ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА PPH В РОСПАТЕНТЕ

О. А. МОСКВИТИНА, к.б.н.

заместитель заведующего отделом ФИПС,

РОСПАТЕНТ

Сроки рассмотрения заявок на изобретения

Патентное ведомство	Время от подачи заявки до первого решения экспертизы (мес.)	Время от подачи заявки до решения о выдаче патента или отказе в выдаче (мес.)
USPTO	18,2	29,2
JPO	14,1	28
KIPO	13,5	25
EPO	21,5	36,2
РОСПАТЕНТ	до 12	17 (9,5)

Статистические данные

Ведомство	Количество экспертов	Количество поступивших заявок	Количество завершенных заявок	Количество международных поисков	Количество заявок на одного эксперта в месяц
США	8051	563853	594156	52484	6,1* (6,6*)
ЯПОНИЯ	1764	328436	369000	42377	17,4* (19,4*)
КОРЕЯ	732	282497	215552	29531	24,5* (27,9*)
ЕПВ	4101	265000	116820	82220	2,4 (4)
ШВЕЦИЯ	115	5738	2495	1533	1,8 (2,9)
ГЕРМАНИЯ	800	63158	33088	12153	3,4 (4,7)
РОСПАТЕНТ	536	44914	40172	2980	6,2 (6,7)

Основа PPH

ВЕДОМСТВО ПЕРВОЙ ПОДАЧИ / ВПП
ЗАЯВКА
A
Запрос экспертизы
Ответ заявителя
ПРИЗНАНИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ
Пункт формулы
B
Измененный пункт формулы изобретения B*, соотв. в достаточной степени пункту B
ВЕДОМСТВО ВТОРОЙ ПОДАЧИ / ВВП
ДОКУМЕНТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ВВП
Пункт формулы
B
Пункт формулы
B*
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЗАЯВКА
A
Заявление о PPH
УСКОРЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Преимущества программы PPH

- ускорение делопроизводства
- снижение трудозатрат в патентных ведомствах при экспертизе соответствующих заявок
- улучшение качества экспертизы
- исключение дублирования экспертизы соответствующих заявок

Статистика PPH

	Патентное ведомство													
	JP	US	KR	GB	CA	DE	AU	SG	FI	RU	HU	ES	MX	TW*3
Количество решений о выдаче патента/общее количество решений {%}	76.6 (58.9)	87 (49)	90.3 (66.3)	97.6 (-)	91 (64)	- (-)	100 (-)	100 (-)	100 (-)	95 (80.2)	- (24.4)	- (-)	81.8*2 (-)	100 (57)
Количество первичных выдач/общее количество решений {%}	22.9 (11.2)	26 (14)	27.1 (10.1*1)	4.8 (-)	42 (4.9)	- (-)	44.4 (-)	100 (-)	66 (-)	50 (12.3)	0 (9.7)	100 (35)	81.8*2 (-)	87.5 (9.2)
Среднее время от подачи заявления о PPH до первого запроса или решения (мес.)	1.8 (26.3)	6.1 (23.6)	1.8 (16.8)	1.8 (-)	1.6 (22.2)	5.6 (-)	0.5 (-)	- (-)	1 (8.5)	1.7 (10.9)	1 (76.1)	3.5 (23)	0.83 (-)	1.1 (41.1)
Среднее время от подачи заявления о PPH до решения (мес.)	7.1 (32.4)	11.6 (33.8)	4.9 (22.8)	4.8 (-)	5.5 (40.5)	- (-)	1.5 (-)	- (-)	6 (60)	6.8 (18)	- (71.7)	- (33)	0.83 (-)	1.2 (45.7)
Среднее количество запросов до решения	1.06 (1.10)	2.3 (2.6)	- (-)	1.14 (-)	0.7 (1.6)	- (-)	0.55 (-)	0.17 (-)	1 (-)	0.6 (1.65)	- (0.7)	- (2)	0 (-)	0.13 (0.94)

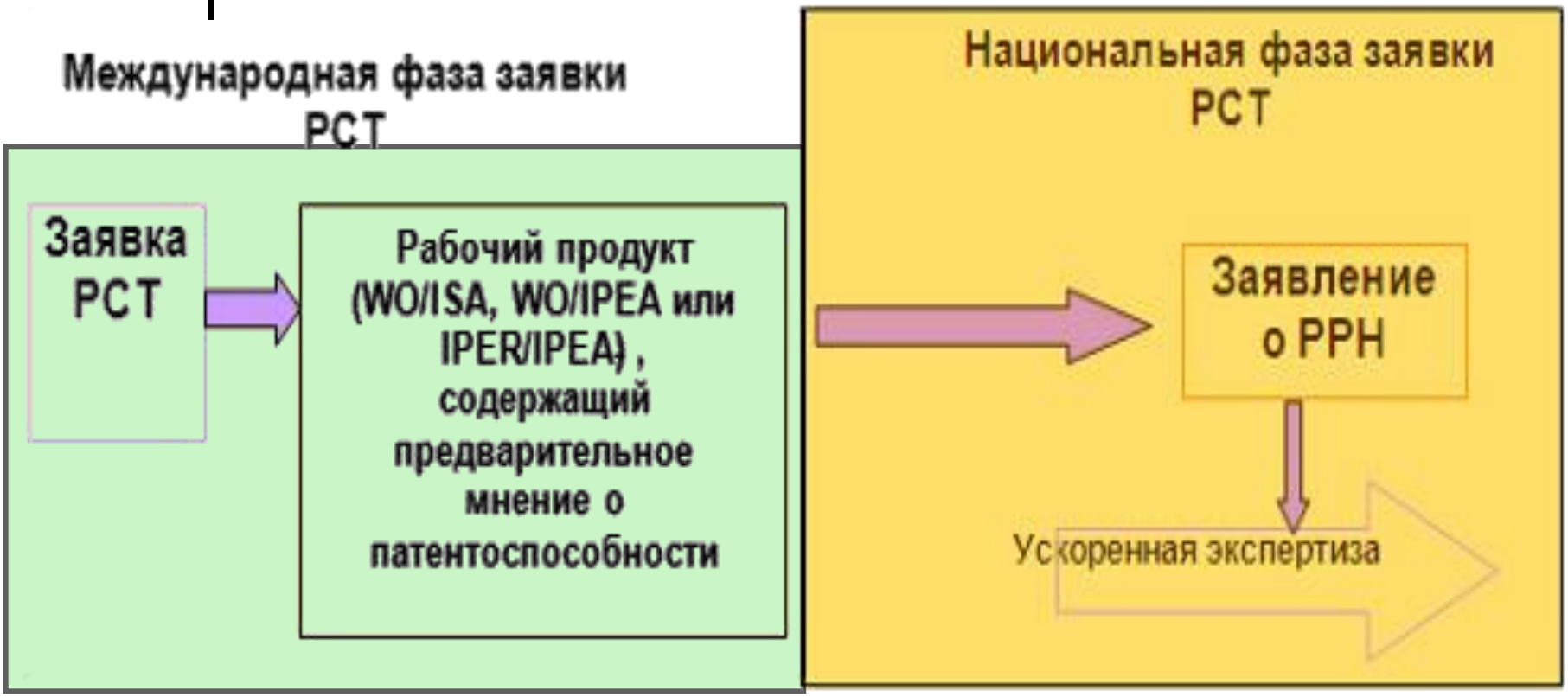
Условия участия в программе PPH

- получение заявителем патента в ВПП или признание ВПП условиям патентоспособности хотя бы одного пункта формулы изобретения;
- наличие заявки в ВВП, по которой не начата экспертиза по существу;
- соответствие хотя бы одного пункта формулы изобретения в заявках, поданных в ВПП и в ВВП;
- одинаковая дата подачи или самого раннего приоритета соответствующих заявок;
- при подаче заявления в Роспатент как ВВП необходимо, кроме того, представить ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу и документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины.

Условия участия в программе PPH- MOTTAINAI

- «MOTTAINAI» – японский термин, означающий «сожаление о затратах, когда действительная ценность объекта или ресурса должным образом не используется».
- Заявление о включении заявки в программу можно подать в Ведомство Поздней Экспертизы (ВПЭ) с использованием результатов, полученных в Ведомстве Ранней Экспертизы (ВРЭ) при условии, что между ВПЭ и ВРЭ есть соглашение по программе PPH - MOTTAINAI.

PCT-PPH


Международная фаза заявки PCT
Заявка PCT
Рабочий продукт (WO/ISA, WO/IPEA или IPER/IPEA) , содержащий предварительное мнение о патентоспособности
Национальная фаза заявки PCT
Заявление о PPH
Ускоренная экспертиза

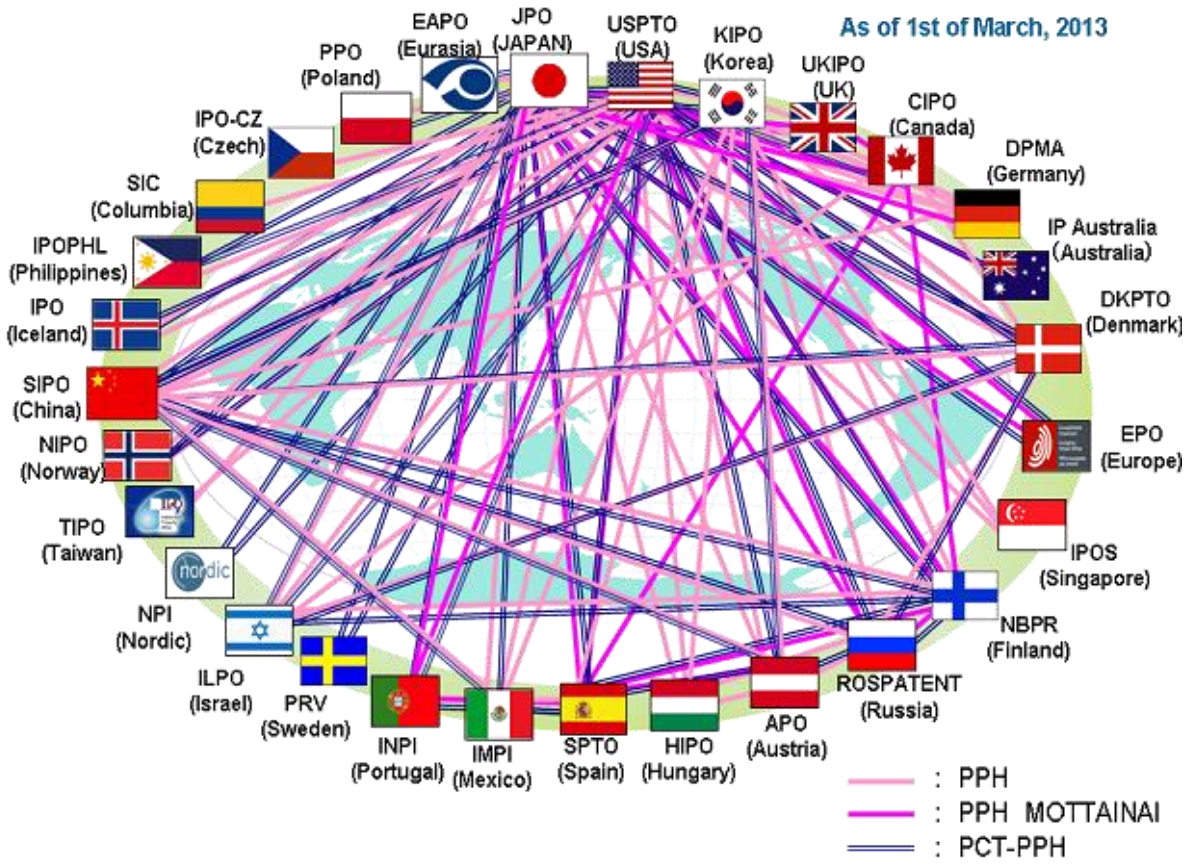
Условия участия в программе PCT-PPH

Условием подачи и рассмотрения заявления по программе PCT-PPH является наличие Международного рабочего продукта, то есть письменного сообщение Международного поискового органа (WO/ISA), письменного сообщение Органа международной предварительной экспертизы (WO/IPEA) или заключения Международной предварительной экспертизы (IPER), в котором установлено, что, по крайней мере, один пункт формулы изобретения заявки PCT обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью.

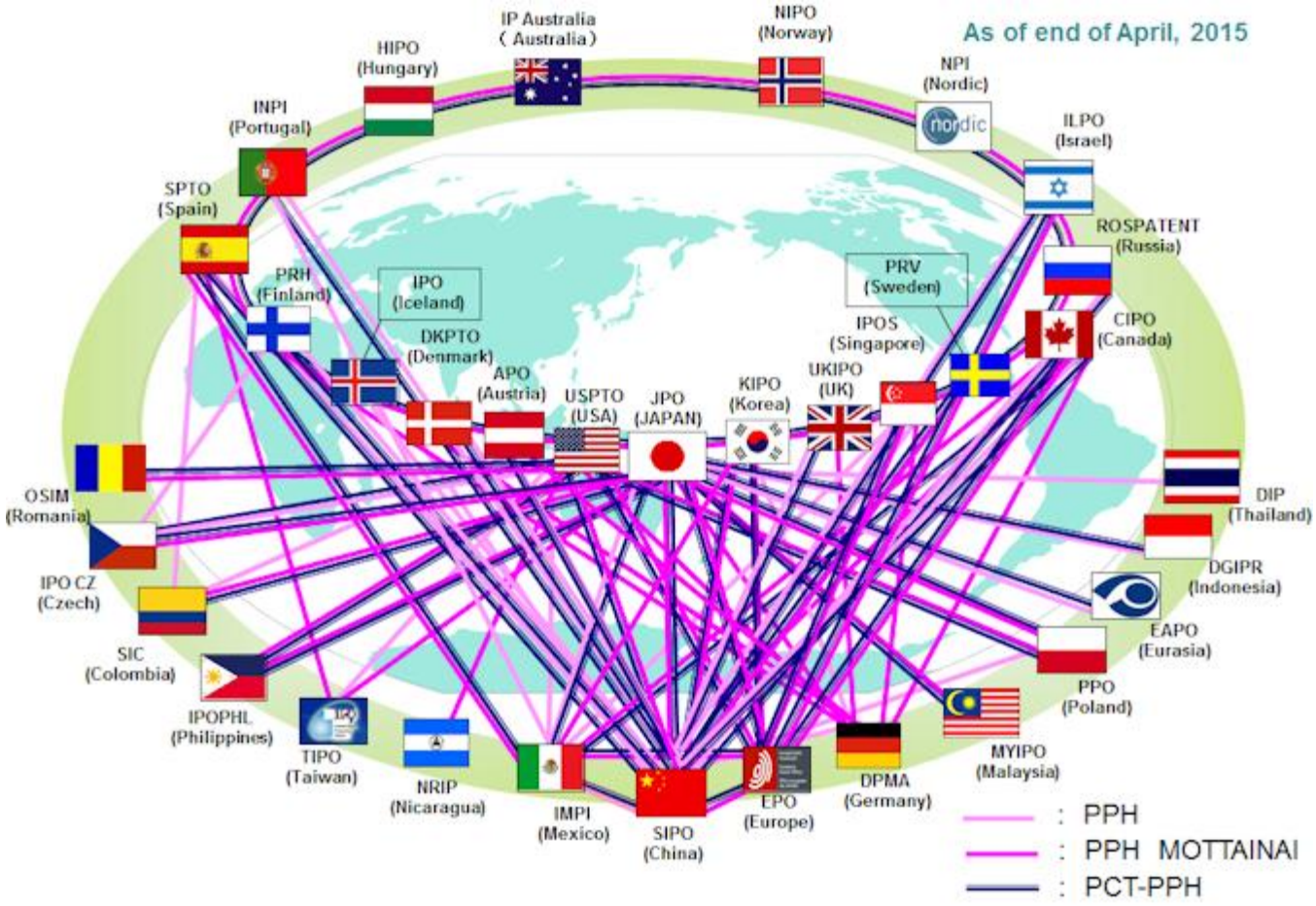
Двухсторонние соглашения Роспатента по PPH

ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО СТРАНЫ	PPH	PCT-PPH	PPH-MOTTAINAI
ЯПОНИЯ			
США			
КОРЕЯ			
ФИНЛЯНДИЯ			
ИСПАНИЯ			
ДАНИЯ			
КИТАЙ			
ПОРТУГАЛИЯ			

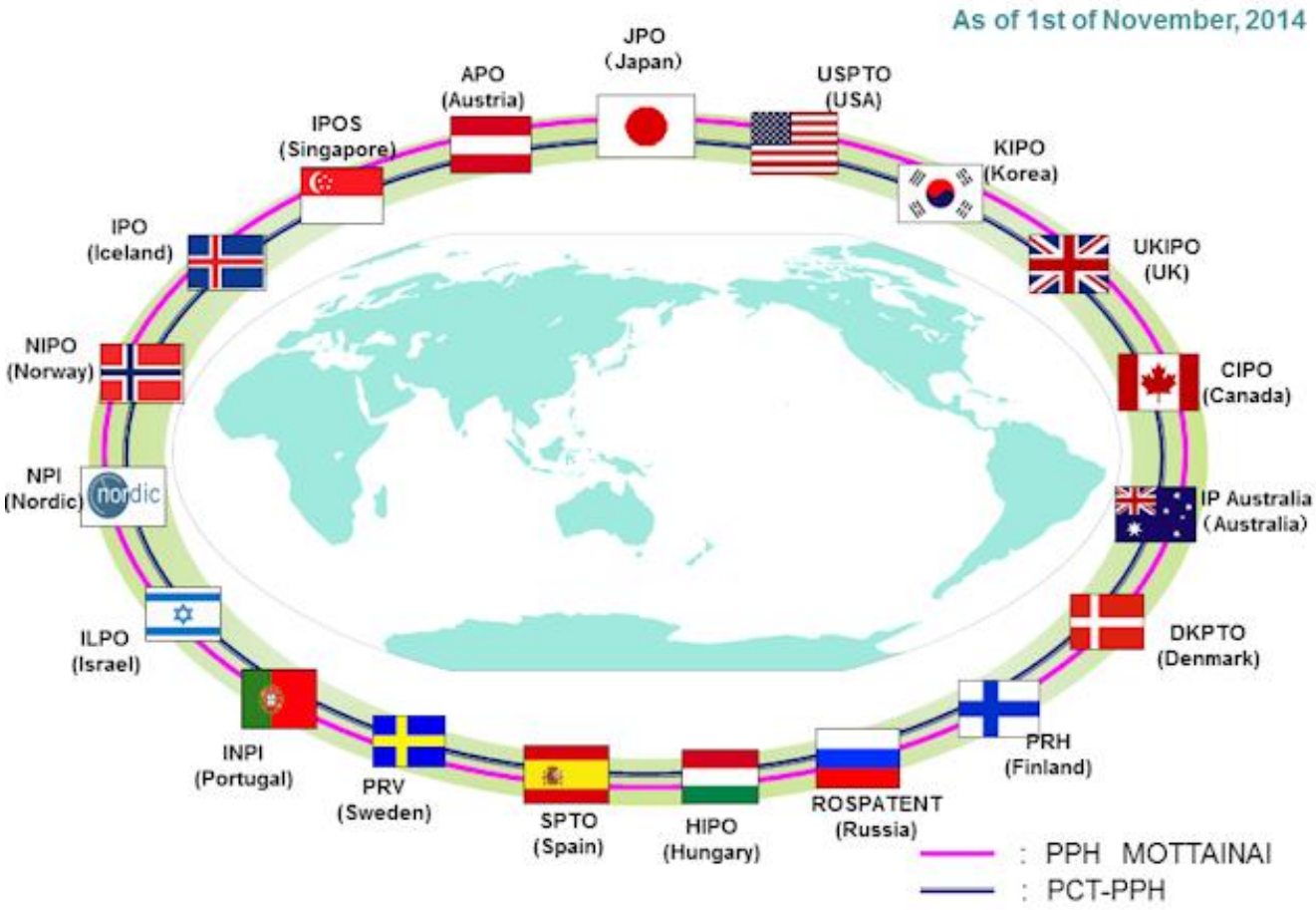
Распространение сети PPH



Распространение сети PPH



Патентные ведомства стран-участников GPPH



Принципы глобальной системы PPH (GPPH)

- Принимается любой продукт, относящийся к патентному поиску и экспертизе по существу, произведенный другим участвующим ведомством при любом виде подачи (национальным ведомством в соответствии с Парижской конвенцией или ведомством ISA / IPEA в рамках PCT), который явно указывает на патентоспособность пунктов формулы
- В соответствии с концепцией "MOTTAINAI", принимается работа любого участвующего ведомства, независимо от того, является ли оно Ведомством Первой Подачи (ВПП),
- Заявки имеют одну и ту же дату приоритета или подачи
- Понятие о соответствии пунктов формулы применяется участвующими ведомствами в прежней формулировке

Документы, прикладываемые к заявлению о РРН

- таблица, подтверждающая соответствие пунктов формулы изобретения заявки, признанных патентоспособными в ВПП/ВРЭ, и пунктов формулы изобретения в соответствующей заявке, поданной в ВВП/ВПЭ;
- копии всех дополнительных материалов, в которых зафиксированы действия экспертизы (решения, уведомления) ВПП/ВРЭ и их перевод;
- копии решения о выдаче патента ВПП/ВРЭ или признания патентоспособным хотя бы одного пункта формулы и их перевод;
- копии противопоставленных ВПП/ВРЭ документов и их перевод;
- в случае необходимости копии цитируемой литературы.

Соответствие пунктов формулы

- Пункты формулы признаются "в достаточной степени соответствующими", если вследствие различий перевода и формата представления пунктов формулы по заявке, поданной в ВВП/ВПЭ, имеют тот же самый или подобный объем притязаний, что и пункты формулы по заявке ВПП/ВРЭ, или пункты формулы по заявке, поданной в ВВП/ВПЭ, имеют более узкий объем притязаний, чем пункты формулы по заявке, поданной в ВПП/ВРЭ.
- Пункт формулы считается имеющим более узкий объем притязаний, если пункт формулы ВПП/ВРЭ ограничен путем внесения дополнительных признаков из описания и/или формулы.
- Пункт формулы изобретения по заявке, поданной в ВВП/ВПЭ, который представляет собой новую или иную категорию пунктов по сравнению с теми пунктами, в отношении которых в ВПП/ВРЭ было установлено их соответствие условиям патентоспособности, не признается в достаточной степени соответствующим.

Таблица соответствия пунктов формулы изобретения

Пункты формулы изобретения в заявке, поданной в Роспатент	Пункты формулы соответствующей заявки/патента, признанные патентоспособными в ВПП/ВРЭ/PCT	Комментарии по соответствию пунктов формул
		степень соответствия

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЕ УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (PPH)

A. Библиографические сведения

Номер заявки (если известен)	
Дата испрашиваемого приоритета	

B. Ходатайство

Заявитель ходатайствует об участии в пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства (PPH) на основании следующего:

Ведомство ранней экспертизы (ВРЭ)	
Номер заявки ВРЭ (включая номер заявки PCT)	
Вид рабочих продуктов ВРЭ	☐ Национальный /Региональный запрос экспертизы
	☐ письменное сообщение Международного поискового органа (WO-ISA), письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы (WO-IPEA) или заключение предварительной экспертизы (IPER- IPEA) Органа международной предварительной экспертизы

Поданная заявка на изобретение является заявкой, по которой правомерно испрашивается приоритет на основании одной или нескольких соответствующих заявок, поданных в Ведомство ранней экспертизы (ВРЭ) при условии признания ВРЭ патентоспособным по крайней мере одного независимого пункта формулы изобретения, содержащейся в данной заявке, и наличия соглашения между ВРЭ и Ведомством поздней экспертизы (ВПЭ).

C. Необходимые документы

I. Рабочие продукты ВРЭ и их переводы

1. ☐ Прилагается копия рабочих продуктов ВРЭ; или
☐ Ведомство просят получить документы через систему электронных заявок или в PATENTSCOPE
2. ☐ Прилагается перевод документов, указанных в п. 1 на языке, принятом в Ведомстве; или
☐ Ведомство просят получить документы через систему электронных заявок или в PATENTSCOPE

II. Патентоспособные/допустимые пункты формулы, определенные ВРЭ и их переводы

3. ☐ Прилагается копия пунктов формулы, признанных ВРЭ патентоспособными/допустимыми; или
☐ Ведомство просят получить документы через систему электронных заявок или в PATENTSCOPE
4. ☐ Прилагается перевод документов, указанных в п. 3 на языке, принятом в Ведомстве; или
☐ Ведомство просят получить документы через систему электронных досье или PATENTSCOPE

III. Документы, приведенные в рабочих продуктах ВРЭ

5. ☐ Прилагаются копии всех документов, приведенных в рабочих продуктах ВРЭ (исключая патентные документы); или
☐ ссылки отсутствуют

IV. Ранее представленные документы

6. ☐ Если какие-либо из вышеупомянутых документов были представлены ранее, пожалуйста укажите:
7. ☐ Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу (ЭСЗ) и документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины

D. Соответствие пунктов

☐ Все пункты формулы заявки в достаточной мере соответствуют пунктам формулы заявки, признанным во ВРЭ патентоспособными/допустимыми; или

☐ Соответствие пунктов формулы объясняется в следующей таблице

Пункты заявки	Пункты соответствующей заявки ВРЭ	Пояснение в отношении соответствия

Имя (имена) заявителя (заявителей) или представителя (ей)	
Дата	

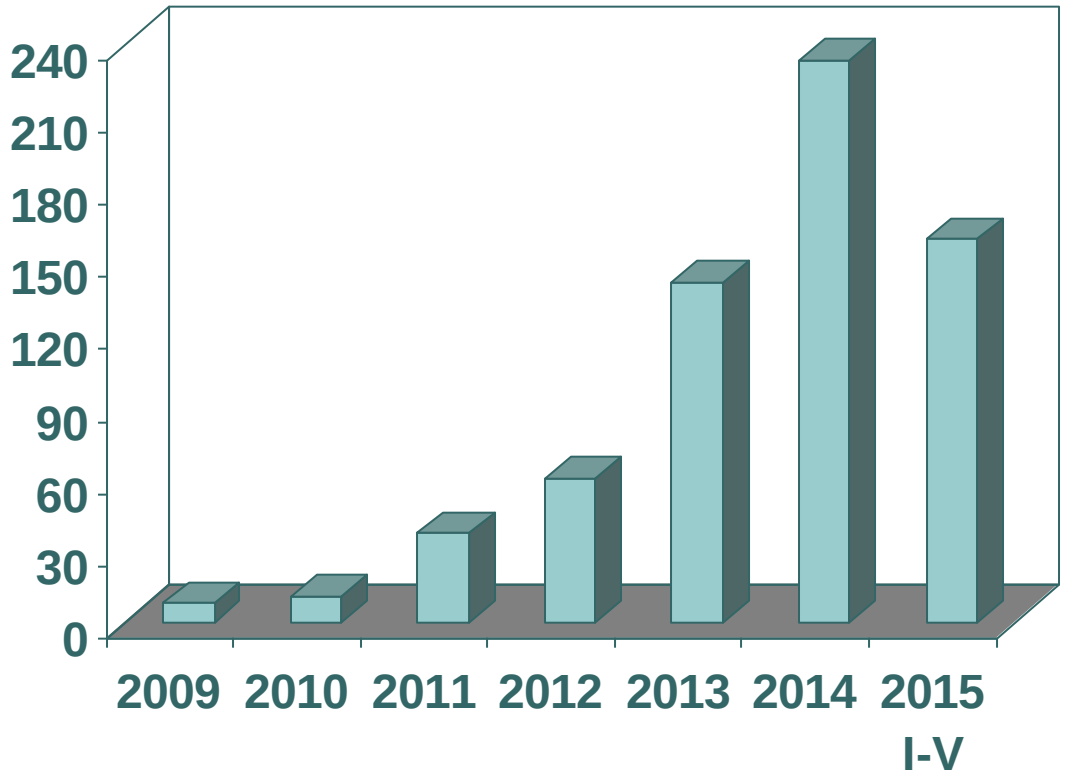
Типичные ошибки заявителей при оформлении документов для участия в РРН

- Отсутствие указания на конкретный вид ускоренного патентного делопроизводства в рамках РРН и использования Национального или Международного рабочего продукта
- Неправильное заполнение таблицы соответствия пунктов формулы
- Отсутствие пунктов формулы, признанных патентоспособными в Национальном или в Международном рабочем продукте ВПП/ВРЭ и их перевода
- Наличие пунктов формулы, не признанных патентоспособными в Национальном или в Международном рабочем продукте ВПП/ВРЭ

Заявления об участии в PPH, поданные в Роспатент

Год	Количество заявлений об участии в PPH
2009	8
2010	11
2011	36
2012	78
2013	141
2014	233
2015 (I-V)	159
Всего	632

Поступление заявлений в Роспатент об участии в PPH в 2009-2015 г.



Количество заявлений об участии в разных видах PPH

Всего: 632 заявления (2009 – V 2015)

OFF/OEE	Number of requests
JPO	230
USPTO	295
KIPO	25
PRH	6
SPTO	3
UKIPO	11
CIPO	25
IP Australia	1

OFF/OEE	Number of requests
DKPTO	6
SIPO	19
PRV	5
INPI	
ILPO	6
NPI	
NIPO	
IPO	

Количество заявлений об участии в GPPH

Всего: 357 (с I.2014 по V.2015) из них 42 от новых партнеров Роспатента

OFF/OEE	Number of requests
JPO	126
USPTO	137
KIPO	33
PRH	10
SPTO	3
UKIPO	11
CIPO	19
IP Australia	1

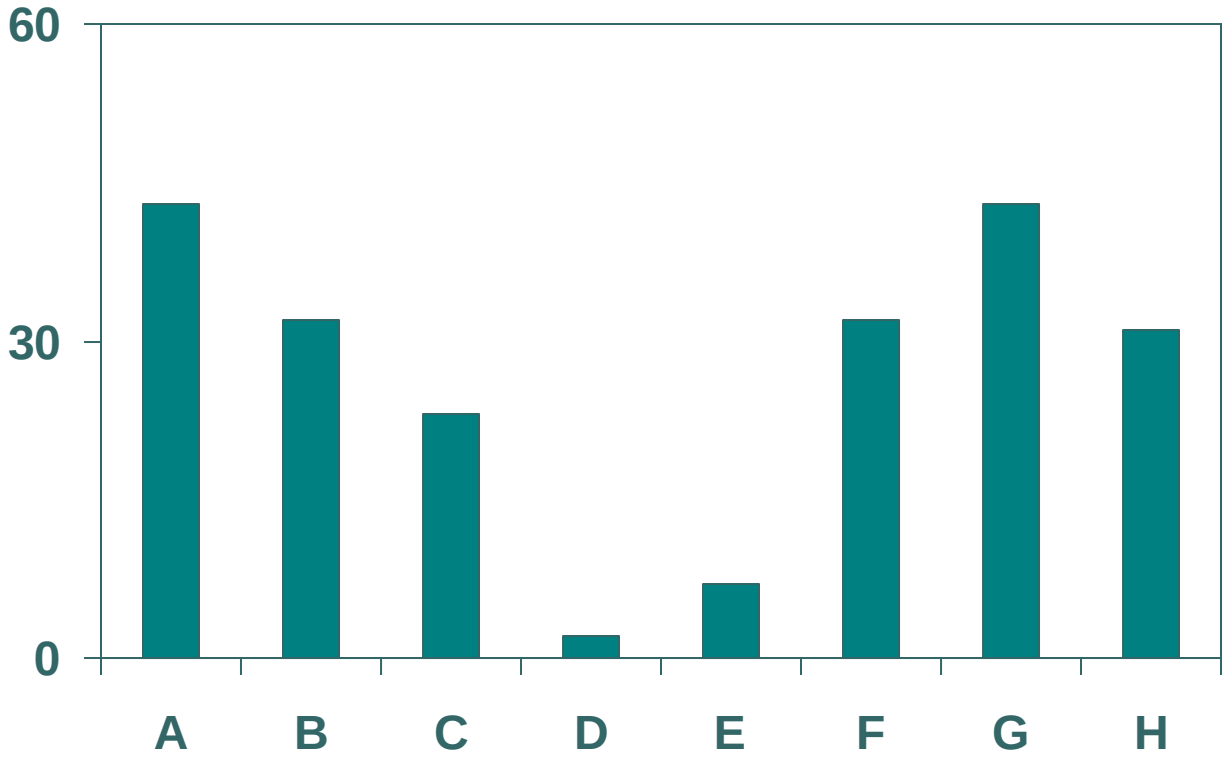
OFF/OEE	Number of requests
DKPTO	6
HIPO	
PRV	5
INPI	
ILPO	6
NPI	
NIPO	
IPO	

Длительность рассмотрения заявок в рамках PPH в Роспатенте

Время от поступления заявления о PPH до начала экспертизы по существу 3,1 месяцев

Время от поступления заявления о PPH до решения экспертизы 4,5 месяцев

Распределение заявок, рассматриваемых в рамках PPH в Роспатенте, по рубрикам МПК



Наиболее активные участники PPH в Роспатенте

FORD GLOBAL TECHNOLODGIES, LLC, US

NISSAN MOTOR COMPANY, JP

XEROX CORPORATION, US

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, KR

KAO CORPORATION, JP

UNITED STATES GYPSUM COMPANY, US

TEIJIN INDUSTRIES LTD, JP

DYSON TECHNOLODGY LTD, GB

JFE STEEL CORPORATION, JP

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED, CN

Участие Роспатента в работе над усовершенствованием PPH

- С 2010 г. участие в ежегодных Рабочих встречах по многостороннему PPH
- Разработка Руководств и заявлений для участия в разных видах PPH
- Участие в разработке и продвижении GPPH:

  активная переписка с ведомствами-участниками GPPH по э/п, обсуждение и внесение предложений по поводу рабочих вопросов, связанных с

  - критериями и принципами GPPH,

  - интерфейсом GPPH,

  - Общим Руководством,

  - бланком заявления об участии в GPPH,

  - параметрами для статистической оценки

  - вопрос о возможности принимать заявления об участии в PPH с использованием Международного рабочего продукта ведомству, которое произвело Международный рабочий продукт в качестве ISA/IPEA

Работа Роспатента по продвижению PPH

- Доклады на семинарах, конференциях, видеоконференциях по проблемам PPH для авторов изобретений, заявителей, патентных поверенных (Москва, С.-Петербург, Новгород, Иркутск)
- Разработана краткая информация о программе PPH для заявителей, прикладываемая к решениям по международным заявкам
- Обновление брошюры об основах PPH
- Актуализация веб-сайта Роспатента и ФИПС в части PPH
- Представление данных для выставления на веб-сайте ЯПВ, в том числе в части GPPH
- Консультации заявителей и патентных поверенных по вопросам PPH

Спасибо за внимание!