

*Взаимодействие с Ведомством США
при патентовании изобретений:
электронное делопроизводство,
экспертные совещания и другие
аспекты практики*

Мария Елисеева

Patentbar International PC
Boston, Massachusetts, USA

Какой процент заявок подается в бумажном виде?

- ▶ Менее 1% заявок на изобретения - это был долгий путь...
- ▶ Около 20% предварительных заявок
- ▶ До сих пор существует подача на бумаге, с 2011 года за такую подачу берется дополнительная пошлина. Подачи заявки по факсу нет.
- ▶ Остаются два типа бумажных документов - сертифицированная копия приоритетной заявки (если ее нельзя подать в электронном виде через систему электронного обмена документами) и выданный патент.
- ▶ Всё остальное можно подать электронно

Можно ли подать заявку по электронной почте?

- ▶ Нет, нельзя, только через EFS (Electronic Filing System) - систему электронной подачи USPTO
- ▶ Через эту же систему оплачиваются пошлины, подаются ответы на запросы, подаются ходатайства, оформляется выдача и оплата соответствующей пошлины
- ▶ Оплата пошлин за поддержание патента в силе - электронно через сайт Ведомства
- ▶ Электронная регистрация договоров, касающихся заявок, патентов, за это действие нет пошлин
- ▶ Срок такой регистрации - 2-3 дня, иногда быстрее

Проводятся ли экспертные совещания дистанционно?

- ▶ Да, телефонные экспертные совещания
- ▶ С экспертом можно переписываться по электронной почте
- ▶ Можно послать предложения по изменению формулы по факсу

Кто может быть представителем заявителя в USPTO

- ▶ Сам заявитель может вести дела с Ведомством
- ▶ Любой заявитель из любой страны
- ▶ Если есть представитель, то он должен быть патентным поверенным США, просто кем угодно этот представитель быть не может
- ▶ <https://oedci.uspto.gov/OEDCI/practitionerSearchEntry> - реестр Ведомства с информацией о зарегистрированных поверенных

Outsourcing поиска в USPTO

- ▶ Поиск в заявках PCT (US = International Searching Authority) - есть контрактные организации, которые делают такие PCT поиски для USPTO
- ▶ Поиск по национальным заявкам не аутсорсится, он проводится экспертами в Ведомстве.
- ▶ Даже в случае использования контрактных организаций для PCT поисков контроль качества проводит USPTO и взаимодействует с контрактной организацией USPTO.
- ▶ Заявитель никогда не взаимодействует с контрактной организацией, только с Ведомством.

Поиск перед подачей?

- ▶ В США нет требования проводить патентный поиск перед подачей заявки
- ▶ Заявитель сам решает, хочет он проводить такой поиск или нет в зависимости от своих нужд и обстоятельств.

Сроки прохождения заявки в Ведомстве

- ▶ Те, кто жалуются на сроки проведения экспертизы в Роспатенте, никогда не занимались патентованием в Индии или Бразилии...
- ▶ В USPTO сроки разнятся в среднем от 2 до 4 лет в зависимости от тематики заявки и загруженности соответствующего отдела экспертизы
- ▶ Бывает быстрее (через 6 месяцев пришло решение о выдаче...)

Возможности ускорения экспертизы

- ▶ **Track I Examination** - \$4000/\$2000 пошлина, решение принимается в среднем за 8 месяцев с даты присвоения заявке ускоренного Track I статуса (лимит 10000 заявок в год)
- ▶ **Accelerated Examination** - маленькая пошлина, но много требований к подаче, которые часто нет смысла выполнять
- ▶ **First Action Interview** - можно запросить интервью с экспертом после того, как экспертиза провела поиск, ознакомится с поиском с обсудить с экспертом возможный охраноспособный вариант формулы до того, как эксперт напишет запрос (или не напишет). Нет пошлины.
- ▶ **PPH** - между Роспатентом и USPTO, для подачи достаточно машинного перевода необходимых документов с русского на английский, это упрощает процедуру подачи ходатайства PPH.

Это уже совсем последний слайд 😊

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!