

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

I. Предисловие

Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент) пришли к соглашению начать Пилотную программу Ускоренного патентного делопроизводства (РРН) с 1 сентября 2010 года. В соответствии с Пилотной программой РРН заявитель, получающий решение Роспатента о том, что, по меньшей мере, один пункт формулы изобретения в заявке, поданной в Роспатент, допустим/патентоспособен, может испрашивать, чтобы соответствующая заявка, поданная в USPTO, 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, USPTO недавно осуществил новую Пилотную программу РРН с Трехсторонними партнерами (Европейским патентным ведомством (ЕРО), Патентным ведомством Японии (JPO)) и Корейским ведомством по интеллектуальной собственности (КИРО), основанную на рабочих продуктах в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) (Пилотная программа РСТ-РРН). USPTO и Роспатент провели переговоры по запуску Пилотной программы РСТ-РРН, аналогичной Пилотным программам РСТ-РРН между USPTO и ЕРО, между USPTO и JPO и между USPTO и КИРО. USPTO и Роспатент пришли к соглашению, что соответствие между Пилотными РСТ-РРН программами 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 заявки США и ходатайство с просьбой предоставить этой заявке особый статус в соответствии с Пилотной программой PCT-PPH. Отметим что процедуры по ходатайству для получения особого статуса в соответствии с программой ускоренной экспертизы, установленной в MPEP 708.02(a), НЕ относятся к ходатайству для получения особого статуса в соответствии с Пилотной программой PCT-PPH. Процедуры и требования для подачи заявления в USPTO для участия в Пилотной программе PCT-PPH сформулированы ниже.

A. Испытательный период для Пилотной программы PCT-PPH

USPTO и Роспатент 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 USPTO и Роспатент не получат достаточное число заявлений по PCT-PPH, чтобы адекватно оценить осуществимость Пилотной программы PCT-PPH. USPTO и Роспатент 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, будет опубликовано соответствующее извещение.

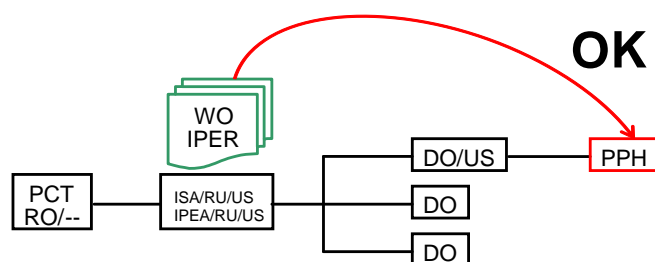
В. Требования к заявлению в USPTO об участии в Пилотной программе PCT-PPH

Чтобы иметь право участвовать в Пилотной программе PCT-PPH, должны быть соблюдены следующие условия:

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

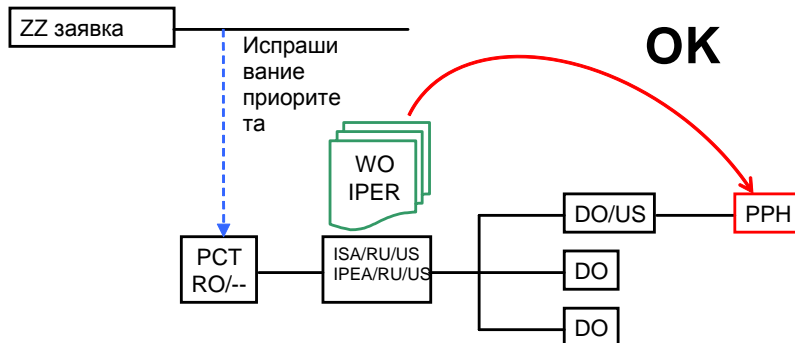
(a) Заявка США является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой PCT. См. диаграммы (A), (A') и (A'') ниже.

(A) Заявка США является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой PCT



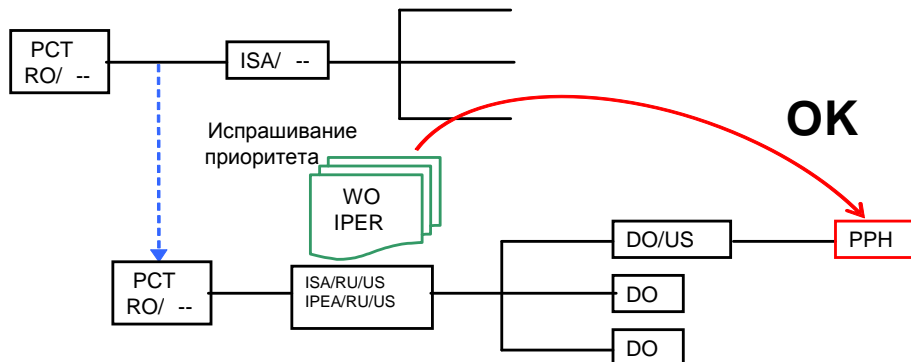
(А') Заявка США является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой РСТ

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



(А'') Заявка США является переведенной на национальную фазу соответствующей заявкой РСТ

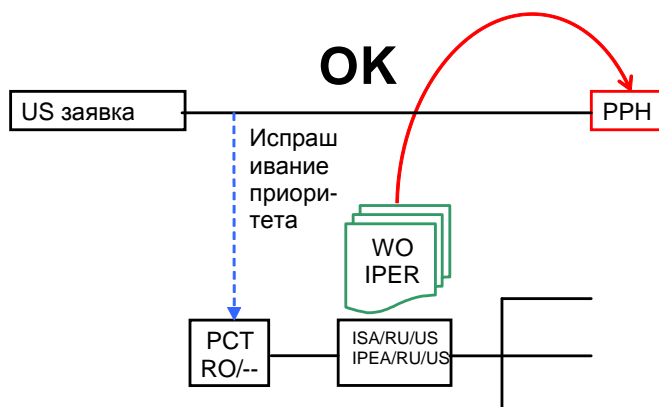
(По соответствующей заявке РСТ испрашивается приоритет на основании другой заявки РСТ)



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

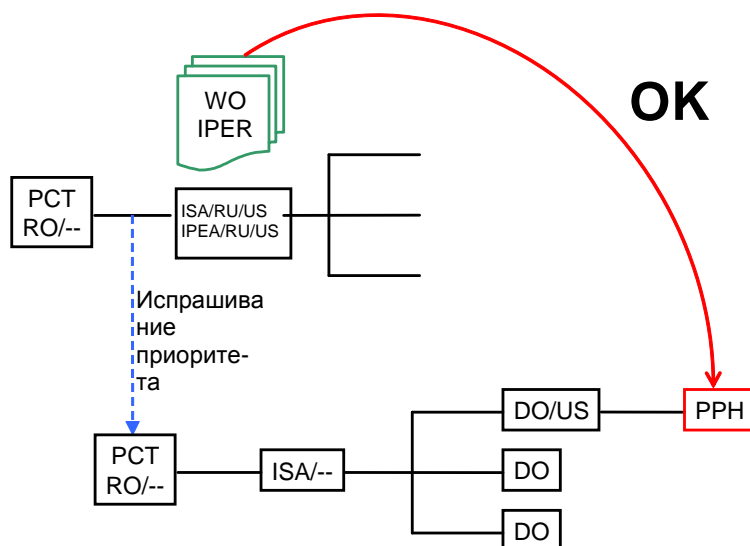
Предварительные заявки, заявки на сорта растений, заявки на промышленные образцы, переизданные заявки и заявки, являющиеся секретными (35 U.S.C.181), исключены и не участвуют в Пилотной программе РСТ-РПН.

(B) Заявка США является национальной заявкой, которая служит основанием для испрашивания приоритета по соответствующей заявке PCT



(с) Заявка США является переведенной на национальную фазу другой заявкой PCT (которая может быть подана в любое компетентное Получающее ведомство), по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей заявки PCT. См. диаграмму (C) ниже.

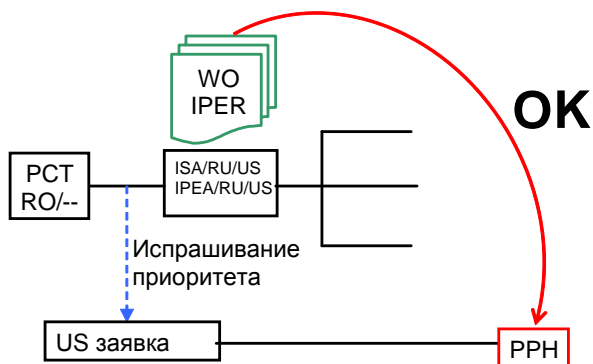
(C) Заявка США является переведенной на национальную фазу заявкой PCT, по которой испрашивается приоритет на основании соответствующей заявки PCT



(d) Заявка США является национальной заявкой, по которой испрашивается иностранный/национальный приоритет на основании соответствующей заявки PCT. См. диаграмму (D) ниже.

Заявки на промышленные образцы и заявки, являющиеся секретными (35 U.S.C.181), исключены и не участвуют в Пилотной программе РСТ-РРН.

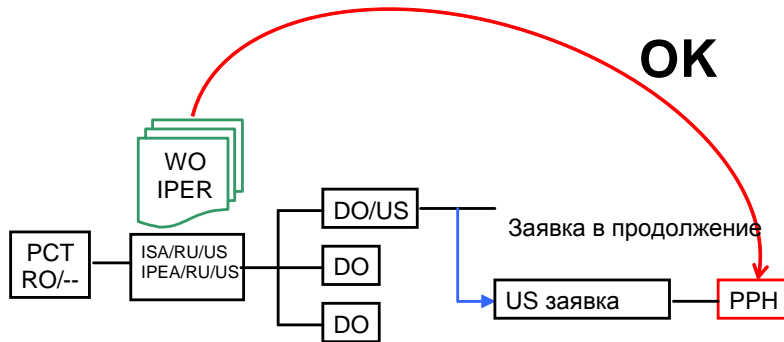
(D) Заявка США является национальной заявкой, по которой испрашивается иностранный/национальный приоритет на основании соответствующей заявки РСТ



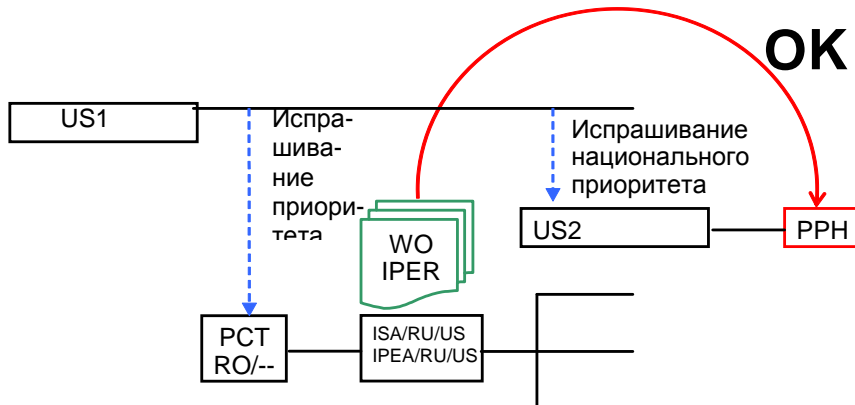
(e) Заявка США является заявкой в продолжение (в продолжение, выделение или частичное продолжение) заявки США, которая соответствует одной из упомянутых выше в пунктах (a) - (d) ситуаций. См. ниже диаграммы (E1) и (E2).

Заявки на сорта растений, заявки на промышленные образцы и заявки, являющиеся секретными (35 U.S.C.181), исключены и не участвуют в Пилотной программе РСТ-РРН.

(E1) Заявка США является заявкой в продолжение заявки, которая удовлетворяет требованию (a)



(E2) Заявка США (US2) является заявкой, по которой испрашивается национальный приоритет на основании заявки (US1), которая удовлетворяет требованию (b)



В диаграмме (E2) заявка US2 может быть обычной заявкой, испрашивающей льготу по 35 U.S.C. 119(e) по предварительной заявке (US1).

(2) Последний рабочий продукт международной фазы заявки PCT, соответствующей заявке США, 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 РСТ-РРН, 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. Заявка США не будет иметь право участвовать в Пилотной программе РСТ-РРН, 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 РСТ-РРН только на основе Отчета о международном поиске (ISR).

(3) Соответствие пунктов формулы

(a) Все пункты формулы изобретения в каждой заявке США, по которой подано заявление об участии в Пилотной программе РСТ-РРН, 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 РСТ.

(b) Пункты формулы изобретения признаются " в достаточной степени соответствующими" если, учитывая различия вследствие перевода и требований к составлению формулы, пункты формулы заявки США 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 РСТ, или пункты формулы в заявке США 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 сужения за счет внесения дополнительного признака, который раскрыт в описании заявки США в письменном виде. Пункт (пункты) формулы с более узким объемом должен(ны) быть описан(ы) в зависимой форме в заявке США, для которой испрашивается участие в Пилотной программе РСТ-РРН.

(4) По заявке США, 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 по приказу Директора по ускорению делопроизводства Управления в соответствии с CFR 1.102(a). Типовой бланк заявления (PTO/SB/20PCT-RU) будет доступен на веб-сайте USPTO <http://www.uspto.gov> с 1 октября 2010 года. Заявителям предлагается использовать бланк заявления USPTO. Уплаты пошлины за ходатайство в соответствии с 37 CFR 1.17(h) НЕ требуется. См. Уведомление об освобождении от уплаты пошлин за ходатайство о предоставлении особого статуса по Программе Ускоренного патентного делопроизводства (РРН), 75 FR 29312 (25 мая 2010 года).

(6) Если участие в Пилотной программе РСТ-РРН испрашивается для уже поданной в США заявки, заявитель должен представить копию последнего рабочего продукта международной фазы: WO/ISA, или WO/PEA или IPER, который устанавливает, что пункт (пункты) формулы обладает(ют) новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, а

также его перевод на английский язык, если представлена копия последнего рабочего продукта международной фазы не на английском языке. Заявление о том, что перевод на английский язык точен, не требуется. В случае, если необходимые документы были ранее поданы в заявке США, 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 заявке США. В случае если заявка США и соответствующая заявка РСТ взаимосвязаны так, как отмечено выше в В.(1)(а), заявитель не должен представлять копию последнего рабочего продукта международной фазы вместе с его переводом на английский язык, так как копия этих документов уже содержится в деле заявки США.

(7) Если участие в Пилотной программе РСТ-РРН испрашивается для уже поданной в США 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 английский язык и заявление о том, что перевод на английский язык точен, если пункты формулы не на английском языке. В случае если необходимые документы были ранее поданы в заявке США, 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 заявке США. Если формула в заявке США, для которой испрашивается участие в Пилотной программе РСТ-РРН, идентична формуле в соответствующей заявке РСТ и изложена на английском 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 английском языке. Таблица соответствия пунктов формулы должна показывать, что все пункты формулы в 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 (IDS), содержащее перечень документов, процитированных в рабочих продуктах международной фазы (ISR, WO/ISA, WO/IPEA, IPER) заявки PCT, соответствующей заявке США, для которой испрашивается участие в Пилотной программе PCT-PPH (если такое заявление IDS уже было подано в заявке США, то в этом случае 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 заявке США (если копии уже были представлены в заявке США, то заявитель может просто сослаться на ранее поданные копии документов и указать об этом в заявлении об участии в Пилотной программе PCT-PPH), кроме патентов США или опубликованных заявок на выдачу патента США.

(10) Заявление об участии в Пилотной программе PCT-PPH и все прилагаемые документы должны быть представлены в USPTO через EFS-Web и проиндексированы следующим образом: “Petition to make special under PCT-Patent Pros Hwy”. Информация, касающаяся EFS-Web, доступна по адресу http://www.uspto.gov/ebc/efs_help.html. Любые предварительные изменения и IDS, представленные с документами PCT-PPH, должны быть отдельно проиндексированы как предварительное изменение и IDS, соответственно.

В случае, если заявления об участии в Пилотной программе PCT-PPH и особом статусе удовлетворены, заявитель будет уведомлен об этом, и заявка США 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 путем подачи повторного

заявления об участии в программе (которое должно быть представлено через EFS-Web и соответственно проиндексировано, как отмечено выше). Отметим, что делопроизводство по заявке, осуществляемое экспертом, НЕ будет приостановлено (37 CFR 1.103) на время ожидания ответа заявителя на предложение об исправлении недостатков заявления в повторном заявлении об участии в программе. Таким образом, если заявка будет передана на экспертизу после того, как заявитель был уведомлен относительно дефектов в заявлении, то любое повторное заявление будет отклонено. Если в повторном заявлении исправлены недостатки и экспертиза не была начата, то заявление и особый статус будут предоставлены, о чем заявитель будет уведомлен, и заявка будет передана для проведения ускоренной экспертизы. Если заявление не было 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 заявку в продолжение. Заявитель должен выполнить все условия, сформулированные выше, для предоставления заявке в продолжение особого статуса.

С. Особая процедура проведения экспертизы

Как только будут удовлетворены заявления об участии в Пилотной программе РСТ-РРН и особом статусе заявки США, она будет направлена эксперту на экспертизу ранее заявок всех других категорий, за исключением заявок, для которых установлено явное соответствие условиям патентоспособности, заявок, к которым надо приступить из-за ограниченности времени, например, на ответ эксперта, 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.

Программа РСТ-РРН не освобождает заявителей от всех их обязанностей в соответствии с 37 CFR 1.56 и 37 CFR 11.18. При согласии заявителей с указанными выше требованиями пунктов II.B.(6) и (9), считается, что заявители подчиняются обязанности представить в USPTO любой документ предшествующего уровня техники, процитированный в соответствующей заявке РСТ (см. МРЕР § 2001.06(a)). Заявитель должен выполнять требования добросовестности и честности, включая предоставление в USPTO иной известной им информации, являющейся важной при определении патентоспособности.

Любые вопросы относительно этого документа могут быть направлены Магдалене Гринлиф (Magdalen Greenlief, Office of the Associate Commissioner for Patent Examination Policy 571-272-8140 или magdalen.greenlief@uspto.gov).

Date: _____

Дэвид Дж. Каппос
Заместитель министра торговли по интеллектуальной
собственности и Директор Управления по патентам и
товарным знакам США