

Предварительные заявки в США¹

Буч Ю.И., патентный поверенный, к.т.н (С.-Петербург)

Елисеева М.М., юрист фирмы «Хьюстон Елисеева ЛП» (Бостон, США)

Интерес российских компаний к патентованию изобретений в США стимулирует изучение особенностей американского патентного законодательства (как известно, оно заметно отличается от законодательств европейских стран, включая Россию), а также освоение его возможностей. Одной из них является институт так называемых предварительных заявок – provisional applications. Слово «provisional» в переводе на русский означает «временный», «предварительный», «условный», что в совокупности достаточно точно определяет смысл и назначение таких заявок.

По данным, полученным в пресс-отделе патентного ведомства США, число поданных за год предварительных заявок постоянно увеличивается, что свидетельствует о возрастающем интересе заявителей к этому институту патентного законодательства США. В то же время, как следует из приведенных ниже данных, доля российских заявителей в общем числе таких заявок составляет около 0,1%.

Предварительные заявки, поданные в патентное ведомство США (по годам)	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Всего заявок	22451	32865	41622	54727	78963	86123	89537
Предварительные заявки, в которых хотя бы один указанный автор проживает в России	15	30	45	46	66	110	70

Основные положения

Исполняя решения Уругвайского раунда переговоров ГАТТ, США начиная с 8 июня 1995 г., в значительной степени изменили свое патентное законодательство. Одним из нововведений стал новый порядок исчисления срока действия патента США на изобретение. Как и в большинстве стран, теперь он составляет 20 лет, считая с даты подачи заявки (вместо 17 лет с даты выдачи патента, как это было раньше).

По мнению законодателей, указанное изменение приводило к тому, что зарубежный заявитель, подав заявку на выдачу патента США с испрашиванием по ней конвенционного приоритета по первой заявке в своей стране, фактически получал патент, срок действия которого отсчитывался со дня подачи американской заявки. Это могло быть на год позже даты подачи первой заявки в своей стране. Чтобы начало срока действия патентов отсчитывалось одинаково в случае заявок, поданных заявителями, заявляющими приоритет по зарубежным или американским заявкам!!!, патентным законодательством США и был введен институт предварительных заявок². По замыслу законодателей, предварительные заявки служат национальным эквивалентом заявкам иностранных заявителей, поданным за пределами США, на конвенционный приоритет которых опираются заявки, поданные в США.

Основной смысл предварительных заявок связан с возможностью последующей подачи обычной заявки на выдачу патента США (non-provisional patent application или utility application)³ и испрашивания для нее приоритета по дате подачи предварительной заявки. Поскольку предварительная заявка является национальной заявкой, по ней может быть получен приоритет для изобретений, заявленных в других странах, в том числе по процедуре РСТ. При этом

¹ Опубликовано в ж. Патенты и лицензии, 2004, №8

² 35 U.S.C. §111(b). http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf

³ В соответствии с 35 U.S.C. §111(a).

приоритет может быть установлен по дате подачи предварительной заявки при условии, что последующая патентная заявка подана не позднее, чем через 12 месяцев. Следует отметить, что для предварительной заявки не может испрашиваться приоритет по какой-либо другой ранее поданной заявке.

Требования к предварительной заявке

Установлен следующий состав документов предварительной заявки⁴:

Титульный лист, включающий формальное указание на то, что заявка подается как предварительная, название изобретения, имя изобретателя и его гражданство, имя патентного поверенного. При этом все данные, кроме формального указания предварительной заявки, могут быть представлены после даты ее подачи.

Описание изобретения, включая графические материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Важно отметить, что закон не предусматривает каких-либо специальных требований к описанию. Оно может быть произвольным: как составленное по правилам, предъявляемым к обычным заявкам на выдачу патента, так и, например, в виде материалов статьи, посланной в научный журнал, текста презентации, распечатки презентационных слайдов, бизнес-плана и т.д.

Распоряжение об уплате пошлины за подачу предварительной заявки, которое может быть указано в титульном листе или отдельно. Пошлину можно заплатить чеком через депозитный счет в патентном ведомстве или кредитной карточкой.

Размер пошлины составляет 160 долл. для компаний, имеющих более 500 сотрудников, и 80 долл. – для компаний с меньшей численностью (малых предприятий), независимых изобретателей, университетов и некоммерческих организаций. При этом можно оплатить пошлину после подачи заявки с соответствующей доплатой. Размер пошлины не зависит от числа страниц или пунктов формулы изобретения, если таковая представлена в материалах заявки.

При подаче предварительной заявки не требуется представлять обязательные при подаче патентной заявки: формулу изобретения и декларацию изобретателя.

Также не требуется представления так называемого «Information disclosure statement» – документа, часто включаемого в состав материалов обычной заявки на выдачу патента и содержащего перечень известных заявителю источников информации, входящих в уровень техники (по типу справки о патентном поиске, которую в свое время представляли вместе с заявкой на авторское свидетельство СССР).

Возможность использования предварительной заявки для установления по ней приоритета действует в течение 12 месяцев с даты ее подачи, и этот срок не может быть продлен. По таким заявкам не проводится экспертиза и сведения о них не публикуются, что следует из законодательной сущности института предварительных заявок.

Таким образом, не подавая заявку в полном объеме, можно, подав предварительную заявку, получить дату приоритета для последующих патентных заявок. Уровень техники будет определяться на дату подачи предварительной заявки, а срок действия выданных патентов, в том числе и патента США, будет исчисляться с даты подачи не предварительной, а обычной заявки.

Важно отметить, что кажущаяся простота и минимальные требования к составлению описания таят в себе потенциальную опасность нераскрытия в предварительной заявке изобретения, которое впоследствии заявляется в заявке на выдачу патента. Понятно, что в любом патентном ведомстве притязания на приоритет не будут признаны обоснованными, если при проверке соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в предварительной заявке, по которой испрашивается приоритет, будет установлено, что описание не раскрывает сущность заявленного изобретения.

⁴ 37 C.F.R. 1.53(c). http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf

Предварительная заявка может быть подана на любом языке, причем перевод потребуется только в случае последующей подачи национальной или международной заявки. Все это представляется весьма удобным и рациональным для такого вида заявки. Нет необходимости раньше времени тратить деньги на перевод, а с учетом возможности электронной подачи заявок в США, американский патентный поверенный, получивший по электронной почте материалы предварительной заявки на родном языке заявителя, может подать ее в течение одного дня.

Практическое применение

Специалистам в области патентного права нет необходимости детально объяснять преимущества, получаемые заявителем при более ранней подаче заявки на патент и установлении соответствующей даты приоритета. Такими преимуществами являются препятствия для получения патентов конкурентами на тождественные изобретения, а также более ранняя дата, на которую определяется уровень техники при экспертизе изобретения. Предварительная заявка обеспечивает это как и любая первая заявка.

Подача предварительной заявки может быть весьма полезной, когда неизбежно скорое раскрытие изобретения в печати или на презентации, а времени на подготовку полноценной заявки просто нет. Та же стратегия используется при переговорах с потенциальными партнерами, заказчиками или лицензиатами, когда раскрытие того или иного изобретения и ноу-хау становится неизбежным, что может привести к потере новизны и соответствующих патентных прав.

Возможность быстрой и сравнительно недорогой подачи серии предварительных заявок в течение конвенционного года часто оказывается привлекательной при продолжающихся разработках, ведущихся в исследовательских компаниях (университетах, институтах). Чтобы зафиксировать дату приоритета на изобретение, которое может быть промежуточным результатом долгосрочного исследования или одним из возможных вариантов осуществления разрабатываемого изобретения, заявитель может подать несколько предварительных заявок, в которых каждая последующая раскрывает какой-то новый аспект изобретения. До истечения конвенционного года со дня подачи первой предварительной заявки заявитель может подать обычную заявку на выдачу патента, в которой различные аспекты изобретения будут иметь разные даты приоритета, соответствующие датам подачи предварительных заявок, раскрывающих эти аспекты.

На американском патентном сленге подобная серия заявок называется «rolling provisional applications». Часто бывает стратегически выгодно подавать такую серию, сохраняя тем самым возможность подачи заявок на выдачу патентов и одновременно откладывая до конца конвенционного года принятие решения о том, какие из описанных в предварительных заявках изобретений имеют коммерческий потенциал и сколько денег заявитель может потратить на дальнейшее патентование изобретения в своей стране и за рубежом.

Подача предварительных заявок часто бывает необходима при поиске источников финансирования для малого бизнеса, работающего в области высоких технологий. Как правило, это происходит путем представления бизнес-планов и презентаций в венчурных компаниях и у потенциальных стратегических партнеров. Помимо уже упомянутой неизбежности раскрытия изобретения в подобных ситуациях, потенциальных инвесторов трудно заинтересовать и убедить вложить деньги в технологию, которая не имеет патентной защиты. Поэтому компании часто используют возможности предварительных заявок, чтобы представить свою технологию инвесторам как потенциально патентуемую и заслуживающую инвестиций.

Еще одно преимущество использования предварительных заявок (особенно для зарубежных заявителей) следует из фундаментального положения американского законодательства о выдаче патента тому, кто первый изобрел, а не тому, кто первым подал заявку на получение патента. Часто случается, что доказать факт создания изобретения бывает трудно и, соответственно, дорого, особенно если необходимо представить доказательства создания изобретения за пределами США. Американское законодательство предусматривает возможность представления таких доказательств для изобретения, если оно было создано в стране, входящей в

НАФТА⁵ или ВТО. Доказательства создания изобретения в других странах американским патентным ведомством или судом не принимаются. С практической точки зрения представление таких доказательств из любой зарубежной страны связано с затратами времени и денег на сбор необходимых материалов, деклараций, перевод и легализацию документов. Простым, гораздо более дешевым и быстрым решением проблемы является подача предварительной заявки. Ведь подача заявки в патентное ведомство США является доказательством того, что по крайней мере на момент подачи предварительной заявки описанное в ней изобретение было создано.

Подача предварительной заявки может также служить доказательством того, что именно было изобретено заявителем до начала совместной разработки с партнером. В этом случае заявитель подает предварительную заявку не с целью последующей подачи обычной заявки (законодательство не обязывает к этому заявителя), а для фиксации даты и сущности изобретения, которое неизбежно будет принято самим ведомством и судом в случае разбирательства по приоритету. Заявитель за 15 долл. может получить из патентного ведомства заверенную копию предварительной заявки в качестве доказательства того, что именно и когда было изобретено и описано.

Факт подачи предварительной заявки позволяет заявителю на законных основаниях указывать это в рекламе или снабжать изделия маркировкой «patent pending», которой он предупреждает потенциальных нарушителей.

Стоит также упомянуть, что разница временных зон между Европой и США (шесть часов – с континентальной Западной Европой, восемь часов – с Москвой и Санкт-Петербургом) предоставляет возможность быстрой подачи предварительной заявки в том случае, когда европейскому заявителю нужно срочно получить дату приоритета при отсутствии времени на подготовку и подачу заявки в своей стране. Предварительная заявка может быть послана американскому патентному поверенному по факсу или электронной почте и подана в патентное ведомство США в течение того же дня. Впоследствии эта заявка может быть использована как приоритетная, даже если заявитель и не намеревается в будущем получать американский патент.

Совместный опыт авторов настоящей статьи, представляющих американскую и российскую компании, ведущие совместный бизнес в сфере научных исследований и разработок, связан с 37-ю предварительными заявками, поданными в 2001–2002 гг. На их основе с испрашиванием приоритета были поданы патентные заявки на 13 изобретений (американские и по процедуре РСТ с указанием России в числе стран, в которых предполагается получение патентов). При этом в значительной степени использовались описанные выше возможности.

Например, были заявки, поданные с испрашиванием приоритетов на основе нескольких предварительных заявок: три на основе двух предварительных каждая и одна – на основе четырех предварительных. В одних случаях был использован описанный выше прием «rolling provisional applications». В других – отдельные изобретения, описанные в предварительных заявках, были затем обобщены в одно изобретение или группу изобретений, что на стадии подачи предварительных заявок было не очевидно или требовало дополнительных доказательств.

Около половины предварительных заявок были поданы в ситуации, которая требовала фиксации имеющихся достижений компании на момент начала выполнения заказных исследований или раскрытия сущности предлагаемой разработки потенциальному покупателю. подача ряда предварительных заявок была продиктована необходимостью представить соответствующие гарантии инвесторам.

Немаловажной оказалась и финансовая сторона вопроса. Затраты на подачу предварительной заявки в три – четыре раза ниже, чем патентной заявки, что позволило более эффективно использовать финансовые ресурсы, выделенные на патентную защиту бизнеса компаний.

⁵ North American Free Trade Agreement (Североамериканское соглашение о свободной торговле, включающее Канаду, США и Мексику).