



Ускоренное патентное делопроизводство в Управлении по патентам и товарным знакам США

Паоло Тревизан

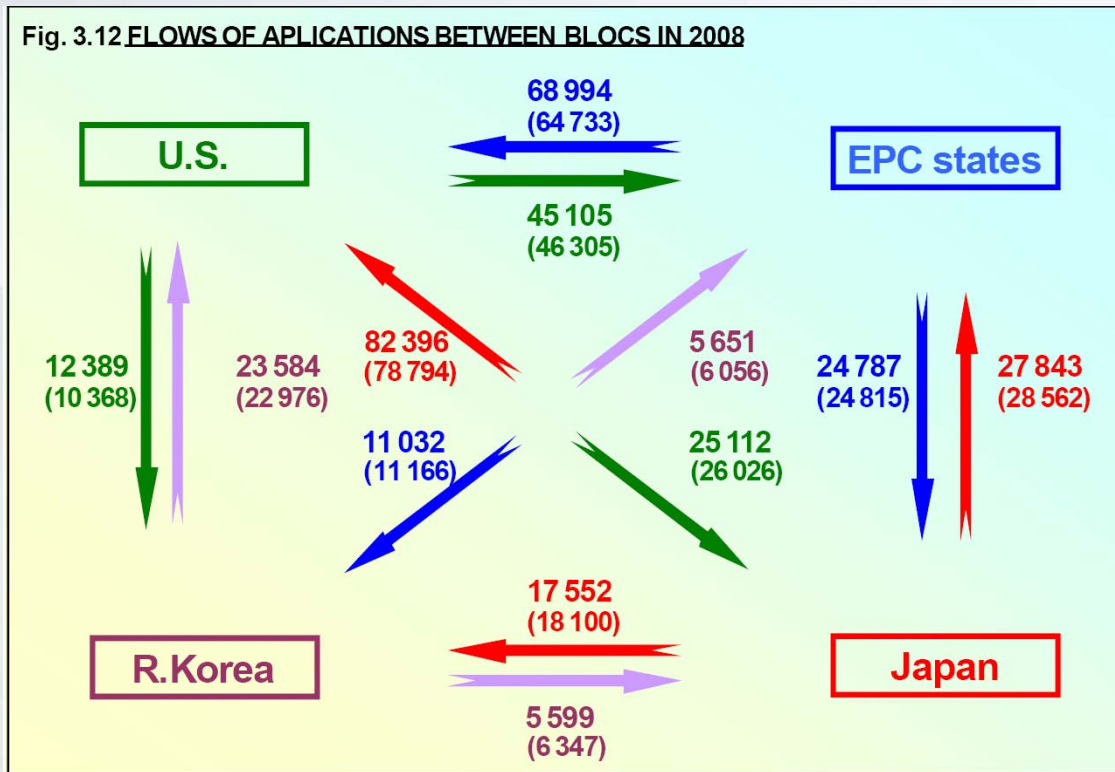
Юрист

Отдел внешних связей

Управление по патентам и товарным знакам США



Ускоренное патентное делопроизводство (РРН) и распределение рабочей нагрузки в современных условиях



- Потоки заявок в 2008 году (без учёта Китая)
- В скобках для сравнения приведены цифры за 2007 год



Предпосылки и история создания Ускоренного патентного делопроизводства (РРН)

- Ускоренное патентное делопроизводство
 - Основано на концепции Патентного ведомства Японии
 - Предназначено для устранения проблем, связанных со сроками рассмотрения заявок в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности
 - Окончательная схема – результат сотрудничества Патентного ведомства Японии и Управления по патентам и товарным знакам США
 - Запуск пилотного проекта Ускоренного патентного делопроизводства между Управлением по патентам и товарным знакам США и Патентным ведомством Японии в 2006 году
 - Первая по-настоящему реализованная схема распределения рабочей нагрузки



Основы Ускоренного патентного делопроизводства

- **Что такое Ускоренное патентное делопроизводство?**
 - Ведомство Второй Поддачи заявки может ускорить проведение её экспертизы, если эта заявка соответствует заявке на изобретение, поданной в Ведомство Первой Поддачи, и содержит пункты формулы изобретения, признанные патентоспособными Ведомством Первой Поддачи
- **В чём цель Ускоренного патентного делопроизводства?**
 - Ведомство Второй Поддачи может использовать результаты поиска и экспертизы Ведомства Первой Поддачи заявки и, таким образом, избежать дублирования работы и ускорить процесс проведения экспертизы в Ведомстве Второй Поддачи



Основы Ускоренного патентного делопроизводства

• Аналогичные заявки — варианты

- Ускоренное патентное делопроизводство в рамках Парижской конвенции
 - Приоритетные заявки в рамках Парижской конвенции
 - Заявки в рамках Договора о патентной кооперации (“PCT Bridge filings”)
 - Некоторые неофициальные (не имеющие обязательной силы) результаты, например, Расширенный отчёт о патентном поиске (EESR) Европейского патентного ведомства
- Ускоренное патентное делопроизводство в рамках Договора о патентной кооперации
 - Трёхсторонний пилотный проект был начат 29 января 2010 года
 - Положительное письменное заключение Международного Поискового Органа, положительное письменное заключение Органа международной предварительной экспертизы или положительный Международный отчёт о предварительной экспертизе
 - Пилотный проект Управления по патентам и товарным знакам США и Ведомством по интеллектуальной собственности Республики Корея начал работу в июне 2010 года
 - Австралия, Австрия, Финляндия, Россия и Испания присоединились недавно



Основы Ускоренного патентного делопроизводства

- Ещё несколько слов об аналогичных заявках
 - У существующего на сегодняшний день Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции есть основанный на принципе приоритета так называемый “клапан одностороннего действия” – полученные в результате проведённой работы сведения многократного использования могут передаваться только из Ведомства Первой Подачи заявки в Ведомство Второй Подачи
 - Ускоренное патентное делопроизводство в рамках Договора о патентной кооперации немного отличается, но имеет тот же принцип — повторное использование на национальном этапе результатов работы, проведённой на более ранней международной стадии



Основы Ускоренного патентного делопроизводства

Соответствие пунктов формулы изобретения

- Все пункты формулы изобретения в заявке, поданной в Ведомство Второй Поддачи, должны «в достаточной степени соответствовать» признанным патентоспособными пунктам формулы изобретения в заявке, поданной в Ведомство Первой Поддачи
- Недавно ведомства, участвующие в Ускоренном патентном делопроизводстве, согласились со следующими формулировками и внедрением требований, предъявляемых к соответствию пунктов формулы изобретения



Основы Ускоренного патентного делопроизводства

При подаче заявки для проведения экспертизы в рамках Ускоренного патентного делопроизводства все пункты формулы изобретения, имеющиеся в заявке в том виде, как они были первоначально поданы, или после внесённых исправлений, должны «в достаточной степени соответствовать» одному или нескольким пунктам формулы изобретения, которые были признаны патентоспособными Ведомством Первой Подачи заявки.

Пункты формулы изобретения считаются "достаточно соответствующими" когда, принимая во внимание различия при переводе с одного языка на другой и различия в формате, пункты формулы изобретения, поданные в Ведомство Второй Подачи, имеют идентичный или похожий объём притязаний, как и пункты формулы изобретения, поданные в Ведомство Первой Подачи, или пункты формулы изобретения, поданные в Ведомство Второй Подачи имеют более узкий объём притязаний, чем пункты формулы изобретения, поданные в Ведомство Первой Подачи заявки.

При этом, формула изобретения с более узким объёмом притязаний образуется тогда, когда формулу изобретения, первоначально поданную в Ведомство Первой Подачи, исправляют таким образом, что ограничивают её посредством дополнительной характеристики, указанной в описании изобретения (описании и/или пунктах формулы изобретения).

Формула изобретения, поданная в Ведомство Второй Подачи, и вносящая новую/другую категорию пунктов формулы изобретения по сравнению с пунктами формулы, признанными патентоспособными Ведомством Первой Подачи, не считается достаточно соответствующей. Например, если формула изобретения, поданная в Ведомство Первой Подачи, включает в себя пункты формулы изобретения на способ изготовления продукта, тогда формула, поданная в Ведомство Второй Подачи, не считается достаточно соответствующей если она включает в себя пункты формулы изобретения на сам продукт, зависящие от соответствующих пунктов формулы изобретения на способ изготовления.

- (i) Написание пунктов формулы изобретения с более узким объёмом притязаний как зависимых – необязательное требование. Каждое ведомство вправе вносить дополнительные требования к предложенному шаблону.*
- (ii) Когда в руководстве нет чётких указаний по этому поводу, то считается допустимым, чтобы пункты формулы изобретения с более узким объёмом притязаний были написаны как независимые.*



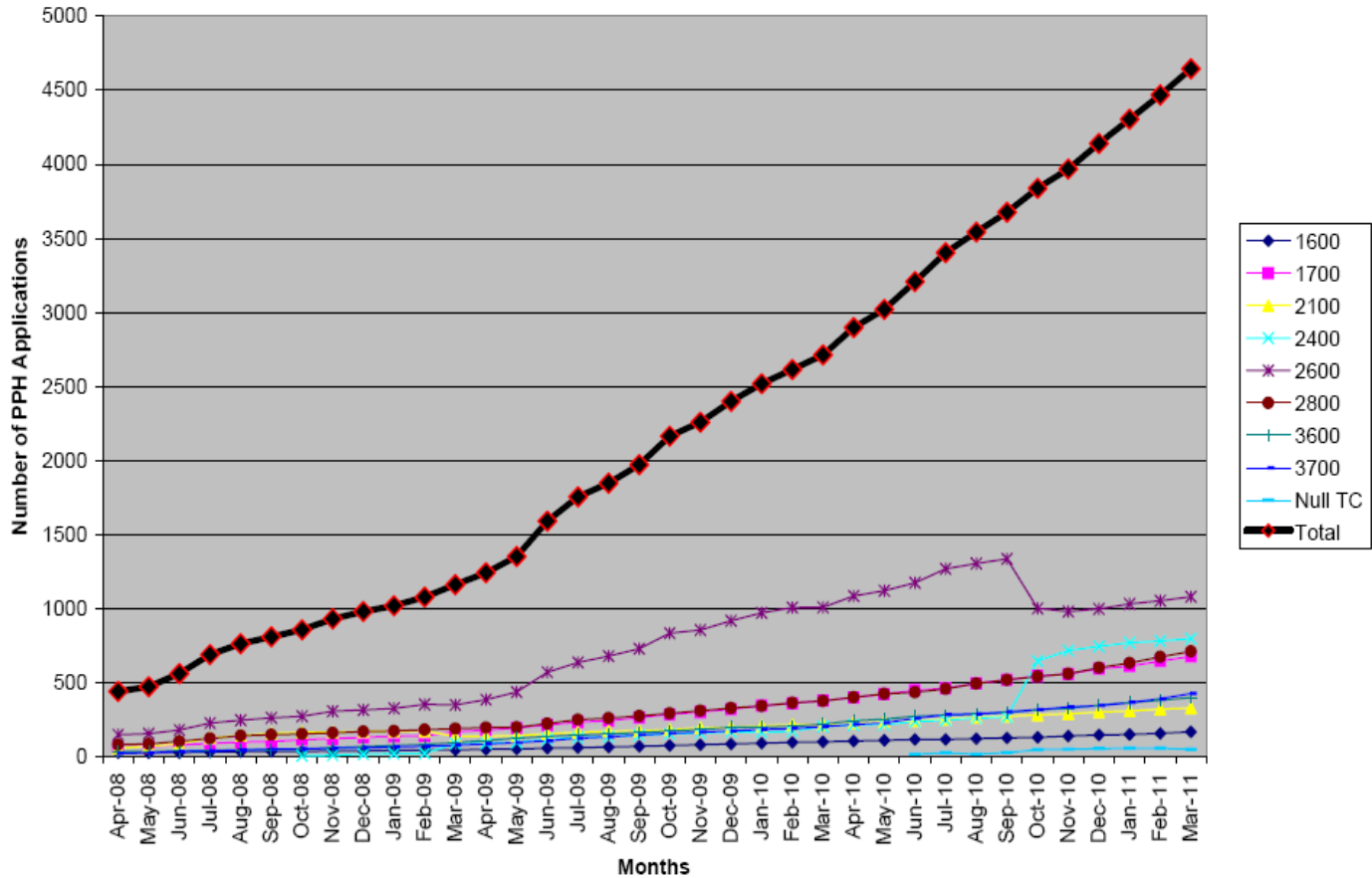
Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции

Ведомство Первой Подачи заявки	Дата начала	Запросы (на 31 марта 2011 года)	Общее количество запросов
Патентное ведомство Японии	Июль 2006	3346 278 (Пилотный проект) 3198 (Всего)	
Ведомство по интеллектуальной собственности Республики Корея	Январь 2008	641 134 (Пилотный проект) 526 (Всего)	
Ведомство по интеллектуальной собственности Великобритании	Сентябрь 2007	138	Всего
Ведомство по интеллектуальной собственности Канады	Январь 2008	54	4641
Ведомство по интеллектуальной собственности Австралии	Апрель 2008	63	
Европейское патентное бюро	Сентябрь 2008	113	
Бюро по патентам и торговым маркам Дании	Ноябрь 2008	71	
Бюро по патентам и торговым маркам Германии	Апрель 2009	47	
Ведомство по интеллектуальной собственности Сингапура	Февраль 2009	1	
Национальное управление по патентам и регистрации Финляндии	Июль 2009	15	
Ведомство по интеллектуальной собственности Венгрии	Июль 2010	0	
Роспатент	Сентябрь 2010	3	
Бюро по патентам и торговым маркам Испании	Октябрь 2010	0	
Патентное ведомство Австрии	Октябрь 2010	0	



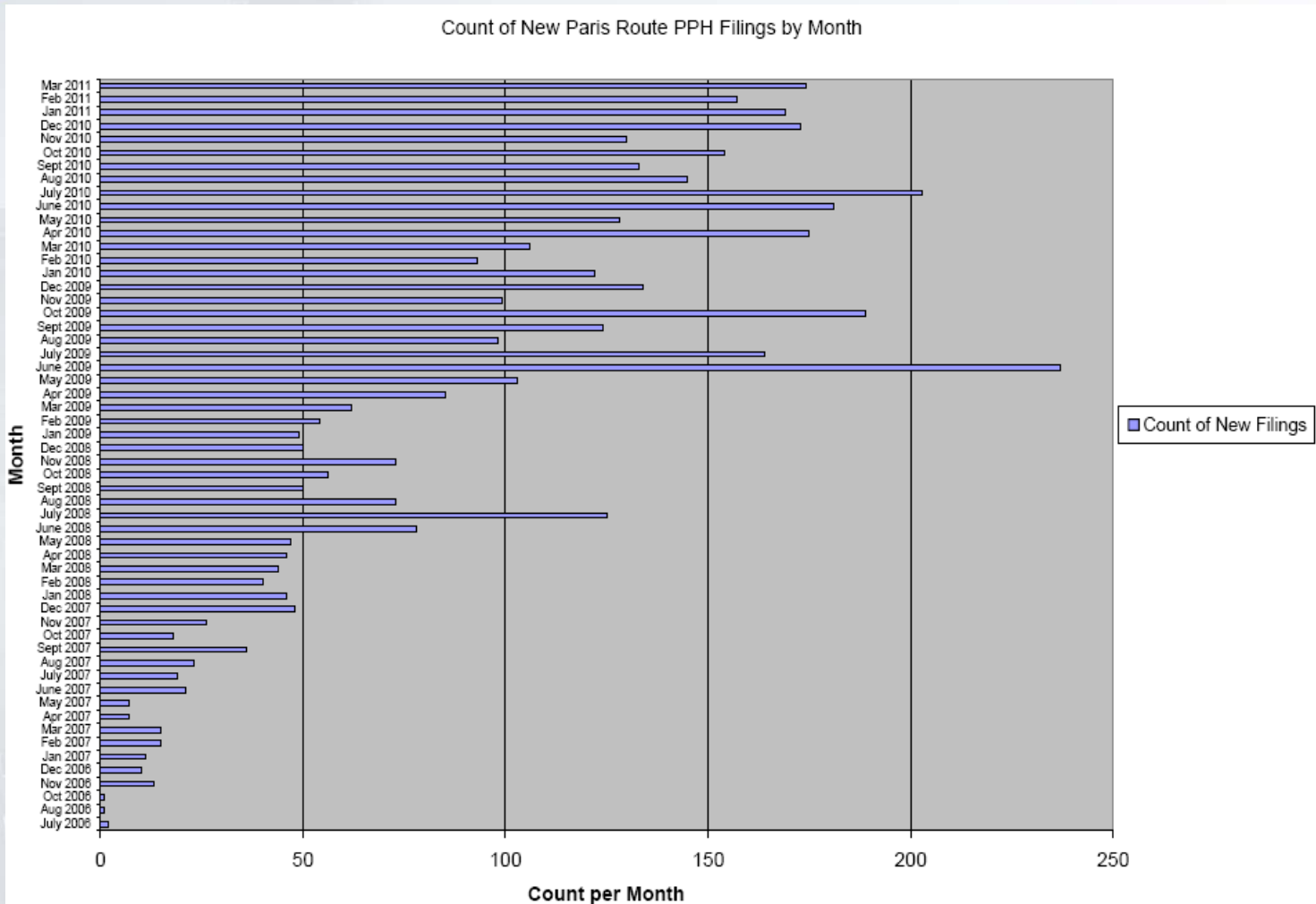
Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции

Cumulative Paris Route PPH Applications By TC and Month



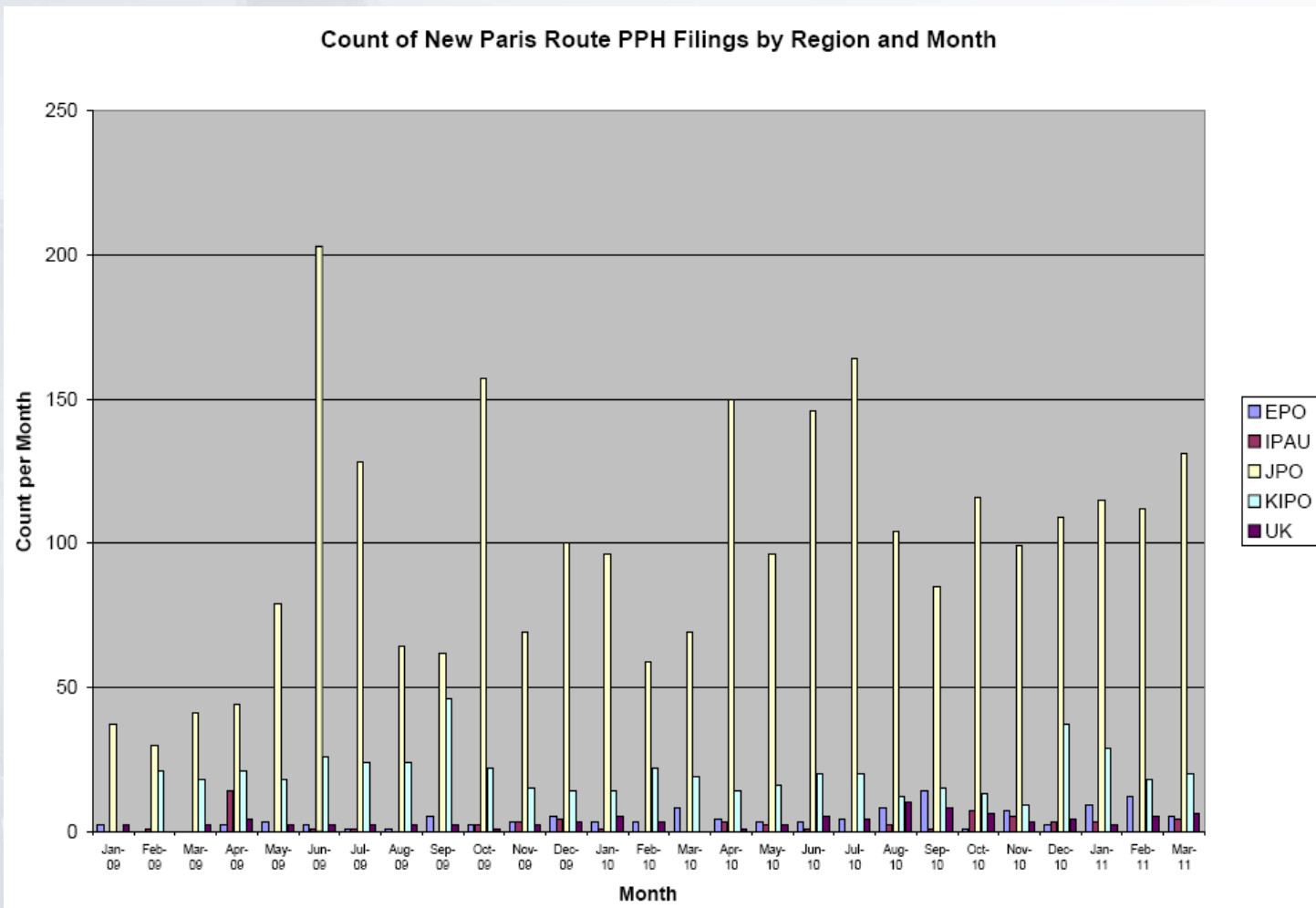


Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции





Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции





Другие данные – Парижская КОНВЕНЦИЯ

Overall Statistics for Paris Route Patent Prosecution Highway Programs

- Statistics for PPH requests filed in the USPTO under Paris Route PPH programs

As of: 3/31/2011

Number of requests to participate in the PPH Program 4,641

Number of these requests that are not eligible because a first action on the merits was mailed before the requests were considered, or cannot be granted because the request has been dismissed twice. 218

Breakdown of applications and application data by Tech Center

	Number of Requests Filed	Days from PPH Request to Grant	Days from PPH Grant to First Action
Technology Center 1600 Biotechnology and Organic Chemistry	169	104.71	213.89
Technology Center 1700 Chemical and Materials Engineering	677	64.35	110.81
Technology Center 2100 Computer Architecture Software and Information Systems	330	69.65	111.74
Technology Center 2400 Multiplex, Networking, Cable TV, Computer Security	797	64.89	131.76
Technology Center 2600 Communications	1,081	60.15	147.22
Technology Center 2800 Semiconductors and Electronic Circuits and Components	712	59.90	64.66
Technology Center 3600 Mechanical Engineering	400	45.07	84.44
Technology Center 3700 Mechanical Engineering	427	23.39	128.68
Applications undergoing Pre-Exam without a Technology Center assignment	48	0.00	0.00

Eligible requests	4,423
Requests granted	3,977
Requests dismissed once and awaiting further action	121
Requests not acted upon	325



Другие данные – Парижская КОНВЕНЦИЯ

Overall Statistics for Paris Route Patent Prosecution Highway Programs

- Statistics for PPH requests filed in the USPTO under Paris Route PPH programs

PPH requests received by the USPTO		4,641	Percent w/ First Action
FAs	Total	3,592	77.40%
	First Action Allowance	908	25.28%
	First Action Quayle	59	1.64%
	First Action Rejection*	2,376	66.15%
	(- art rejections)**	2,061	86.74%
	(- non art rejections)	318	13.38%
	First Action Restriction	249	6.93%
PPH requests for accelerated examination rejected for not satisfying PPH requirements		218	
Average period from request to FA		186.4 days	

* First Action Rejections subsequently allowed: 1,242 out of 2,376 times

** Art Rejections where U.S. Patent documents used: 1,921 out of 2,061 times

Grant Rate (Allowances / Total number of Disposals) 90.87%

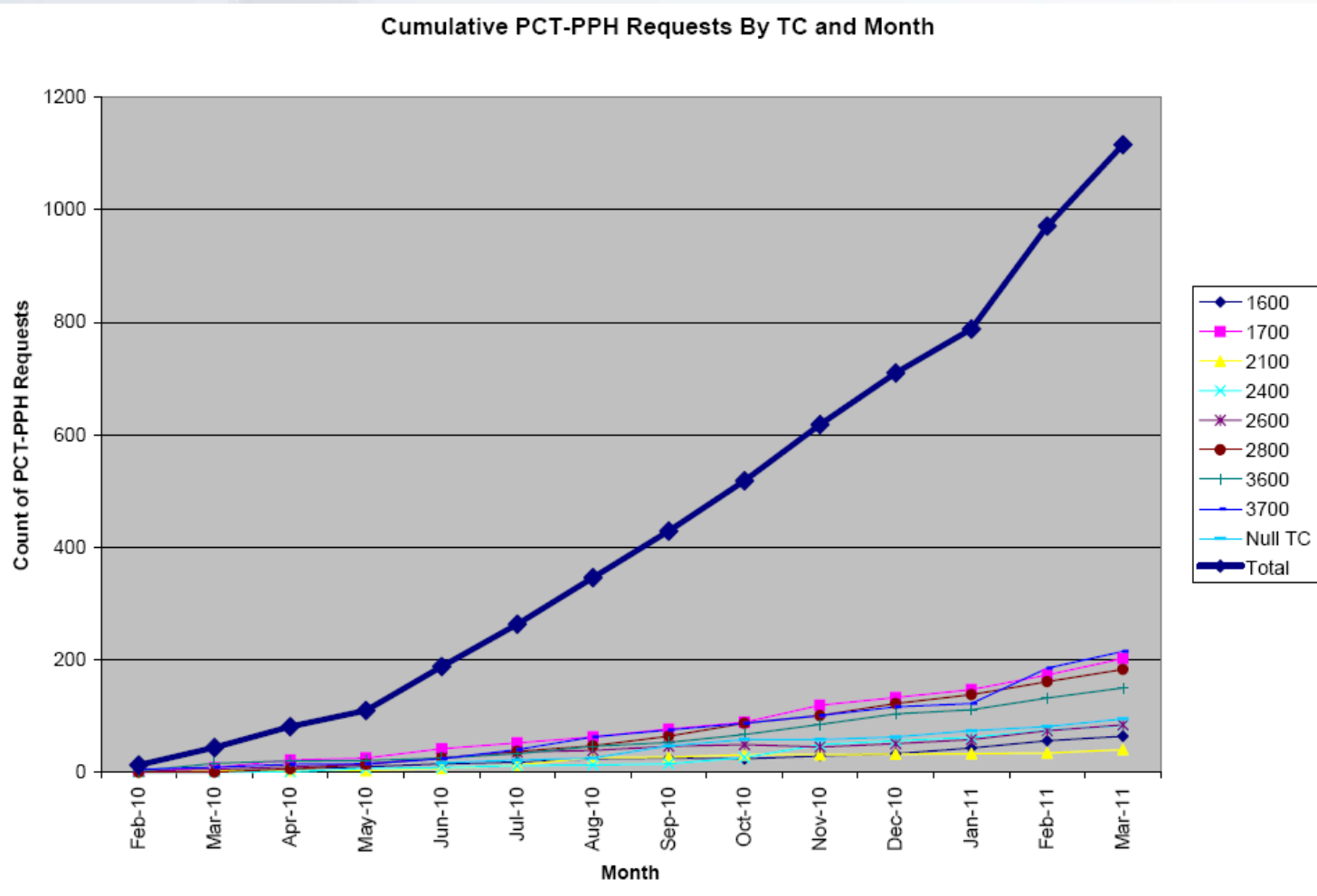


Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации

Международный поисковый орган	Дата начала	Запросы (на 31 марта 2011 года)	Общее количество запросов
Патентное ведомство Японии	Январь 2010	232	
Европейское патентное бюро	Январь 2010	366	Всего 1119
Ведомство по интеллектуальной собственности Республики Корея	Июнь 2010	473	(Включает 3 запроса на основе данных от
*Управление по патентам и товарным знакам США	Январь 2010	25	не участвующих международных поисковых органов)
Роспатент	Октябрь 2010	4	
Патентное ведомство Австрии	Октябрь 2010	0	
Бюро по патентам и торговым маркам Испании	Октябрь 2010	0	
Национальное управление по патентам и регистрации Финляндии	Январь 2011	0	
Ведомство по интеллектуальной собственности Австралии	Январь 2011	16	

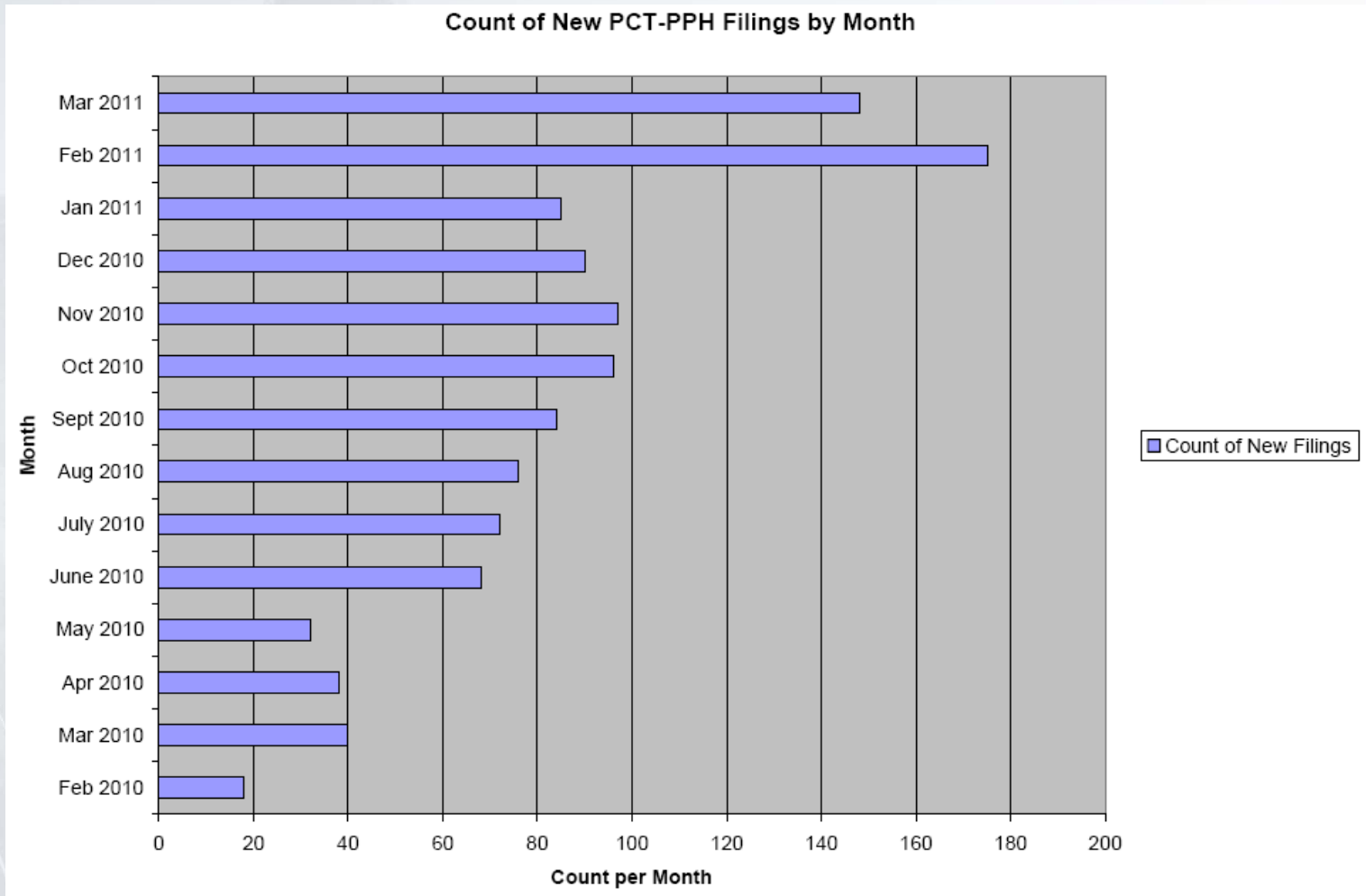


Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации





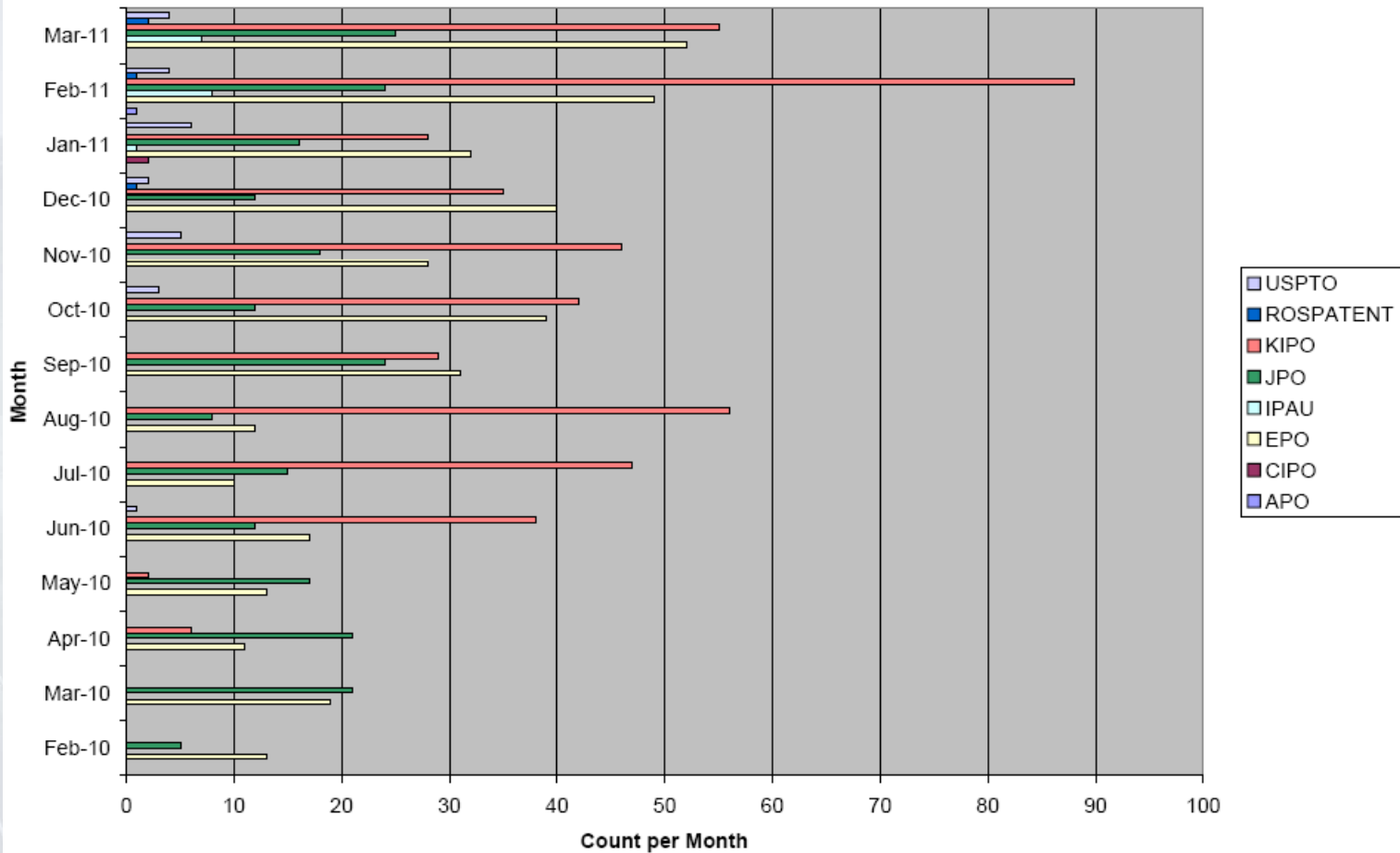
Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации





Статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации

Count of New PCT-PPH Filings by Region and Month





Другие данные — Договор о патентной кооперации

Overall Statistics on the PCT-Patent Prosecution Highway Program

- Statistics for PPH requests filed in the USPTO under all PCT-PPH programs

- The PCT-PPH program started on January 29th, 2010

As of: 3/31/2011

Number of requests to participate in the PPH Program 1,119

Number of these requests that are not eligible because a first action on the merits was mailed before the requests were considered, or cannot be granted because the request has been dismissed twice. 36

Breakdown of applications and application data by Tech Center

	Number of Requests Filed	Days from PPH Request to Grant	Days from PPH Grant to First Action
Technology Center 1600 Biotechnology and Organic Chemistry	64	107.07	58.27
Technology Center 1700 Chemical and Materials Engineering	203	71.37	40.68
Technology Center 2100 Computer Architecture Software and Information Systems	40	66.43	62.92
Technology Center 2400 Multiplex, Networking, Cable TV, Computer Security	83	50.29	83.55
Technology Center 2600 Communications	84	64.02	113.10
Technology Center 2800 Semiconductors and Electronic Circuits and Components	183	57.02	39.78
Technology Center 3600 Mechanical Engineering	150	60.21	52.84
Technology Center 3700 Mechanical Engineering	215	16.50	49.41
Applications undergoing Pre-Exam without a Technology Center assignment	97	0.00	0.00
Eligible requests	<u>1,083</u>		
Requests granted	<u>743</u>		
Requests dismissed once and awaiting further action	<u>56</u>		
Requests not acted upon	<u>284</u>		



Другие данные — Договор о патентной кооперации

Overall Statistics on the PCT-Patent Prosecution Highway Program

PPH requests received by the USPTO		1,119	Percent w/ First Action
FAs	Total	518	46.29%
	First Action Allowance	106	20.46%
	First Action Quayle	8	1.54%
	First Action Rejection*	321	61.97%
	(- art rejections)**	280	87.23%
	(- non art rejections)	42	13.08%
	First Action Restriction	83	16.02%
PPH requests for accelerated examination rejected for not satisfying PPH requirements		36	
Average period from request to FA		105.4 days	

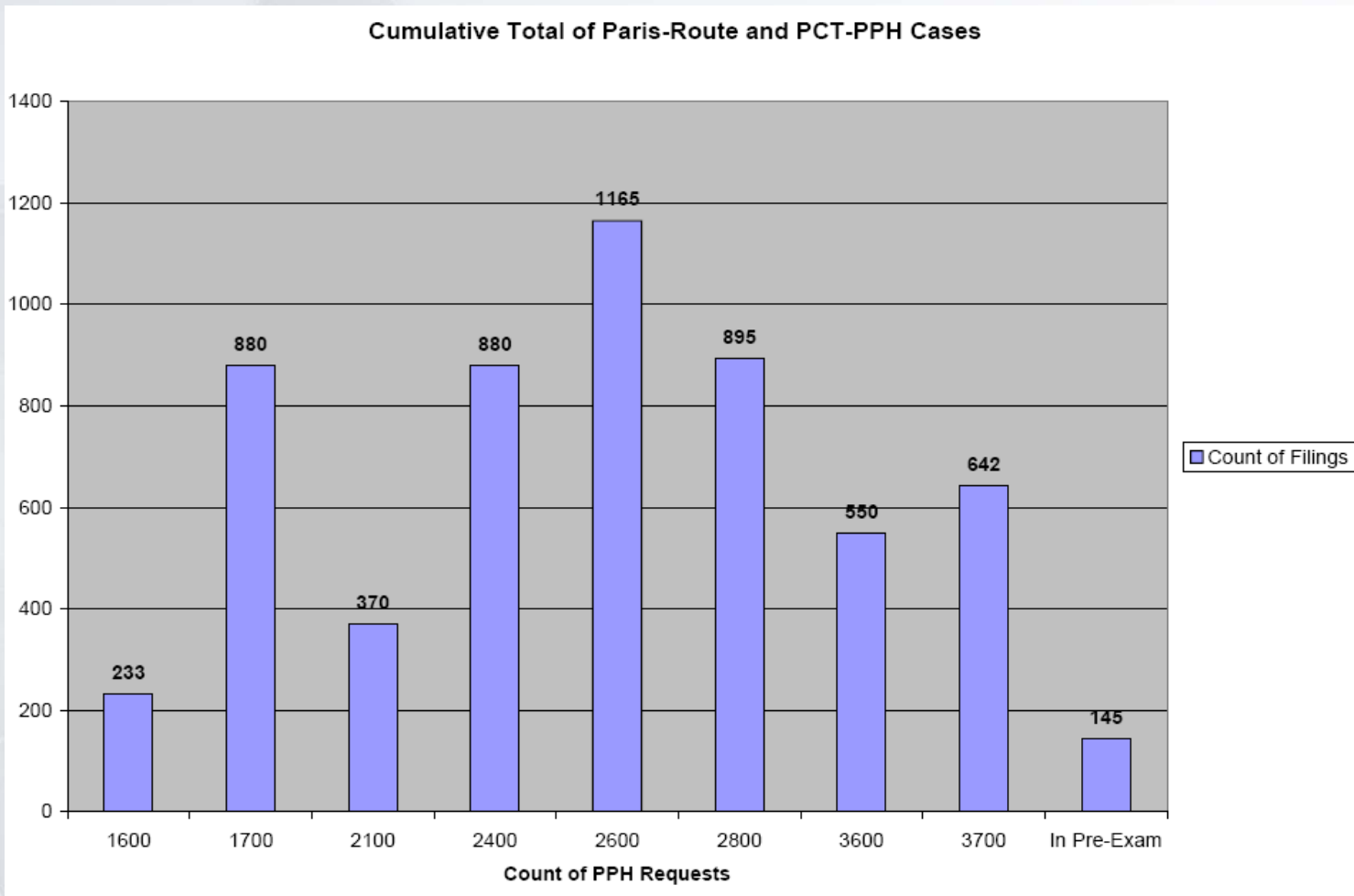
* First Action Rejections subsequently allowed: 20 out of 321 times

** Art Rejections where U.S. Patent documents used: 90 out of 280 times

Grant Rate (Allowances / Total number of Disposals) 96.95%



Объединённая статистика Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции и Договора о патентной кооперации





Ускоренное патентное делопроизводство: Статистические данные

- Более высокий процент решений о патентоспособности по сравнению с делами, проходящими вне схемы Ускоренного патентного делопроизводства

Процент решений о патентоспособности, принятых Управлением по патентам и товарным знакам США

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции: **91%**

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации: **97%**

Дела, проходящие вне схемы Ускоренного патентного делопроизводства: **46%**
(включая ходатайства о продолжении экспертизы)

- Сокращение переписки

Количество заключений Управления по патентам и товарным знакам США по каждому законченному делу

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства : **1.88**

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации : **1.17**

Дела, проходящими вне схемы Ускоренного патентного делопроизводства : **2.41**



Ускоренное патентное делопроизводство: Статистические данные

- Более низкие показатели по количеству ходатайств о продолжении экспертизы (“RCE”)/продолжающих заявок
 - В настоящее время около 15%
 - Суммарный показатель = 31%
- Меньшее количество апелляций
 - Менее 0,4% (только 15 на сегодняшний день)
 - Суммарный показатель = 2,5%



Ускоренное патентное делопроизводство: Качество

- Результаты внутреннего исследования 155 полученных с первого раза решений о патентоспособности, выданных Управлением по патентам и товарным знакам США
 - В 98% проведен новый поиск
 - В 94% дополнительные ссылки на известный уровень техники
 - В 40% изменения, внесенные экспертом/переговоры
- Все дела в рамках Ускоренного патентного делопроизводства в произвольном обзоре за год
 - Немного снизился процент ошибок при вынесении решений о патентоспособности
 - Почти все ошибки касаются вопросов патентоспособности объекта изобретения



Сведения о снижении расходов при Ускоренном патентном делопроизводстве

- Меньшее число заключений означает меньшее число ответов/исправлений
- Для простых (с минимальной сложностью) ответов/исправлений:
Среднее снижение затрат на каждое заключение при использовании Ускоренного патентного делопроизводства = \$2322

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции = \$1231

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации = \$2879

- Комментарии:
 - Без учёта экономии клиента на накладных расходах или экономии на гонораре местной юридической фирме при ответах на заключение
 - Без учёта снижения количества ходатайств о продолжении экспертизы и апелляционных жалоб (смотри следующий слайд)
 - Без учёта платежей/стоимости запроса при Ускоренном патентном делопроизводстве
Предполагается, что платежи при запросе Ускоренного патентного делопроизводства эквивалентны экономии на накладных расходах клиента
 - Предполагается отсутствие государственных пошлин (Управление по патентам и товарным знакам США отменило пошлины)
 - Предполагается, что для иностранных заявителей общие расходы на местных и американских патентных поверенных эквивалентны вышеупомянутому среднему показателю в \$2322 за каждое заключение



Сведения о снижении расходов при Ускоренном патентном делопроизводстве

- Для ответов/исправлений относительной сложности:

Среднее снижение затрат на каждое заключение = \$3135 - \$5021

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Парижской конвенции - \$1662 - \$2661 на каждое заявление

Дела, проходящие по схеме Ускоренного патентного делопроизводства в рамках Договора о патентной кооперации - \$3887 - \$6226 на каждое заявление

- Комментарии:

- Без учёта экономии клиента на накладных расходах или экономии на гонораре местной юридической фирме при ответах на заключение
- Без учёта снижения количества ходатайств о продолжении экспертизы и апелляционных жалоб
- Без учёта платежей/стоимости запроса при Ускоренном патентном делопроизводстве

Предполагается, что экономия на платежах при запросах эквивалентна экономии на накладных расходах клиента

- Предполагается отсутствие государственных пошлин
- Предполагается, что для иностранных заявителей общие расходы на местных и американских патентных поверенных эквивалентны вышеупомянутому среднему показателю в \$3135-\$5021 за каждое заключение



Сведения о снижении расходов при Ускоренном патентном делопроизводстве

Средняя величина дополнительной экономии благодаря отсутствию сборов при подаче ходатайств о продолжении экспертизы и апелляционных жалоб

- Статистика Управления по патентам и товарным знакам США за последние 2 года:
 - Доля подач ходатайств о продолжении экспертизы: 17% для Ускоренного патентного делопроизводства против 30% для обычного делопроизводства
 - Апелляционные жалобы: 0,3% для Ускоренного патентного делопроизводства против 2,5% для обычного делопроизводства
- Пошлины, установленные Управлением по патентам и товарным знакам США:
 - Ходатайство о продолжении экспертизы - \$810
 - Апелляционные жалобы - \$1000 (\$500 апелляционная жалоба и \$500 краткое письменное изложение дела)
- Снижение затрат – только государственные пошлины
 - Ходатайство о продолжении экспертизы – в среднем 13% от \$810 = \$100
 - Апелляционные жалобы – в среднем 2,2% от \$1000 = \$22

Средняя суммарная дополнительная экономия = \$122
- Не учитываются сборы американских и европейских адвокатов/патентных поверенных при подаче ходатайства о продолжении экспертизы или апелляционной жалобы



Сведения о снижении расходов при Ускоренном патентном делопроизводстве

- Гипотетический сложный случай (предполагается большая экономия (\$5021 на заключении) и отсутствие необходимости подачи ходатайства о продолжении экспертизы/апелляционной жалобы)

Экономия при Ускоренном патентном делопроизводстве в рамках Парижской конвенции:

Экономия на заключении \$2661

Экономия на пошлинах при подаче ходатайства о продолжении экспертизы \$810

Экономия на пошлинах при подачи апелляционной жалобы \$1000

Экономия на услугах по апелляции \$5547

Общая сумма экономии = \$10,018 на заявку

Экономия при Ускоренном патентном делопроизводстве в рамках Договора о патентной кооперации:

Экономия на заключении \$6226

Экономия на пошлинах при подаче ходатайства о продолжении экспертизы \$810

Экономия на пошлинах при подачи апелляционной жалобы \$1000

Экономия на услугах по апелляции \$5547

Общая сумма экономии = \$13,583 на заявку



Планы на будущее

- План действий Управления по патентам и товарным знакам США по увеличению объёма Ускоренного патентного делопроизводства:
 - план по количественным показателям
 - Итого 4000 запросов на конец 2010 финансового года - достигнуто
 - 8000 на конец 2011 финансового года – по плану
 - 16 000 на конец 2012 финансового года - ?
 - Проведение информационно-образовательных мероприятий по Ускоренному патентному делопроизводству на международном и национальном уровнях



Планы на будущее

- Расширение рамок приемлемости заявок - разделение приоритетов
 - Текущая схема Ускоренного патентного делопроизводства основана на одностороннем движении документов из Ведомства Первой Поддачи заявки в Ведомство Второй Поддачи
 - Новый подход:
 - Право на участие основывается на имеющихся результатах проделанной работы над заявками-аналогами, участвующими в проекте Ведомств, вне зависимости от порядка подачи заявок
 - Даст заявителям больше гибкости и увеличит общее количество потенциально приемлемых заявок
 - Некоторые опасения



Планы на будущее

- Развитие Ускоренного патентного делопроизводства – “Ускоренное патентное делопроизводство 2.0”
 - Общая схема заменит двухсторонние соглашения
 - Расширенные рамки приемлемости (смотри предыдущий слайд)
 - Упрощает систему Ускоренного патентного делопроизводства, чтобы сделать её более удобной для использования, но не за счет отказа от преимуществ распределения рабочих нагрузок
 - Обсуждается пилотный проект



Полезная информация

- Сайт, посвященный Ускоренному патентному делопроизводству в Управлении по патентам и товарным знакам США
(http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp),
включая ссылки на:
 - Часто задаваемые вопросы
 - Практическое руководство по Ускоренному патентному делопроизводству и информационный ролик
 - Доступная для скачивания информационная брошюра
 - Адрес электронной почты для вопросов и обратной связи
- Информационный портал со статистикой и другой информацией обо всех участвующих в проекте ведомствах
(<http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/ppph-portal/index.htm>)



Спасибо!