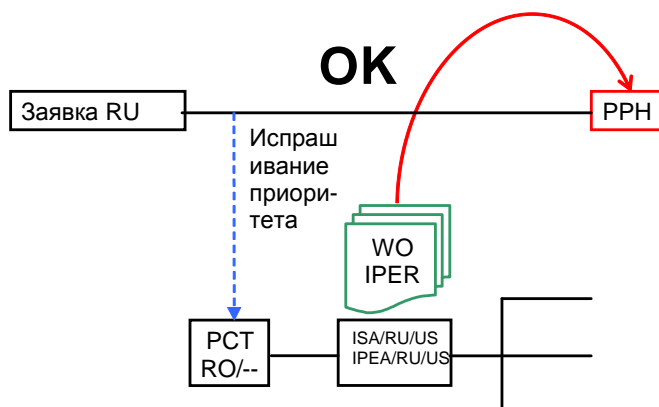
(По соответствующей заявке РСТ испрашивается приоритет на основании другой заявки РСТ)



(b) Российская заявка является национальной заявкой и служит основанием для испрашивания приоритета по соответствующей заявке РСТ. См. диаграмму (B) ниже.

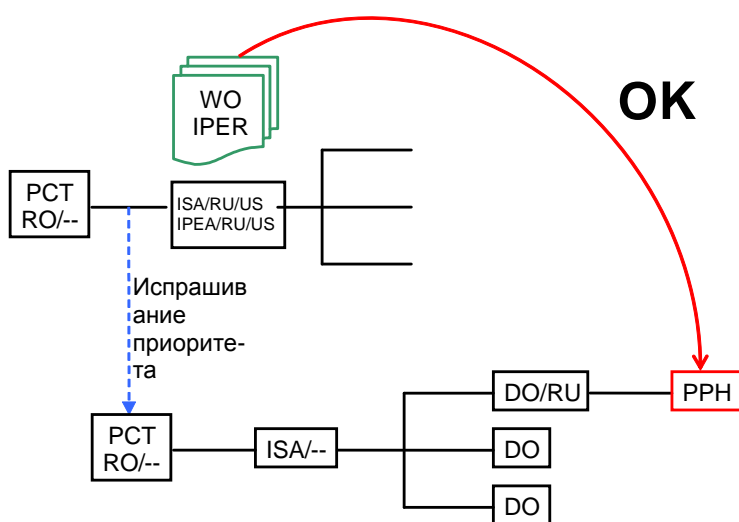
Заявки на полезные модели, промышленные образцы и заявки на секретные изобретения (статья 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации), исключены и не участвуют в Пилотной программе РСТ-РРН.

(В) Российская заявка является национальной заявкой, которая служит основанием для испрашивания приоритета по соответствующей заявке РСТ



(с) Российская заявка является переведенной на национальную фазу другой заявкой РСТ (которая может быть подана в любое компетентное Получающее ведомство), по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей заявки РСТ. См. диаграмму (С) ниже.

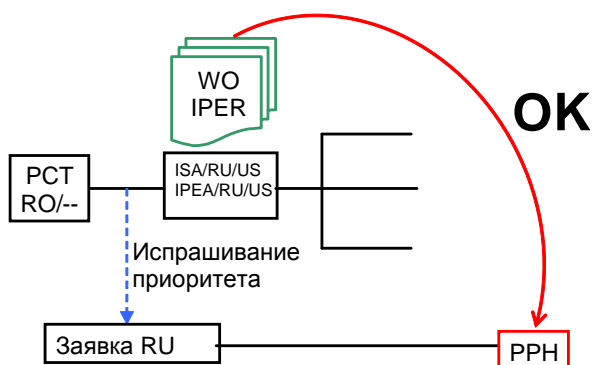
(С) Российская заявка является переведенной на национальную фазу заявкой РСТ, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей заявки РСТ.



(d) Российская заявка является национальной заявкой, по которой испрашивается иностранный/национальный приоритет на основании соответствующей заявки РСТ. См. диаграмму (D) ниже.

Заявки на полезные модели, промышленные образцы и заявки на секретные изобретения (статья 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации), исключены и не участвуют в Пилотной программе РСТ-РРН.

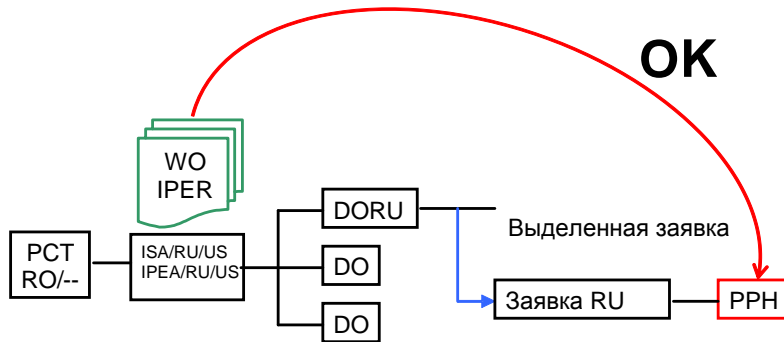
(D) Российская заявка является национальной заявкой, по которой испрашивается иностранный/национальный приоритет на основании соответствующей заявки РСТ



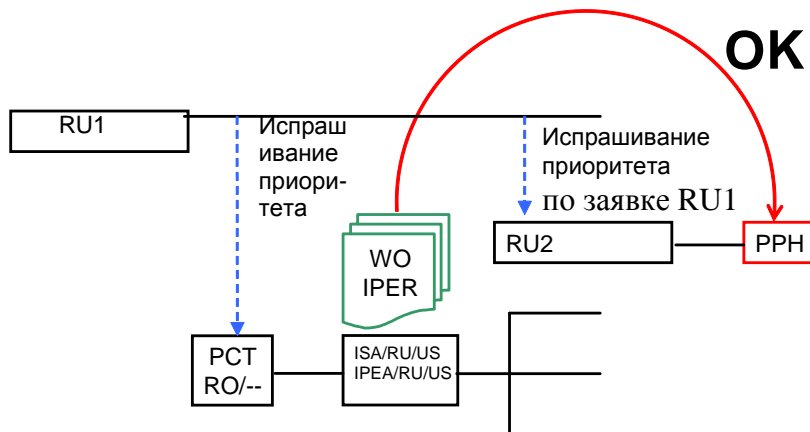
(e) Российская заявка является выделенной заявкой из российской заявки или заявкой, по которой испрашивается приоритет по более ранней заявке, которые соответствуют одной из вышеупомянутых в пунктах (a)- (d) ситуаций. См. ниже диаграммы (E1) и (E2).

Заявки на полезные модели, промышленные образцы и заявки на секретные изобретения (статья 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации), исключены и не участвуют в Пилотной программе РСТ-РРН.

(E1) Российская заявка является выделенной заявкой из заявки, которая удовлетворяет требованию (a)



(E2) Российская заявка (RU2) является заявкой, по которой испрашивается приоритет по более ранней российской заявке (RU1), удовлетворяющей требованию (b)



(2) Последний рабочий продукт международной фазы заявки PCT, соответствующей российской заявке, а именно, WO/ISA, или WO/IPEA или IPER, устанавливает, что, по крайней мере, один пункт формулы изобретения в заявке PCT обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью. В случае любого замечания, содержащегося в Графе VIII документа WO/ISA, WO/IPEA или IPER, который создает основание для заявления по PCT-PPH, заявитель обязан указать и объяснить, почему пункт (пункты) формулы изобретения не подпадает(ют) под

замечание, содержащееся в Графе VIII, независимо от того, представлены ли изменения, чтобы устранить замечание, содержащееся в Графе VIII. Российская заявка не будет иметь право участвовать в Пилотной программе PCT-PPH, если заявитель не укажет и не объяснит, почему пункт (пункты) формулы изобретения не подпадает(ют) под замечание, содержащееся в Графе VIII.

Отметим, что ISA и IPEA, которые подготовили WO/ISA, WO/IPEA и IPER, могут быть только Роспатент или USPTO.

Заявитель не может подавать заявление об участии в Пилотной программе PCT-PPH только на основе Отчета о международном поиске (ISR).

(3) Соответствие пунктов формулы

(a) Все пункты формулы изобретения в каждой российской заявке, по которой подано заявление об участии в Пилотной программе PCT-PPH, должны в достаточной степени соответствовать или быть исправлены, чтобы в достаточной степени соответствовать одному или более пунктам формулы изобретения, в отношении которых установлено, что они обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью и свободны от любого замечания, содержащегося в Графе VIII последнего рабочего продукта по соответствующей заявке PCT.

(b) Пункты формулы изобретения признаются "в достаточной степени соответствующими" если, учитывая различия вследствие перевода и требований к составлению формулы, пункты формулы российской заявки имеют тот же самый или подобный объем, что и пункты формулы, в отношении которых установлено, что они обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью и свободны от любого замечания, содержащегося в Графе VIII последнего рабочего продукта по соответствующей заявке PCT, или пункты формулы в российской заявке являются более узкими по объему, чем пункты, в отношении которых установлено, что они обладают новизной,

изобретательским уровнем и промышленной применимостью и свободны от любого замечания, содержащегося в Графе VIII последнего рабочего продукта по соответствующей заявке РСТ.

(с) Соответственно, пункт формулы, который является более узким по объему охраны, чем пункт формулы, в отношении которого установлено, что он обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью и свободен от любого замечания, содержащегося в Графе VIII последнего рабочего продукта по соответствующей заявке РСТ, изменен путем внесения дополнительного признака, который раскрыт в описании российской заявки, за исключением чертежей или в зависимом пункте формулы изобретения в российской заявке, для которой испрашивается участие в Пилотной программе РСТ-РРН.

(4) По российской заявке, в отношении которой подано заявление об участии в Пилотной программе РСТ-РРН, не начата экспертиза по существу.

(5) Заявитель должен подать заявление об участии в Пилотной программе РСТ-РРН и ходатайство об ускорении экспертизы. Типовой бланк заявления будет доступен на веб-сайте Роспатента <http://www.rupto.ru> с 1 октября 2010 года. Заявителям предлагается использовать этот бланк заявления. Уплаты пошлины за подачу ходатайство о предоставлении особого статуса по Программе РРН НЕ требуется.

Обязательным является также подача ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в соответствии с пунктом 1 статьи 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации и уплата пошлины за подачу такого ходатайства.

(6) Если участие в Пилотной программе РСТ-РРН испрашивается для уже поданной в Российской Федерации заявки, заявитель должен представить копию последнего рабочего продукта международной фазы: WO/ISA, или WO/ИРЕА или IPER, который устанавливает, что пункт (пункты) формулы обладает(ют) новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, а также его перевод на русский язык, если

представлена копия последнего рабочего продукта международной фазы не на русском языке. Заявление о том, что перевод на русский язык точен, не требуется. В случае, если необходимые документы были ранее поданы в российской заявке, заявитель может просто сослаться на эти документы и указать в заявлении об участии в Пилотной программе РСТ-РРН, что эти документы были ранее поданы в российской заявке. В случае если российская заявка и соответствующая заявка РСТ взаимосвязаны так, как отмечено выше в пункте В.(1)(а), заявитель не должен представлять копию последнего рабочего продукта международной фазы, так как копия этого документа уже содержится в деле российской заявки. Однако перевод на русский язык этого рабочего продукта требуется представить, если он не на русском языке.

(7) Если участие в Пилотной программе РСТ-РРН испрашивается для уже поданной в Российской Федерации заявки, заявитель должен представить копию пунктов формулы соответствующей заявки РСТ, в отношении которых было установлено, что они обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью в последнем рабочем продукте заявки РСТ, а также их перевод на русский язык и заявление о том, что перевод на русский язык точен, если пункты формулы не на русском языке. В случае если необходимые документы были ранее поданы в российской заявке, заявитель может просто сослаться на эти документы и указать в заявлении об участии в Пилотной программе РСТ-РРН, что эти документы были ранее поданы в российской заявке. Если формула в российской заявке, для которой испрашивается участие в Пилотной программе РСТ-РРН, идентична формуле соответствующей заявки РСТ, изложенной на русском языке, заявитель может просто указать на это в заявлении РСТ-РРН, и ему нет необходимости представлять копию формулы соответствующей заявки РСТ.

(8) Заявитель обязан представить таблицу соответствия пунктов формулы на русском языке. Таблица соответствия пунктов формулы должна

показывать, что все пункты формулы в российской заявке в достаточной степени соответствуют пунктам формулы, в отношении которых было установлено, что они обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью в последнем рабочем продукте международной фазы.

(9) Заявитель должен представить заявление о раскрытии информации, перечисляющее документы, процитированные в рабочих продуктах международной фазы (ISR, WO/ISA, WO/IPEA, IPER) заявки PCT, соответствующей российской заявке, для которой испрашивается участие в Пилотной программе PCT-PPH (если такое заявление уже было подано в российской заявке, то заявитель может просто сослаться на него и указать об этом в заявлении об участии в Пилотной программе PCT-PPH). Заявитель должен представить копии всех документов, процитированных в рабочих продуктах международной фазы заявки PCT, соответствующей российской заявке (если копии уже были представлены в российской заявке, то заявитель может просто сослаться на ранее поданные копии документов и указать об этом в заявлении об участии в Пилотной программе PCT-PPH) кроме опубликованных заявок и охранных документов RU и SU.

(10) Заявление об участии в Пилотной программе PCT-PPH и все прилагаемые документы должны быть представлены в Роспатент.

В случае если заявления об участии в Пилотной программе PCT-PPH и особый статус удовлетворены, заявитель будет уведомлен об этом, и российская заявка будет передана для проведения экспертизы вне очереди. В случае если заявление об участии в Пилотной программе PCT-PPH не отвечает всем сформулированным выше требованиям, заявитель будет уведомлен об этом и ему будут указаны недостатки в заявлении. Заявителю будет предоставлена однократная возможность исправить заявление в течение трех месяцев с даты направления соответствующего уведомления. Если в установленный срок недостатки исправлены, то заявление и особый статус будут предоставлены, о чем заявитель будет уведомлен, и российская

заявка будет передана для проведения ускоренной экспертизы. Если заявление не будет исправлено, заявитель также будет уведомлен об этом, и заявка будет рассмотрена в рамках обычной процедуры.

Заявление об участии в Пилотной программе РСТ-РРН и особом статусе, удовлетворенные по первоначальной заявке, не переносятся на выделенную заявку и заявку, по которой испрашивается приоритет по более ранней заявке. Заявитель должен выполнить все условия, сформулированные выше, для предоставления таким заявкам особого статуса.

С. Особая процедура проведения экспертизы

Как только будут удовлетворены заявления об участии в Пилотной программе РСТ-РРН и особом статусе российской заявки, она будет направлена на экспертизу ранее заявок всех других категорий, за исключением заявок, к которым надо приступить из-за установленных сроков рассмотрения, и заявок, которым был предоставлен особый статус для проведения “ускоренной экспертизы.”

Любые пункты формулы, измененные или добавленные после представления заявления об участии в Пилотной программе РСТ-РРН, должны быть “в достаточной степени соответствующими” пунктам формулы, в отношении которых установлено, что они обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью в последнем рабочем продукте по соответствующей заявке РСТ. См. определение “в достаточной степени соответствующими” выше в пункте II.B.(3). Заявитель обязан предоставить таблицу соответствия пунктов формулы вместе с изменениями (см. выше пункт II.B.(8)). Если измененные или вновь добавленные пункты формулы не будут в достаточной степени соответствовать пунктам, в отношении которых установлено, что они обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью в последнем рабочем продукте по соответствующей заявке

РСТ, то изменения не будут приняты и будут рассматриваться как ответ не по существу.

При согласии заявителей с указанными выше требованиями пунктов П.В (6) и (9), считается, что заявители подчиняются обязанности представить в Роспатент любой документ предшествующего уровня техники, процитированный в соответствующей заявке РСТ. Заявитель должен выполнять требования добросовестности и честности, включая предоставление в Роспатент иной известной им информации, являющейся важной при определении патентоспособности.

Любые вопросы относительно этого документа могут быть направлены заведующему отделением Федерального института промышленной собственности Роспатента Уткиной Е.А. по адресу EUtkina@rupto.ru (тел +7 499-240-58-74).

Дата: 17.09.2010



Б.И. Симонов

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам