



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США

О. БЕРСОН, юрист-патентовед, фирма «Хоган и Хартсон», д-р философии
(Лос Анджелес, США)

Ежегодно Патентное ведомство США публикует статистику по количеству патентных заявок, поданных компаниями разных стран. Хотя численность патентных заявок, которые поданы россиянами, существенно возросла за последние пять лет, Российская Федерация по-прежнему отстает от других развитых стран. Например, в 2003 г. российские компании подали в США около 400 патентных заявок, тогда как японские – 45 000, немецкие – 14 000. Обращает на себя внимание и «рывок» Китая: если по численности поданных заявок в 1999 г. эта страна существенно отставала от России (270 китайских и 360 российских заявок), то уже в 2003 г. она значительно опередила Россию, имея 900 заявок против 400 российских.

Чем же объясняется большой интерес иностранных компаний к приобретению патента США?

Прежде всего, США – это один из основных мировых рынков для продажи и лицензирования инновационных технологий, а также для сбыта товаров, произведенных по инновационным технологиям или имеющих патентованные элементы. Кроме того, американское патентное законодательство и система гражданских судов, включая апелляционный суд по



патентным делам (Court of Appeals for Federal Circuit), эффективно защищают интересы обладателей патентов США.

Патентование в США открывает большие возможности для зарубежных компаний. Портфель патентов этой страны может служить стартовым

капиталом для формирования дочерней компании, основой для привлечения инвестиций и создания совместных предприятий. Патенты можно продавать, покупать, лицензировать, страховать и использовать в качестве залога для получения финансирования. Однако объем правовой защиты, предоставляемой полученным патентом, во многом зависит от корректности патентной заявки и в конечном итоге – от правильной организации работы патентного отдела компании.

В настоящей статье сделана попытка познакомить читателя с некоторыми особенностями американского патентного права, незнание которых может привести к значительному ослаблению и даже к аннулированию патента, а также с уникальными возможностями, предоставляемыми американским патентным правом. В статье дан ряд практических советов на основе многолетнего опыта работы фирмы «Хоган и Хартсон».



**Предварительный патент США
как экономическое средство
изучения рынка**

Предварительные патенты (*provisional patents*), введенные в США в 1995 г., пользуются большой популярностью, особенно среди университетов, имеющих большие научные коллективы и минимум средств для традиционного патентования своих идей и разработок. Одно из главных преимуществ предварительного патента – возможность установить приоритет и определить интерес рынка к покупке или лицензированию изобретения, не неся при этом значительных затрат, связанных с подготовкой, подачей и экспертизой обычной патентной заявки. Хотя практика предварительных патентов существует только в США, установленный с помощью предварительного патента приоритет изобретения признается всеми остальными странами – участниками Договора о патентной кооперации (РСТ). Однако предварительный патент сам по себе не защищает его обладателя и автоматически прекращает действие по истечении одного года со дня подачи. Чтобы не потерять приоритет, установленный предварительным патентом, надо подать заявку на традиционный патент на изобретение США (далее – традиционный патент) (*utility patent*) или/и международную заявку на патент по процедуре РСТ в течение года со дня подачи заявки на предварительный патент.

Одно из преимуществ предварительного патента – отсутствие формальных требований к форме описания изобретения. В качестве заявки на предварительный патент могут подаваться отчеты, спецификации проектов, заявки на гранты, статьи и др. Описание изобретения может быть

сделано на любом языке, в том числе на русском. Перевод на английский язык требуется позднее, когда подается заявка на традиционный патент. Кроме того, в отличие от традиционного патента, предварительный патент не требует указания формулы изобретения.

Другие преимущества предварительного патента состоят в следующем: *во-первых*, сроки его действия не включаются в 20-летний срок действия традиционного патента; *во-вторых*, поскольку предварительный патент не публикуется Патентным ведомством США и держится в тайне, он позволяет изобретателю получить приоритет, отложив разглашение содержания изобретения на год. Лишний год неведения конкурентов о существовании предварительного патента дает определенные преимущества на рынке, особенно если изобретение сделано в быстроразвивающейся отрасли, например, такой, как электроника.

К сожалению, хотя предварительный патент может быть представлен в произвольном формате, не требует указания формулы изобретения и не проходит патентную экспертизу, он должен быть изложен довольно подробно, чтобы можно было обосновать все пункты формулы изобретения в будущем традиционном патенте. В противном случае формула изобретения патента будет значительно ограничена по объему представленной правовой защиты. Таким образом, в идеале описание изобретения в предварительном патенте должно быть написано так же тщательно, как и описание изобретения в заявке на традиционный патент.

Еще одно возможное ограничение для использования предварительных



патентов неамериканскими компаниями связано с патентным законодательством стран, где эти компании зарегистрированы. Например, ст. 35 Патентного закона РФ запрещает подачу заявки на изобретение в иностранных государствах до истечения шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки в Роспатент. Патентование за рубежом может быть разрешено ранее этих шести месяцев по ходатайству заявителя. Причем подача российской патентной заявки не требуется, если международная заявка в соответствии с требованиями РСТ подана в России, и она заявлена как страна, в которой изобретатель желает получить патент. Статья 35, упомянутая выше, не выделяет предварительные патенты США в отдельную категорию, поэтому российским компаниям, желающим воспользоваться процедурой предварительного патентования, целесообразно проконсультироваться о возможных ограничениях, создаваемых этой статьей для российских патентоведов.

Приоритет по-американски

США – единственная страна, которая выдает патенты не тому, кто первым подал патентную заявку, а тому, кто первым сделал изобретение. Чтобы определить, кто был первым изобретателем в ситуации с несколькими претендентами на приоритет, в США используется так называемая процедура столкновения патентных приоритетов (*interference procedure*), которая может инициироваться патентным ведомством, изобретателем или правопреемником патентовладельца (*assignee*). Доказательство первенства изобретения обычно основано на предоставлении патентному офису или гражданскому суду лабораторных

журналов и другой документации, описывающих работу, которая привела к созданию изобретения.

Хотя невозможно охватить все тонкости законов, определяющих первенство изобретения, важно понимать, что законодательство США выделяет два компонента – изобретательский замысел (*conception*) и внедрение изобретения на практике (*reduction to practice*). Изобретательский замысел присутствует, когда у изобретателя есть конкретная и завершенная идея о работающем изобретении, но он еще не сделал действующую модель или не продемонстрировал на практике, что изобретение работает. Внедрение в практику может быть фактическое (*actual*) или юридически подразумеваемое, конструктивное (*constructive*). Фактическое внедрение происходит, например, когда сделана работающая модель и продемонстрирована ее полезность. Конструктивное внедрение – это только подача заявки на получение патента в Патентное бюро США.

Рассмотрим ситуацию, когда у изобретателя А возник изобретательский замысел, но изобретатель Б первым подал патентную заявку с целью получения приоритета. В этом случае изобретатель А должен будет доказать не только более раннее возникновение у него изобретательского замысла, но и свою непрерывную систематическую работу (*diligence*), направленную на внедрение изобретения в практику – с момента возникновения изобретательского замысла до момента подачи заявки.

До 1996 г. доказательства изобретательского замысла и внедрения принимались во внимание только в тех случаях, если изобретательская деятельность велась на территории стран –



участниц Североатлантической зоны свободной торговли (НАФТА), т. е. США, Канады или Мексики. С января 1996 г. изобретатели, работающие на территории стран – участниц Всемирной торговой организации (ВТО) могут представлять доказательства приоритета своего изобретения до подачи патентной заявки в Патентное ведомство США (но эта дата не может быть более ранней, чем 1 января 1996 г.). После вступления Российской Федерации в ВТО российские компании тоже смогут устанавливать первенство изобретения на основе доказательства изобретательской деятельности на своей территории. Пока же только день подачи заявки на патент в России, США или другой стране – участнице РСТ может использоваться россиянами для подтверждения даты изобретения.

Ограничение сроков подачи патентной заявки

Многие изобретатели понимают, что следует держать изобретение в секрете, но не всегда до конца осознают причины секретности. Такая секретность обусловлена тем, что патентные законы многих стран требуют, чтобы патентная заявка подавалась перед публичным раскрытием или продажей изобретения. Россия и США относятся к тем немногим странам, которые позволяют отсрочить подачу патентной заявки после того, как сведения о сущности изобретения стали общедоступными. В России отсрочка возможна на шесть месяцев, в США – на один год.

Возможность подачи патентной заявки в США в ситуациях, когда по какой-либо причине заявка не была своевременно подана в других странах, позволяет изобретателю получить па-

тент хотя бы в одной стране, представляющей значительный рынок. В США отсчет одного года начинается либо со дня первой публикации информации об изобретении в любой стране, либо с начала открытого использования изобретения в США, либо первого предложения о продаже в США, даже если сделка в конечном итоге не состоялась.

Публикацией считается описание изобретения, сделанное в любой стране и в любой форме (на бумаге или в электронной форме) и ставшее широко доступным в любой части мира. Примерами публикации могут служить: проспекты, раздаваемые на выставке; слайды, сопровождающие выступления на конференции; статьи на сайте компании; традиционные публикации в научных и отраслевых журналах и т. п.

Понятие широкой доступности изобретения не предполагает большого тиража. Например, в судебном деле *In re Hall* (781 F.2d 897) Апелляционный суд по патентным делам США признал публикацией диссертацию, существующую в одном экземпляре в университетской библиотеке в небольшом немецком городке. Суд обосновал свое решение тем, что диссертация была внесена в каталог университетской библиотеки и теоретически могла быть найдена ученым, интересующимся тематикой диссертации. Поэтому перед подачей патентной заявки очень важно ограничить распространение документов, которые в той или иной форме описывают изобретение. В предвидении необходимости поделиться информацией, например, в ситуации, когда компания ведет переговоры с инвесторами, обеим сторонам следует подписать соглашение о неразглашении информации, относящейся к изобретению. Желательно



также перед началом переговоров подать заявку на патент в России, США или другой стране.

Факт открытого использования изобретения в США определяется судами по совокупности обстоятельств. Например, показ товара на выставке или использование новой технологии в коммерческом производстве – это примеры открытого использования изобретения. В то же время тестирование изобретения (даже если оно проведено в общественном месте) не является открытым использованием, если количество тестов и их продолжительность сходны с условиями тестирования изобретений такого же типа.

Изобретение считается предложенным для продажи в США, если:

1) на его основе было сделано коммерческое предложение;

2) в момент предложения изобретение было готово к патентованию.

В отличие от публикаций и открытого использования изобретения, коммерческое предложение может быть сделано конфиденциально в присутствии ограниченного числа лиц и, тем не менее, вызвать начало отсчета одного года. Что касается принципа готовности к патентованию, то, очевидно, изобретение удовлетворяет такому требованию, если изобретатель внедрил изобретение или доказал его работу на практике. Но даже если изобретатель этого не сделал, его изобретение считается готовым к патентованию, если он подготовил иллюстрации или другие виды описания изобретения, которые подробны настолько, что человек с обычным уровнем профессионализма в соответствующей области техники (*person of ordinary skill in the art*) мог бы воспроизвести это изобретение. Поскольку нет стандарта, устанавливающего го-

товность изобретения к патентованию, и судьи обычно принимают решение на основе фактов в каждом судебном разбирательстве, очень важно с осторожностью относиться к маркетингу незапатентованных изобретений и по возможности избегать его.

Как сделать патент менее уязвимым

Когда дело доходит до судебного разбирательства, защитная тактика обвиняемого в нарушении патентных прав обычно сводится к двум видам аргументов и доказательств, основывающихся:

1) на отсутствии буквального нарушения патента (*literal infringement*) и на доктрине эквивалентов (*doctrine of equivalents*);

2) на недействительности патента.

Чтобы уменьшить вероятность того, что конкурент сможет обойти патент и доказать отсутствие буквального нарушения патента в судебном процессе, необходимо получить патент как можно с более широкой сферой действия. Этого можно достичь, включив минимальное количество ограничений в формулу изобретения.

Буквальное нарушение патента присутствует, когда, например, в устройстве или процессе конкурента налицо все ограничения формулы изобретения. Поэтому чем больше ограничений в формуле изобретения, тем легче обойти патент, создав устройство, химический препарат или технологию и т. п., которые не имеют хотя бы одного ограничения формулы изобретения. В американской патентной практике существует также понятие нарушения патента на основе доктрины эквивалентов. Согласно этой доктрине пункт формулы изобретения нарушен, даже если какое-либо ограни-



чение не присутствует в устройстве, процессе или химической формуле конкурента буквально, но имеются другой элемент устройства или стадия процесса, выполняющие аналогичную функцию тем же путем с целью достижения такого же результата.

Не вдаваясь в подробное объяснение, отметим, что история прохождения патентной экспертизы (*patent prosecution history*) существенно влияет на определение судом диапазона эквивалентов. Например, если в процессе прохождения патентной экспертизы изобретатель был вынужден урезать диапазон действия патента, добавив дополнительные ограничения, суд не позволит ему воспользоваться доктриной эквивалентов с целью расширения утерянного в ходе экспертизы диапазона патента. Поскольку поправки формулы изобретения и аргументация патентоспособности в ходе патентной экспертизы могут привести к сужению диапазона правовой защиты изобретения, рекомендуется проведение поиска по патентоспособности изобретения (хотя бы в бесплатной базе данных Патентного ведомства США (www.uspto.gov)) до подачи заявки на традиционный патент. Такой поиск помогает выявить существующие прототипы других изобретателей и компаний, определить патентоспособные характеристики изобретения и сделать их основой изобретения. Данный подход позволяет снизить возможность поправок в ходе патентной экспертизы.

Для предотвращения признания патента недействительным в ходе патентного разбирательства необходимо иметь в виду следующие основные ситуации, которые могут привести к аннулированию патента:

1) сокрытие наилучшего способа

реализации изобретения (*best mode requirement*);

2) утаивание информации и материалов, имеющих отношение к патентоспособности изобретения;

3) неправильное указание изобретателей.

В соответствии с патентным законодательством США изобретатель обязан раскрыть наилучший способ реализации изобретения. То есть если изобретателю известно несколько способов реализации изобретения, он должен указать наилучший на его взгляд метод на момент подачи патентной заявки. От изобретателя не требуется уточнения описания изобретения, даже если после подачи заявки он найдет улучшенный способ реализации. Не имеет смысла утаивать лучший способ в надежде на то, что эксперт патентного ведомства сочтет описанный в патентной заявке способ реализации как наилучший. В случае судебного разбирательства противная сторона может найти существование скрытого изобретателем наилучшего метода и попытается добиться на этом основании аннулирования патента.

Еще одна ситуация, которая может привести к аннулированию патента, – утаивание от эксперта Патентного ведомства США материалов, по существу относящихся к патентоспособности изобретения. В соответствии с американским патентным законодательством изобретатели, их правопреемники и лица, причастные к подготовке патентной заявки и прохождению патентной экспертизы, обязаны предоставить патентному ведомству США все известные им материалы, которые негативно отражаются на патентоспособности изобретения. Утаивание таких материалов, даже



если оно не обнаружено экспертом, может быть выявлено в ходе судебного процесса и повлечь признание патента недействительным.

Аннулирование патента в ходе судебного разбирательства может быть вызвано и неправильным указанием изобретателей. Однако обычно судьи не аннулируют патенты, если список изобретателей был составлен неправильно в результате невинной ошибки, сделанной, несмотря на добросовестность попытки (*good-faith effort*) определить изобретателей. В США изобретателем признается тот, кто сделал вклад в изобретательский замысел, который присутствует в тот момент, когда у изобретателя полностью сформировалась идея подхода к решению какой-либо технической задачи. Такой подход должен быть продуман настолько подробно, что если бы изобретатель рассказал о своей идее человеку, работающему в области, относящейся к изобретению, то этот человек смог бы воспроизвести изобретение без чрезмерного экспериментирования.

Изобретательский замысел считается сформированным, если требуемое экспериментирование включает только использование известных до изобретения методов и материалов. При этом экспериментирование может потребовать существенных затрат времени и быть необходимым для коммерциализации изобретения. Соответственно те, кто участвует в разработке действующей модели изобретения или проводит тесты, доказывающие его работоспособность, не являются изобретателями. Существует одно исключение из этого правила: если в ходе экспериментирования выяснилось, что изначальная концепция изобретения не работает, тот, кто придумает, как изменить изобретение, что-

бы оно заработало, становится изобретателем.

Таким образом, далеко не все лица, работающие над изобретением, становятся изобретателями. Например, изобретателем не является тот, кто только:

- дополнил изобретение широко известным или очевидным элементом или стадией метода его осуществления;
- предложил идею без метода ее воплощения;
- следовал указаниям изобретателя;
- предоставил деньги или оборудование, необходимые для разработки прототипа или коммерциализации изобретения.

Соавторы изобретения (*joint inventors*) могут работать над общим изобретением в разных компаниях и в разное время. Они могут внести неодинаковый вклад в изобретение, и, тем не менее, каждый соавтор становится владельцем всего патента. Если несколько учреждений или компаний занимаются совместной разработкой, то во избежание споров в отношении прав на изобретения, сделанные в ходе сотрудничества, желательно заключать контракт, определяющий права сторон. Например, часто компании указывают в контракте, что будут совместно владеть теми патентами, в которых, по крайней мере, один представитель каждой сотрудничающей компании является изобретателем.

Некоторые практические рекомендации по организации эффективной защиты изобретений, подготовленных сотрудниками компании

Хотя не существует единого плана по организации защиты интеллектуальной собственности (далее – ИС),



целесообразно остановиться на следующих основных этапах разработки такого плана:

1) определение целей компании в отношении ИС:

- выявление ключевых технологий компании, требующих патентования;
- определение необходимости получения прав на технологии и товары других компаний, дополняющих ключевые технологии;
- ревизия и сортировка существующих патентов компании с целью выявления патентов, которые не нужны компании и могут быть проданы, лицензированы или выброшены из портфеля;
- определение зарубежных рынков, где ключевые технологии будут коммерциализоваться и требуется их патентная защита;

2) создание патентно-лицензионного отдела и определение задач, стоящих перед коллективом отдела:

- разработка стратегии компании по ИС;
- разработка системы премирования авторов изобретений;
- проведение с сотрудниками информационных встреч по выявлению и защите ИС;
- разработка единой формы описания изобретения, которая, по крайней мере, требует определить список изобретателей и их вклад в изобретение, дату формирования изобретательского замысла, подробное описание технической задачи и изобретения, решающего эту задачу;

– разработка единого контракта по найму, обязывающего сотрудников ком-

пании передать права на их изобретения, сделанные в рабочее время;

- разработка единой формы лабораторных журналов для всех научно-технических сотрудников компании, при этом:

а) страницы журналов должны быть подшиты или вклеены и пронумерованы,

б) на обложке журнала должны быть указаны ФИО, должность сотрудника и номер журнала в серии (журналы могут нумероваться централизованно или каждым сотрудником),

в) каждый шаг разработки изобретения должен быть тщательно отражен в журнале (описание может включать текст, рисунки, таблицы, графики и т. д.). Описание должно быть настолько подробным, чтобы человек, не знакомый с изобретением, мог бы понять, в какой день какая часть изобретения была сделана;

3) ведение учета деятельности конкурентов и предыдущих разработок:

- определение патентов конкурентов и их силы;
- определение необходимости кооперации с другими компаниями (стратегический альянс, совместное предприятие, перекрестное лицензирование и т. п.).

В настоящей статье автор сделала скромную попытку дать российскому читателю некоторое представление об особенностях патентования в США. Естественно, что множество вопросов осталось вне рамок статьи, понять которые можно при оформлении конкретного патента или лицензии.