

СЛАЙД 1

Добрый день, меня зовут Элизабет Шоу, я консультант по вопросам международных связей Управления по вопросам политики и международных отношений Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO). Сегодня я буду знакомить вас с патентами - что такое патент, что охраняется патентом, и как патент получается в Соединенных Штатах. Детали, связанные с данными темами, содержатся в законодательстве Соединенных Штатов, включая последние изменения в патентном праве США, введенные в соответствии с Законом Лихи-Смита «Об изобретениях, совершенных в Америке» 2011 года, или AIA, а также Руководство по проведению патентной экспертизы, или MPEP.

Моя цель сегодня - поделиться с вами полезными фактами, которые позволят вам понять основы патентов и способы охраны изобретений в Соединенных Штатах, не углубляясь слишком далеко в хитросплетения патентного права и патентной экспертизы. В конце этой презентации я дам вам ссылки на сайты и веб-страницы, где вы сможете подробно ознакомиться со сложной системой законов, правил и рекомендаций по экспертизе патентов в Соединенных Штатах.

Кроме того, USPTO предлагает разнообразную помощь независимым изобретателям, а также малым и средним предприятиям. Ссылка на эти ресурсы также будет дана в конце этой презентации.

СЛАЙД 2

Запатентованные технологии сегодня можно найти **повсюду**: от наших смартфонов и планшетов до аптек в наших домах и автомобилей, на которых мы передвигаемся; и в том, как я довожу до вас сегодня эту презентацию. Патенты поощряют инновации, стимулируя создание новых продуктов и услуг, которые могут значительно повысить качество нашей жизни.

Получение патента в Соединенных Штатах и в большинстве стран представляет собой сложный процесс, затрагивающий законодательство, содержащее различные требования и условия, выполнение которых является необходимым. На сегодняшний день я хочу, чтобы вы познакомились с тремя важными аспектами процедуры патентования. Мы достигнем этого, ответив на три вопроса.

Первый вопрос – **что** такое патент? Здесь мы рассмотрим историю патентов в Соединенных Штатах и определим, что такое патент.

Второй вопрос – что **охраняется** патентом? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим, какие виды изобретений могут быть запатентованы.

И третий вопрос – что требуется для получения патентной **охраны**? Мы ответим на этот вопрос в двух частях - сначала определив условия, которым изобретение должно отвечать, чтобы быть патентоспособным, а затем ознакомившись с процессом патентной экспертизы.

Поскольку законы о патентах сложны, а патенты могут обладать большой ценностью, мы обычно рекомендуем изобретателям, незнакомым с патентной системой, обращаться за помощью к патентному поверенному или агенту.

СЛАЙД 3

Патентная система была предусмотрена при основании Соединенных Штатов и включена в пункт 8 раздела 8 статьи 1 Конституции США, согласно которой основатели США предоставили "Конгрессу право содействовать развитию наук и полезных ремесел, закрепляя на **ограниченный срок** за авторами и изобретателями исключительные права на их произведения и открытия". Этот пункт также является источником системы авторского права в США, и в настоящее время под термином «полезные ремесла» мы понимаем технологии.

СЛАЙД 4

Почему у нас есть патенты? Являются ли патенты полезными для Соединенных Штатов? **Да**, являются. Они стимулируют инвестиции в новые технологии, позволяя создавать не только эти новые технологии, но также и ресурсы, чтобы вывести их на рынок, который доносит их до таких людей, как вы и я. Согласно известному изречению Авраама Линкольна, нашего 16-го президента, и единственного президента, когда-либо получавшего патент, из его речи от 1858 года, "патентная система ... добавила масла заинтересованности в огонь гениальности ради открытия и производства новых полезных вещей."

СЛАЙД 5

Итак, мы подошли к нашему **первому вопросу** - что такое патент?

СЛАЙД 6

В Соединенных Штатах патент является **правом собственности**, предоставленным изобретателю правительством Соединенных Штатов. Данное право собственности предоставляет изобретателю право, **в течение ограниченного времени**,

запрещать всем другим лицам изготавливать, использовать, продавать, или предлагать к продаже изобретение на всей территории Соединенных Штатов, **или** импортировать изобретение в Соединенные Штаты. Патент предоставляется в обмен на полное раскрытие изобретения общественности, в случае, когда иначе могло бы остаться неизвестным. Это раскрытие важно, потому что оно способствует последующим инновациям.

СЛАЙД 7

Патент также является территориальным правом, что означает, что он действует только на территории или в стране, где он был получен. Таким образом, патент, полученный в Соединенных Штатах, подлежит охране только в Соединенных Штатах.

Также, патентное право США является частным правом. Это означает, что обязанность по защите и обеспечению соблюдения требований в отношении запатентованного изобретения возлагается на патентообладателя - правительство США не может этого сделать за него.

СЛАЙД 8

Существует 3 вида патентов США: патент на изобретение, патент на промышленный образец, и патент на растение.

СЛАЙД 9

Патенты на изобретения, наиболее распространенный тип патентов, запрашиваемых изобретателями, выдаются на полезные изобретения сроком на 20 лет с даты подачи заявки. Первый патент на изобретение в США был выдан 31 июля 1790 года Сэмюэлю Хопкинсу, Филадельфия, штат Пенсильвания, на усовершенствование "производства поташа с помощью нового устройства и процесса". В 1790 году патенты выдавались членами Патентного совета, в состав которого входил Томас Джефферсон, который в то время был государственным секретарем и считался первым администратором американской патентной системы **и** первым патентным экспертом. Оригинал **свидетельства** о выдаче патента Сэмюэлю Хопкинсу, подписанный первым президентом США Джорджем Вашингтоном, до сих пор хранится в коллекции Чикагского исторического общества.

СЛАЙД 10

Вот пример патента на изобретение - подводная тележка с пропеллерами, которая облегчает маневры кинооператора в воде. Она была изобретена кинорежиссером и изобретателем Джеймсом Кэмероном. Он изобрел ее для своего брата Майкла, чтобы снимать подводные сцены для фильма «Бездна», и эта подводная тележка была запатентована в 1989 году.

СЛАЙД 11

В то время как патент на изобретение относится к функциональным аспектам изобретения, патент на промышленный образец охватывает декоративные элементы или форму изделия. Предприятия повышают уровень осведомленности о роли патентов на промышленный образец в предоставлении им конкурентного преимущества для защиты своих продуктов.

СЛАЙД 12

Данный пример патента на промышленный образец - ранее изображение персонажа Минни Маус 1931 года. Годом ранее, в 1930 году, Уолт Дисней получил патент на промышленный образец на Микки Мауса.

СЛАЙД 13

Третий вид патентов в США - патент на растение. Может возникнуть вопрос, для чего сорта растений требуют охраны. В конце концов, сорта растений являются продуктами природы и должны быть свободно доступны для всех. При таком подходе упускается из виду, что селекционер, разрабатывающий новый сорт, который может быть устойчивым к болезням, засухоустойчивым, холодоустойчивым или просто эстетически более приятным, не в меньшей мере является изобретателем, чем тот, кто улучшает автомобильный двигатель или разрабатывает новый лекарственный препарат. Единственное различие заключается в том, что среда, с которой работает селекционер, это живой материал, а не **неодушевленная** материя.

СЛАЙД 14

Пример патента на растение - на растение сорта Лаймлайт из рода гортензий, ставшее популярным ландшафтным растением, используемым по всей Северной Америке. Цветы в форме футбольного мяча выглядят свежими и чистыми в летнюю жару, и Лаймлайт цветет даже в холодном климате.

СЛАЙД 15

Далее мы рассмотрим, что может быть запатентовано. Это поможет ответить на наш **второй вопрос** – что охраняется патентом?

СЛАЙД 16

В 1980 году Верховный суд Соединенных Штатов ответил на вопрос «что может быть запатентовано» в историческом решении по делу Даймонд против Чакрабартти, которое касалось патентования форм жизни.

По данному делу Верховный суд заявил, что намерение Конгресса состояло в том, что подлежащие патентованию предметы включают "все в этом мире, сделанное человеком..."

Означает ли это буквально, что все, что сделано человеком, может быть запатентовано? Ответ на этот вопрос "нет". Чтобы претендовать на патент, изобретение должно попадать в одну из следующих 4 категорий.

СЛАЙД 17

Изобретение должно быть процессом, машиной, производством или соединением, либо изобретение должно быть улучшением одной из этих 4 категорий.

СЛАЙД 18

Даже если изобретение относится к одной из 4 указанных выше установленных законом категорий, оно не может претендовать на патент, если оно также подпадает под одно из трех следующих определенных в судебном порядке исключений для патентоспособности. К таким исключениям относятся: законы природы (например, закон динамики Ньютона); природные явления (такие, как ветер, восход солнца, прорастание, эрозия или гравитация) и абстрактные идеи (например, умственный процесс - например, сложение чисел в уме).

СЛАЙД 19

Другие примеры изобретений, не подлежащих патентной защите в Соединенных Штатах, включают: математические алгоритмы; компьютерный программный код *в чистом виде*; а также вновь обнаруженный минерал, поскольку он существует в природе

Вы можете найти более подробную информацию о патентоспособности в главе 2100 Руководства по проведению патентной экспертизы или МРЕР. МРЕР публикуется USPTO и предоставляет патентным экспертам, заявителям, адвокатам и агентам справочную информацию по практике и процедурам рассмотрения дел по

заявкам на выдачу патента в USPTO. Оно содержит инструкции для экспертов и описывает текущие процедуры, которым патентный эксперт должен следовать при обычном рассмотрении патентной заявки. В конце этой презентации вы найдете ссылку на MPEP.

СЛАЙД 20

Ранее мы узнали, что Конституция США предусматривает права изобретателей на «ограниченный срок». Каковы временные рамки для патентов США? Как долго изобретатель имеет право на патент?

Для патентов на изобретения, поданных после 8 июня 1995 года, срок патента обычно составляет 20 лет с даты подачи патентной заявки в USPTO, и после выдачи патента, в течение 20-летнего срока действия патента уплачивается пошлина за поддержание по истечении 3,5 лет, 7,5 лет и 11,5 лет. Неуплата пошлины может привести к отказу от патента, и изобретатель может утратить свои патентные права.

Патенты на растения также выдаются на 20-летний срок с даты подачи заявки, но без уплаты пошлины за поддержание.

Патент на промышленный образец действует в течение 15 лет с даты выдачи и также не требует уплаты пошлины.

СЛАЙД 21

Теперь, когда мы знаем, что подлежит патентной защите, или какие виды изобретений можно защитить патентом здесь, в Соединенных Штатах, давайте ответим на наш **третий вопрос** – что требуется для получения патента? Как я говорила ранее, мы ответим на этот вопрос в 2-х частях. Первая часть - определение условий патентоспособности или того, что требуется от изобретения, чтобы оно было патентоспособным.

СЛАЙД 22

Обладает ли изобретение полезностью? Является ли изобретение новым? Является ли оно неочевидным для лица, имеющего среднюю квалификацию в данной области (или технологии)? И имеется ли в патентной заявке **конкретное** раскрытие изобретения с соблюдением определенных требований?

Теперь мы рассмотрим каждое из этих условий патентоспособности по отдельности. Во-первых, давайте рассмотрим полезность.

СЛАЙД 23

Изобретение, представленное на получение патента в США, должно быть полезным - оно должно иметь определенную функцию и должно работать так, как описано в патентной заявке.

Согласно законодательству США, изобретение должно обладать конкретной полезностью, существенной полезностью и вероятной полезностью. Выводы об этом делаются патентным экспертом, который обладает высокой квалификацией в предмете заявленного изобретения. USPTO выпустило руководящие указания для оказания помощи как патентным экспертам, так и общественности в оценке того, имеет ли изобретение полезность, как предусмотрено законом. Данные руководящие принципы доступны в главе 2107 МРЕР.

Также имеется отсылка к соответствующему нормативному акту, в котором обсуждается полезность, раздел 35, параграф 101 свода законов США. Ссылки на этот нормативный акт и МРЕР вы найдете в конце этой презентации.

СЛАЙД 24

Теперь, прежде чем перейти к новизне и неочевидности, нам нужно поговорить об **известном уровне техники**. Чтобы определить, является ли изобретение новым и неочевидным, требуется сравнение заявленного изобретения с известным уровнем техники.

Итак, что такое известный уровень техники? Известный уровень техники - это уровень техники (или технологии) до даты подачи заявки на патент. Он используется для определения того, является ли изобретение патентоспособным или нет, и он состоит из совокупности опубликованной информации или ранее существующих раскрытий в соответствующей области техники, заявленной в патентной заявке, сделанных в любой точке мира.

Если изобретатель раскрывает свое изобретение до подачи заявки на патент на это изобретение, изобретатель может не получить патент. Раскрытие изобретения может быть сделано разными способами - например: продажа изобретения; демонстрация изобретения на выставке; или устное раскрытие, сделанное в любой точке мира, например, обсуждение изобретения в документе, представленном на конференции.

Однако в Соединенных Штатах закон предусматривает 12-месячный льготный период. Это означает, что определенные виды раскрытия изобретателем или другими лицами, получившим информацию от изобретателя, не могут

рассматриваться в качестве известного уровня техники, **если это раскрытие произошло** в течение 12 месяцев до действительной даты подачи заявки на патент.

Вы также должны знать, что в некоторых странах нет льготного периода или льготный период существенно ограничен.

Помните: раскрытие изобретения **за пределами 12-месячного льготного периода** **считается** известным уровнем техники, и патент не будет выдан.

СЛАЙД 25

Далее мы рассмотрим условие новизны, которое содержится в законодательстве США, в параграфе 102 раздела 35 Свода законов США.

Чтобы считаться новым, изобретение не должно быть раскрыто на известном уровне техники.

При сравнении заявленного изобретения с известным уровнем техники для определения новизны мы определяем, было ли идентичное изобретение раскрыто в письменной форме или посредством другого вида раскрытия, такого как устное раскрытие, публичное использование или продажа.

Однако, как я уже указывал ранее, если раскрытие произошло в течение **12-месячного льготного периода** до подачи заявки на патент, оно не может считаться известным уровнем техники и не будет влиять на новизну изобретения, если раскрытие осуществлено изобретателем, или другими лицами, получившими информацию от изобретателя.

Далее, даже если известный уровень техники не содержит раскрытия идентичного изобретения, для патентоспособности также требуется, чтобы изобретение не было очевидным с учетом известного уровня техники.

СЛАЙД 26

Что такое неочевидность? Опять же, мы сравниваем заявленное изобретение с известным уровнем техники. Для решения вопроса о неочевидности следует ответить на вопрос, было бы данное изобретение очевидным для человека, имеющего обычный или средний уровень квалификации в области, к которой относится изобретение. Кроме того, патентное законодательство требует, чтобы оценка производилась "на момент изобретения". Это требование означает, что патентные эксперты должны быть историческими детективами, собирающими

вместе все, что было известно на момент, когда было сделано изобретение. Законодательство также гласит, что в патентоспособности не должно быть отказано **в зависимости от способа**, которым было сделано изобретение. Это означает, что оценка очевидности не зависит от того, заняла ли разработка изобретения 10000 часов проб и ошибок, или было оно было разработано относительно быстро, в результате гениальной догадки!

Самое главное заключается в том, являются ли различия между заявленным изобретением и известным уровнем техники неочевидными, **даже если** даже если изобретение не раскрыто идентичным образом и рассматривается как новое.

СЛАЙД 27

Ранее мы узнали, что патент предоставляет изобретателю определенные права на изобретение - в том числе право, в течение ограниченного времени, запрещать всем другим лицам изготовлять, использовать, продавать, или предлагать к продаже изобретение на всей территории Соединенных Штатов, **или** импортировать изобретение в Соединенные Штаты.

В обмен на патент изобретатель должен удостоверить, что заявленное изобретение доводится до сведения (или раскрывается) общественности существенным образом. Патентная заявка должна иметь конкретную информацию, чтобы гарантировать, что любой специалист в данной области (или технологии изобретения) был способен изготовить и использовать изобретение.

СЛАЙД 28

При описании изобретения конкретная информация о способе и процессе изготовления и использования изобретения должна быть изложена полным, четким, сжатым и точным образом, чтобы любой специалист в области заявленного изобретения мог самостоятельно изготовить и использовать его. Иными словами, раскрытие должно быть достаточным и четким.

Более подробную информацию о требованиях к письменному описанию и достаточности можно найти в параграфе 112 раздела 35 Свода законов США и в МРЕР.

СЛАЙД 29

Мы рассмотрели многие из важнейших законодательных требований, которые должны быть соблюдены для выдачи патента в Соединенных Штатах. Теперь давайте рассмотрим процесс обработки патентной заявки в USPTO.

СЛАЙД 30

Патентная экспертиза - это процесс, посредством которого патентный эксперт рассматривает содержание патентной заявки на соответствие требованиям законодательства США. Это те требования, о которых мы говорили ранее в презентации. После тщательного изучения заявки патентный эксперт приходит к выводу о патентоспособности изобретения и решает, одобрить или отклонить патентную заявку.

Все патентные эксперты в USPTO имеют по меньшей мере степень бакалавра в той области, в которой они будут рассматривать заявки, хотя многие из них также имеют более высокие ученые степени. Например, патентные эксперты USPTO имеют ученые степени в области: техники, включая электронику, машиностроение и химическую технологию; биологии и микробиологии; физики; а эксперты по промышленным образцам могут иметь степени в области архитектуры, прикладного искусства или графики.

Каждый новый эксперт проходит обучение как по месту работы, так и на плановых курсах, охватывающих все аспекты основных и расширенных функций экспертизы и соответствующие правовые концепции.

И в первую очередь бремя доказательства того, что заявленное изобретение не соответствует одному или нескольким требованиям патентоспособности, лежит на патентном эксперте.

СЛАЙД 31

Первый шаг - подача заявки на патент, и я хочу указать на одно из наиболее важных изменений, внесенных в патентную систему США Законом «Об изобретениях, совершенных в Америке». Оно заключается в том, что Соединенные Штаты перешли от системы "первого изобретателя" к системе "первого заявителя".

Переход к системе "первого заявителя" привел законодательство США в соответствие с законодательством других стран и придал большую определенность патентному процессу в США. Все патентные заявки, поданные в США после 16 марта 2013 года, подаются в соответствии принципом "первого заявителя".

Заявка на выдачу патента может быть подана либо в электронном виде, либо в бумажной форме.

Но имейте в виду, что Законом «Об изобретениях, совершенных в Америке» предусмотрена дополнительная плата за подачу заявок не в электронном виде.

У USPTO есть серия информационных видеороликов, специально посвященных изменениям, связанным с системой "первого заявителя", и данные видеоролики, а также другие материалы, касающиеся Закона «Об изобретениях, совершенных в Америке», можно найти на нашем сайте по адресу www.uspto.gov. Я также включила ссылку на веб-страницу с информационными видео о данном законе в конце данной презентации.

СЛАЙД 32

Вот требования к заявке на патент на изобретение - она должна включать письменное описание или спецификацию изобретения (мы говорили об этом требовании ранее), не менее одной формулы, чертежи, если они необходимы для понимания изобретения, присягу или заявление, в которой говорится, среди прочего, что объект действительно изобретен автором или авторами, а для изобретений в области биотехнологий, список нуклеотидных и/или аминокислотных последовательностей, если необходимо.

Патентные формулы определяют юридическую сферу действия патента и их можно сравнить с документом на дом или участок земли. Как и свидетельство о праве собственности, формулы определяют юридическую границу между тем, что представляет собой нарушение права собственности или в мире патентов, что является нарушением патента.

После получения заявки в USPTO, ведомство проводит проверку заявки на предмет соблюдения формальных требований и уведомляет заявителя о любых выявленных недостатках. Это скорее административная проверка, чтобы убедиться, что все документы патентной заявки были надлежащим образом заполнены или приложены. После того, как приложение прошло проверку на соблюдение формальностей, оно затем передается эксперту, который оценит заявку на основе требований к патентоспособности, которые мы обсуждали ранее.

СЛАЙД 33

После того, как заявка получена патентным экспертом для проведения экспертизы, эксперт изучает патентную заявку, чтобы получить представление об изобретении и формуле изобретения.

Затем начинается поиск для установления уровня техники. Данные снимки, сделанные в начале и середине 20-го века (*всплывающий слайд*) показывают, как эксперты в патентном ведомстве США занимались поиском для установления уровня техники. До того, как компьютеры изменили работу всех наших сотрудников, патентные поиски проводились вручную путем просмотра целых кип ранее выданных патентов и изучения других печатных материалов, таких как книги, трактаты, журналы и газеты.

(всплывающий слайд)

Сегодня патентные эксперты имеют доступ к современным электронным базам данных и ресурсам для поиска известного уровня техники, связанного с технологией изобретения, заявленного в патентной заявке, и могут выполнять поиск патентных заявок в любом месте, имеющем доступ к Интернету.

СЛАЙД 34

Как только поиск будет завершен, эксперт готовит письменный документ, называемое **заключением эксперта**, в котором указываются решения эксперта относительно соблюдения или несоблюдения требований патентоспособности, с обоснованием и доказательствами. Если в любой момент процесса патентный эксперт придет к выводу, что заявленное изобретение полностью соответствует всем юридическим требованиям, заявка может быть выдана в качестве патента.

Если, однако, эксперт определяет, что не соблюдены одно или несколько нормативных требований, эксперт направляет заявителю заключение с отклонением для последующего ответа. Затем заявитель должен ответить на заключение патентного эксперта. Ответ может включать исключение любых отклоненных пунктов формулы изобретения, поправки к этим пунктам для преодоления отклонения, доводы о том, что отклонение не подлежит применению, или доказательства, которые ставят под сомнение основание для отклонения.

СЛАЙД 35

Если ответ изобретателя не убедит эксперта в том, что отклонение должно быть отменено, эксперт может сделать вынести окончательный отказ. Есть ли у изобретателя какие-либо варианты после получения окончательного отказа? Ответ - да.

СЛАЙД 36

После получения окончательного отказа изобретатель имеет возможность обжаловать решение эксперта в Совете по рассмотрению патентных споров и апелляций (или РТАВ) для дальнейшего рассмотрения. У изобретателя также есть возможность подать запрос на продолжение экспертизы (или RCE), чтобы начать еще один раунд экспертизы, в ходе которого изобретатель может внести некоторые дополнительные поправки или доводы. И, наконец, если изобретатель не отреагирует на окончательный отказ, заявка на патент будет закрыта и USPTO не будет предпринимать никаких дальнейших действий по ней.

СЛАЙД 37

Если эксперт установит, что заявленное изобретение полностью соответствует патентному законодательству США, заявка одобряется, и выдается патент.

Как только патент выдан, изобретатель или владелец патента имеет право запретить другим использовать изобретение. Патент теперь является активом, который дает изобретателю время войти на рынок изобретения и развить его, привлечь инвесторов для финансирования коммерческого использования изобретения или выдать лицензию на использование патента другим лицам, которые стремятся разработать данную технологию.

Это была очень упрощенная версия процесса патентной экспертизы, и в случае настоящей патентной заявки процесс может иметь гораздо больше этапов и длиться много месяцев.

СЛАЙД 38

Надеюсь, теперь у вас есть хорошее понимание основ патентов: что это такое; что они защищают; и что нужно для получения патентной защиты в Соединенных Штатах. Для получения более подробной информации о патентном законодательстве США, процедуре экспертизы USPTO, Законе «Об изобретениях, совершенных в Америке», и ресурсах USPTO, доступных для изобретателей **включая** Программу бесплатной юридической помощи, в рамках которой изобретателям, не имеющим достаточно ресурсов, которые заинтересованы в обеспечении патентной защиты своих изобретений, предоставляется бесплатная юридическая помощь, а также Программу поддержки независимых заявителей, в которой изобретатели, у которых нет ресурсов для найма патентного поверенного или агента, могут получить помощь в достижении своих целей защиты своей ценной интеллектуальной собственности, используйте ссылки, показанные на этом слайде, или посетите наш веб-сайт по адресу www.uspto.gov.

СЛАЙД 39