

ОТ РЕДАКЦИИ

*Уважаемые коллеги!*  
Статья "Вступление в патентную систему США из Российской Федерации" подготовлена американскими патентными поверенными в качестве кратких рекомендаций по использованию патентной системы США российскими заявителями.

Для Вашего удобства статья представлена на языке оригинала (английском) и на русском языке.

## ENTRANCE TO THE UNITED STATES PATENT SYSTEM FROM THE RUSSIAN FEDERATION

*By Darrell L. Pogue Esq. & Gregory Spektor Esq.*

### **Introduction**

This paper is being provided as a guide to applicants from the Russian Federation or other Eurasian countries wishing entry to the United States patent system. In it, we highlight various ways to file for patent protection in the United States, including approaches for converting a patent application filed with the Eurasian Patent Office to an application for entry to the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

### **Why Seek United States Patent Protection?**

A fundamental benefit bestowed to patent holders is that United States law allows the patent holder the right to exclude others from utilizing the invention claimed in that patent. Should another person make, use, sell, offer to sell, or import that invention, without the permission of the patent holder, they may infringe the patent. However, foreign inventors/companies that do not file for patent protection in the U.S. may lose the ability to prevent others from utilizing the invention, thus costing the company in terms of lost profits, decreased market

share, goodwill, etc.

A patent granted in a foreign country (i.e., non-U.S.) provides virtually no protection in the United States to stop an infringer. For example, suppose after filing a patent application in the Eurasian Patent Office, you learn that an American company is making and selling your product to a huge market in the U.S. Can you stop this from happening? The answer is yes, but only if you have filed patent applications or have issued patents in the U.S.

### **Approaches for Submitting an Application to the USPTO**

In a first approach, a utility (non-provisional) application can be filed directly with the USPTO (e.g., by a registered United States Representative, US national or Resident, or by the actual inventor - a foreign individual/entity directly and without any assistance of a foreign attorney or agent), either as a utility application being submitted for the first time anywhere in the world, or as a utility application based from an application previously filed in a foreign (i.e., non-U.S.) country. Note however, that

in most cases, an application filed with the USPTO claiming priority to a previously filed foreign application must be filed with the USPTO within 1 year of the earliest priority date of a foreign filed application to retain the benefit of the earlier filing date, as well as to prevent the foreign filed application from serving as a statutory bar.

Under United States law, if an invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, the applicant typically cannot file a patent application. In other words, if you want to preserve your U.S. patent rights, you usually need to file a patent application prior to any activity that could be considered a bar to patentability.

However, in most cases, one year is not enough time to know where you will need foreign patent protection. Thus, a PCT (Patent Cooperation Treaty) Application is a good way to plan for foreign patents without having to decide on the specific countries in which to seek protection. In this approach, an application may be filed under the PCT in which Russia, the European Patent Office, etc. is designated as the location of initial filing (i.e., receiving office), and subsequently extended to the U.S. within the required period of time. Alternatively, an application may be filed directly with the USPTO, in which the U.S. is designated as the receiving office for filing and examination, and whereby protection is later extended to any of the member countries of the PCT (e.g., Russia).

Most importantly, with a PCT application you do not need to decide where to file specific foreign patent applications for up to 30 months from your earliest original patent application filing date. For most, the PCT Application is a good way to avoid numerous foreign applications until much later. This gives you up to 30 months to actively market your invention. Based on the International Search Report, an International Preliminary Examination Report is

prepared. Before the International Preliminary Examination Report is finalized, you have an opportunity to amend your PCT application. The goal is to amend a single PCT application rather than having to amend numerous patent applications in various countries later. Obtaining a positive Preliminary Examination Report on a PCT Application may significantly reduce the cost of prosecuting foreign applications in many countries.

Additionally, the USPTO and the Russian Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Rospatent) introduced a joint "patent prosecution highway" project that leverages fast-track patent examination in each office to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently in each country. It also permits each office to benefit from work previously done by the other office, in turn reducing examination workload and improving patent quality. The PCT-Patent Prosecution Highway will leverage fast-track patent examination procedures already available in both offices to allow applicants in both countries to obtain corresponding patents faster and more efficiently. Although this program is currently in a temporary trial period, it could become an important method for increasing efficiencies between Russian and U.S. patent examination procedures and highlights the growing desire by applicants for U.S./Russian patent protection.

### ***What if the Application is Currently Before the Eurasian Patent Office?***

The Eurasian Patent System is an interstate system for the protection of Intellectual Property, and at the present time, includes nine countries of the former Soviet Union - namely the Republic of Armenia, the Azerbaijan Republic, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, and Turkmenistan. Unlike the PCT, of which both the U.S. and Russia are members, the U.S. is not a member of the Eurasian

Patent System. Therefore, if an applicant seeks protection of the invention in the U.S., and the patent application was initially filed in the Eurasian Patent Office, the applicant has one year from the earliest filing date to take action if he/she wishes to preserve the right to file for patent protection in the U.S.

In one option, the applicant may file an English translation of the Eurasian application with the USPTO claiming priority to the previously filed Eurasian application. Assuming all requirements are met, the application will be examined by the USPTO based on the filing date of the original Eurasian application. As noted above, the application filed with the USPTO claiming priority to the previously filed Eurasian application must be filed with the USPTO within 1 year of the filing date of the Eurasian application.

In another option, the applicant may convert the application originally filed with the Eurasian Patent Office to a PCT application within 12 months from the Eurasian filing date. This may be beneficial if the applicant wishes to extend protection to the U.S. and other countries, or if the applicant is unsure and needs more time to decide on a filing strategy. By re-filing the Eurasian application as a PCT application within 12 months of the initial filing date, the Applicant has extended the period for entering the U.S. patent system by up to 18 months, thereby avoiding the one year statutory bar created by the initial Eurasian application/patent.

### ***What if the Application is Currently Before the Russian Patent Office?***

Similar to above, the applicant may file, within one year, an English translation of the Russian application with the USPTO claiming priority to the previously filed Russian application. Assuming all requirements are met, the application will be examined by the USPTO based on the filing date of the original Eurasian application.

Or, the applicant may convert the applica-

tion originally filed with the Russian Patent Office to a PCT application within 12 months from the Russian filing date. This may be beneficial if the applicant wishes to extend protection to the U.S. and/or other PCT countries, or if the applicant is unsure and needs more time to decide on a filing strategy. Again, by re-filing the Russian application as a PCT application within 12 months of the initial filing date, the Applicant has extended the period for entering the U.S. patent system by 18 months, thereby avoiding the one year statutory bar created by the initial Russian application/patent.

### ***Conclusion***

Once you decide to file a patent application in the United States, a review of initial filing dates and subsequent filing deadlines, along with the potential resulting cost for each option, is important. Each filing path presents limitations, specific deadlines and associated costs. If you believe that a United States filing strategy is important for your invention or patent family, consult with a registered US patent attorney about your invention/application in order to preserve as many rights as possible.

### ***About the Authors:***

Darrell Pogue and Gregory Spektor are New York State Licensed Attorneys at Keohane & D'Alessandro PLLC ([www.kdiplaw.com](http://www.kdiplaw.com)), a full service intellectual property law firm with offices in New York, NY and Albany, NY. For more information please contact Gregory Spektor (Russian Fluent) at [gspektor@kdiplaw.com](mailto:gspektor@kdiplaw.com) and Darrell Pogue at [dpogue@kdiplaw.com](mailto:dpogue@kdiplaw.com)

Information provided in this publication is not intended as legal advice and should not substitute for counsel. The information is based on the opinions of the authors. It does not claim to be either complete or definitive and is intended merely as a guide. This publication may not be reproduced and disseminated without prior authorization.

## ВСТУПЛЕНИЕ В ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ США ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Григорий Спектор, эсквайр.

Даррелл Л. Пог, эсквайр.

Адвокатская контора Keohane & D'Alessandro PLLC

### Введение

Настоящий документ предоставляется в качестве руководства для заявителей из России или других стран Евразии, желающих вступить в патентную систему Соединённых Штатов Америки. Здесь мы отмечаем различные способы подачи на защиту патентов в Соединённых Штатах, включая методы для преобразования патентной заявки, поданной в Евразийское патентное ведомство, в заявку для подачи в ведомство Соединённых Штатов по патентам и торговым знакам (USPTO).

### Зачем обращаться за защитой патента Соединённых Штатов?

Основная выгода заключается в том, что закон Соединённых Штатов дает право владельцу патента запрещать другим лицам использовать изобретение в заявленном патенте. В том случае, если кто-то сделал, использовал, продал, сделал предложение о продаже, или импортировал изобретение без разрешения владельца патента, тем самым он нарушил патент. Тем не менее, зарубежные изобретатели/компании, которые не подают заявки на защиту патента в США, могут потерять способность предотвращения других лиц от использования изобретения. В таком случае, компания потенциально может терпеть убытки, может снижаться привлекательность её торговой марки, ухудшатся репутация и т.д.

Патент, выданный в иностранном государстве (т.е. за пределами США), практически не обеспечивается никакой судебной

системой Соединённых Штатов для того, чтобы остановить нарушителя. Например, предположим, что после подачи патентной заявки в Евразийское патентное ведомство, вы узнаете, что американская компания производит и продает ваш продукт на американском рынке. Можете ли вы остановить этот процесс? Ответ на этот вопрос – да, но только в том случае, если вы подали патентные заявки или получили патенты в USPTO (регистрационное ведомство по патентам и торговым маркам США).

### Методы подачи заявки в USPTO

Первый метод - заявка на промышленный (non-provisional utility) патент может быть подана напрямую в USPTO (аккредитованным представителем в Соединённых Штатах, гражданином США или постоянным жителем США, или самим изобретателем, но в этом случае, изобретатель не сможет пользоваться помощью неамериканского адвоката или агента) либо, как заявка, которая подается впервые где-либо в мире или, как промышленная заявка, основанная на предварительно поданной заявке зарубежом (т.е. не в США). Заметим, однако, что в большинстве случаев заявка, поданная в USPTO, претендующая на приоритет ранее поданной иностранной заявки должна быть подана в USPTO в течение 1 года с самого раннего дня подачи таковой заявки, поданной за рубежом, для того, чтобы сохранить преимущества ранней даты подачи и также предотвратить заявку, поданную за рубежом, от действия в качестве абсолютного препятствия (см. следующий абзац для объяснения «абсолют-

ного препятствия”).

Согласно закону Соединённых Штатов, в том случае, если изобретение было запатентовано или изображено в печатанном издании в этой, или в любой другой стране, или в общественном месте, или в продаже в этой стране больше года до даты заявки патента в Соединённых Штатах, заявитель не может подавать заявку на патент. Другими словами, если вы хотите сохранить за собой патентные права США, вам необходимо подать заявку до любых действий, которые могут быть рассчитаны, как абсолютные препятствия к патентованию.

Однако, в большинстве случаев, одного года не достаточно, чтобы знать в каких странах действительно нужна зарубежная защита патента. Таким образом, заявки на иностранные патенты в системе (PCT Patent Cooperation Treaty) являются хорошим, правда сравнительно дорогим вариантом для тех, кто планирует обеспечить защиту своих прав за рубежом, но еще не определился с конкретными странами, в которых будет искать защиты патента. В этом случае, заявка может быть подана в соответствие с PCT, в которой Россия, Европейское патентное ведомство и т.д., назначается местом первоначальной подачи (т.е. получающее ведомство), и затем распространяется на США в течение необходимого периода времени через его/ее представителя в США. Кроме того, заявка может быть подана в USPTO аккредитованным представителем в США. В этом случае, США назначается получающим ведомством для подачи и рассмотрения, посредством чего защита будет распространяться на любые указанные в заявке страны члены PCT (например, Россию).

Очень важным является то, что с заявкой PCT вам будет предоставлено до 30 месяцев с наиболее ранней официальной даты подачи для того, чтобы принять решение, куда подавать определённые иностранные патентные заявки. Для изобретателей, которые хотят защитить свои

права во многих странах одновременно, заявка PCT является хорошим способом, избежания подачи многочисленных индивидуальных заявок. Предоставленные вам 30 месяцев вы можете использовать для того, чтобы активно тестировать и улучшать изобретение, поиска финансирования или покупателя вашего изобретения.

Одним из документов производимых на основе заявки PCT является Отчёт о Международном Поиске, на базе которого подготавливается международный предварительный отчет экспертизы. Перед тем как международный предварительный отчет экспертизы завершён, у вас есть возможность на поправку заявки PCT. Цель состоит в том, чтобы поправка была сделана в одной заявке PCT, а не позже в многочисленных заявках и в различных странах. Получив положительный отчет о международном поиске по заявке PCT можно значительно снизить затраты на административные пошлины и услуги адвокатов если нужна защита оригинальной зарубежной заявки во многих странах.

Кроме того, USPTO и Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) ввела совместную программу «patent prosecution highway», которая использует ускоренный порядок проведения экспертизы в каждом ведомстве, позволяя заявителям получать соответствующие патенты в разных странах быстрее и эффективнее. Программа также позволяет каждому ведомству использовать результаты работы, ранее проведенной другим ведомством и, таким образом, снизить трудозатраты экспертов и повысить качество производимой экспертизы. Программа PCT-Patent Prosecution Highway будет использовать ускоренную систему порядка экспертизы патентов, которая уже проводится в обоих ведомствах, тем самым позволяя заявителям обеих стран получать патенты быстрее и эффективнее. Хотя эта программа находится на испытательном периоде, она может стать важным этапом в повышении эффективности по порядку экспертизы патентов

России и США, а также придаст большее значение растущему количеству желающих заявителей на защиту патентов США/России.

### **Что делать, если заявка в настоящее время находится в Евразийском патентном ведомстве?**

Евразийская патентная система является межгосударственной системой защиты интеллектуальной собственности и в настоящее время состоит из девяти стран бывшего Советского Союза, а именно: Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Туркмении. В отличие от РСТ, членами которого являются США и Россия, США не является членом Евразийской патентной системы. Поэтому, если заявитель ищет защиты изобретения в США, а заявка на патент была изначально подана в Евразийское патентное ведомство, то у заявителя есть один год с наиболее ранней даты подачи, чтобы принять необходимые меры в случае, если он/она хочет сохранить за собой право на подачу патентной защиты в США.

Как один из вариантов заявитель может подать английский перевод евразийской заявки в USPTO, подтверждая приоритет ранее поданной евразийской заявки. Если все требования выполнены, заявка будет рассмотрена учитывая дату первоначальной подачи евразийской заявки. Как отмечено выше, заявка, поданная в USPTO, претендующая на приоритет ранее поданной евразийской заявки, должна быть подана в USPTO в течение 1 года с даты подачи евразийской заявки.

В другом варианте, заявитель может переделать заявку, первоначально поданную в Евразийское патентное ведомство, на заявку РСТ в течение 12 месяцев со дня Евразийской подачи. Этот шаг может быть выгодным, если заявитель

желает дополнительно получить защиту патента в США и / или других странах РСТ или, если заявитель неуверен, требуется ли ему больше времени для принятия решения о том, какую ему стоит принять стратегию для подачи заявки. Когда евразийская заявка подается заново, как заявка РСТ, в течение 12 месяцев со дня изначальной даты подачи у заявителя продлевается срок вступления в патентную систему США на 18 месяцев. Соответственно, на такого заявителя не распространяется то абсолютное препятствие, о котором мы говорили выше.

### **Что делать, если заявка в настоящее время находится в Российском патентном ведомстве?**

Как мы уже объяснили, заявитель может подать английский перевод российской заявки в USPTO, подтверждая приоритет ранее поданной российской заявки. Если все требования выполнены, заявка будет рассмотрена с учетом даты первоначальной подачи российской заявки. Такая заявка, поданная в USPTO, претендующая на приоритет ранее поданной евразийской заявки, должна быть подана в USPTO в течение 1 года с даты подачи российской заявки.

А так же, как мы указали выше, заявитель может переделать свою заявку, первоначально поданную в Российское патентное ведомство на заявку РСТ в течение 12 месяцев со дня российской подачи. Этот шаг может быть выгодным, если заявитель желает получить защиту патента в США и / или других странах РСТ или, если заявитель неуверен, требуется ли ему больше времени для принятия решения о том, какую ему стоит принять стратегию для подачи заявки. Также аналогично выше-приведенному примеру переделывания евразийской заявки в заявку РСТ, когда российская заявка подается заново, как заявка РСТ в течение 12 месяцев со дня изначальной даты подачи у заявителя продлевается срок вступления в патентную систему США на 18 месяцев.

Таким образом, на такого заявителя не распространяется то абсолютное 12-месячное препятствие, о котором мы говорили выше.

### **Заключение**

Когда вы решите подавать патентную заявку в Соединённых Штатах, важно обратить внимание на первоначальную дату подачи, крайний срок подачи и потенциальные расходы, связанные с подачей. Каждый вариант подачи имеет свои ограничения, особые крайние сроки и различные связанные с ними расходы. Если вы считаете, что стратегия подачи в Соединённых Штатах важна для вашего изобретения или патентного портфеля, проконсультируйтесь о своём изобретении/заявке с патентным адвокатом США для того, чтобы сохранить как можно больше прав по охране Вашего изобретения на территории США.

### **Об авторах:**

*Грегори Спектор Даррелл Пог – адвокаты с лицензией в штате Нью-Йорк, практикуют в адвокатской конторе Keohane & D'Alessandro PLLC ([www.kdiplaw.com](http://www.kdiplaw.com)), специализирующейся на интеллектуальной собственности и патентном праве. Контора находится в городах Нью-Йорк и Олбани, штат Нью-Йорк. С вопросами пожалуйста обращайтесь к Григорию Спектор [gspektor@kdiplaw.com](mailto:gspektor@kdiplaw.com) (русскоговорящий) и Дарреллу Пог [drogue@kdiplaw.com](mailto:drogue@kdiplaw.com).*

*Информация, предоставленная в настоящем документе, не является юридической консультацией и не может заменить консультацию адвоката. Данная информация выражает точку зрения авторов. Она не является полной и окончательной и предназначена только в качестве руководства. Эта публикация не может быть воспроизведена или распространена без предварительного разрешения авторов.*