

Стоимость патентования российских изобретений в США и способы уменьшить расходы на зарубежное патентование.

Мария Елисеева
Адвокат, патентный поверенный США и Канады
Houston Eliseeva LLP, Lexington, Massachusetts, USA
maria@patentbar.com (Skype: maria-bst)

Последние несколько лет я много общалась с российскими коллегами-патентными поверенными как на общепрофессиональные темы, так и по конкретным делам патентования российских изобретений в США. Мне очень часто задают вопросы о примерной стоимости патентования в США. Я обычно отвечаю отдельно на каждый такой вопрос. В этой статье я хотела бы обобщить и пояснить примерную разумную стоимость проведения патентной заявки в Ведомстве США.

В США, как и во многих других странах, стоимость профессиональных услуг патентных поверенных складывается из нескольких компонентов. Например, эта стоимость элементарно зависит от размера и местоположения фирмы. Понятно, что запредельная стоимость аренды офисов в таких местах, как Манхэттен, Сан Франциско, Лос-Анджелес и им подобные, напрямую транслируется в удорожание стоимости услуг, оплачиваемых клиентом. Точно так же большое количество адвокатов и сотрудников в фирме приводит к сильному удорожанию стоимости инфраструктуры в такой фирме – ведь зарплата многих сотрудников фирмы, занимающихся поддержанием компьютерной сети и баз данных, работа сотрудников отдела кадров и расширенного состава бухгалтерии также в конечном итоге оплачивается клиентами. На основании моего двенадцатилетнего опыта работы в области интеллектуальной собственности в США могу сказать, что на самом деле для заявителя важна квалификация и опыт конкретного человека, который будет заниматься той или иной заявкой. Под какой вывеской он работает и сколько человек находятся под той же самой вывеской с нужным специалистом – ни то, ни другое часто не оказывает никакого качественного влияния на конечный результат.

Иногда меня спрашивают, можно ли получить скидки на профессиональные услуги, если заявитель готов подать несколько заявок. Я хорошо знакома с организацией патентного бизнеса в США и могу сказать, что разговоры о скидках в больших и средних фирмах начинаются тогда, когда речь идет хотя бы о сотне заявок в год. Причем в таких случаях часто заключается договор между фирмой, которая гарантирует определенную стоимость подачи и проведения заявок в Ведомстве, и клиентом, который гарантирует определенное количество заявок в год для этой фирмы. При сильно меньших объемах работы скидки на профессиональные услуги по объему часто теряют смысл.

Также понятно, что если заявители или их российские поверенные обращаются к поверенным в США напрямую без посредников (в моей практике были случаи, когда российские клиенты использовали посреднические услуги западноевропейских фирм), то стоимость всей процедуры патентования удешевляется как минимум на стоимость услуг посредников.

Теперь непосредственно о том, какие расходы ожидают российского заявителя при проведении заявок через Патентное Ведомство США от стадии подачи заявки до выдачи патента. Приведенные в этой статье цифры - усредненные по моему личному опыту работы с заявками, приходящими в США из России.

Стоимость качественных профессиональных услуг по полной подготовке и подаче заявки может колебаться примерно от \$1500 до \$2700. Из чего складываются эти цифры? Подготовка и подача заявки в США по Парижской конвенции или из заявки РСТ включает в себя собственно оформление текста заявки, приготовление отдельного ADS (Application Data Sheet), оформление нового дела в компьютерной системе фирмы. Стоимость этой услуги по моему опыту разнится в зависимости от объема и срочности работы. Кстати, если к дате подачи заявки в США не готов перевод на английский язык, это не страшно: заявку можно подать на русском, а перевод доподать в течение примерно трех месяцев после даты подачи в США.

Далее, в каждой заявке необходимо подать так называемую декларацию авторов. Поскольку в США заявки всегда подаются от имени авторов, которые считаются заявителями, патентный закон требует, чтобы авторы подписали декларацию о том, что они действительно считают себя первыми авторами заявляемого изобретения. Это документ обязателен, без него заявка не пройдет формальную экспертизу и не будет передана на экспертизу по существу. Если права на изобретение (и соответствующую заявку) передаются авторами третьему лицу, необходимо оформление правопередаточного документа.

Я считаю, что для авторов из России и декларацию авторов, и правопередачу лучше делать двуязычными русско-английскими документами, за исключением тех редких случаев, когда известно, что авторы прекрасно владеют юридическим английским языком. В патентной практике США имеется по крайней мере один прецедент, когда автор, не владеющий английским, подписал англоязычную декларацию, что привело к тому, что выданный патент был признан недействительным в ходе судебного разбирательства¹. Следовательно, имеет смысл готовить двуязычные документы, чтобы избежать дополнительных проблем в будущем. Указанная мною сумма включает стоимость такой подготовки.

Во всех заявках, в которых есть либо отчет о поиске на стадии РСТ, либо отчет о поиске зарубежного патентного ведомства, либо просто ссылки на патентную или общую литературу в описании заявки, необходимо подавать в Ведомство США так называемый Information Disclosure Statement (для краткости называемый IDS, документ по раскрытию информации). Все известные источники, имеющие отношение к охраноспособности заявляемого изобретения, должны быть оформлены в виде специальной информационной подачи в Ведомство. Если это не сделано, заявитель рискует, что такой патент может быть признан недействительным. В зависимости от количества источников, от того, насколько

¹ В федеральном суде первого уровня. Размер этой статьи не даёт возможность подробнее написать об этом прецеденте и об апелляционном рассмотрении этого дела федеральным судом следующей инстанции.

легко достать копии этих источников и от того, надо ли их переводить на английский, стоимость приготовления такой подачи может быть очень существенной. В указанных мной суммах я приняла стоимость такой подачи за минимальные \$400. Часто подача IDS происходит после даты подачи заявки, поскольку необходимо время для того, чтобы собрать источники, сделать, если нужно, перевод, и оформить подачу. Поэтому такую стоимость часто не включают в инвойс за подачу заявки. Мне кажется, что лучше сразу включать эту стоимость в первоначальный инвойс, поскольку делать такую подачу всё равно надо, а смысла растягивать на два инвойса то, что можно указать в одном, я не вижу.

Если нужно подавать в Ведомство заверенную копию приоритетной заявки, эта услуга также включена в указанные выше суммы. Часто подача приоритетной заявки происходит после даты подачи заявки, но опять-таки растягивать на несколько инвойсов то, что можно заранее включить в один, вряд ли стоит.

Часто возникает необходимость поработать над формулой в заявке, приходящей из России. Эта необходимость диктуется самыми разными причинами – от простого приведения формулы к американскому формату (без ограничительной части) до полной переработки формулы, распутыванию множественной зависимости и дописыванию зависимых и независимых пунктов. Эта работа влечет расходы сверх стоимости стандартных услуг по подготовке и подаче заявки. По моему опыту, работа над формулой в среднем занимает около трех-четырех часов профессионального времени. Разумеется, этот расход возникает в том случае, когда клиент заказывает работу над формулой перед подачей заявки в США.

Если декларация авторов и госпошлина за подачу заявки подаются после даты подачи, тогда их необходимо подать как дополнительную подачу. Стоимость услуг по такой «доподаче вдогонку» обычно составляет несколько сотен долларов в зависимости от того, сколько времени занимает такая доподача. Все эти возможные расходы включены в указанные выше общие цифры.

Госпошлины при подаче заявки получают следующие². Пошлина за подачу заявки с 20 пунктами формулы, включая 3 независимых пункта, составляет \$510. Пошлина за подачу декларации авторов после даты подачи заявки составляет \$130, оплата пошлины после даты подачи - \$65. Госпошлина за регистрацию правопередаточного документа составляет \$40. Приведенные пошлины относятся к заявкам, в которых заявитель является малым предприятием (не более 500 сотрудников), физлицом или некоммерческой организацией. В случае заявителей, не обладающих указанным статусом, пошлины удваиваются. Ни гражданство, ни место проживания или ведения бизнеса заявителя на размер патентных пошлин в США не влияют.

Таким образом, полная стоимость приготовления и подачи усредненной заявки, включая госпошлину и работу над формулой, по моему опыту разнится от \$2000 до \$3000 с

² Пошлины по патентам и товарным знакам можно посмотреть вот здесь: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2007september30_2007dec17.htm.

возможными увеличениями или уменьшениями стоимости в зависимости от конкретной заявки, количества пунктов формулы и объема работы.

Что касается делопроизводства по заявке в Ведомстве, то точно предсказать заранее эту стоимость вряд ли возможно, поскольку неизвестно, какое будет возражение Ведомства, по каким основаниям, и количество таких оснований. По своему опыту могу сказать, что большинство ответов на возражения Ведомства в моей практике попадают в разброс между \$1500 и \$3500 за один ответ. Естественно, бывают отклонения в обе стороны.

Стоимость проведения заявки возрастает, если Ведомство выдаёт несколько возражений, или если приходится подавать апелляцию на решение эксперта в Палату по Патентным Спорам. Стоимость апелляционной процедуры заранее оценить трудно, она очень сильно зависит от обстоятельств конкретного дела и от количества оснований для отказа в выдаче патента. Стоимость процесса апелляции в Палате (без слушания дела в Палате в присутствии адвоката) может составить в усредненном случае около \$4000-\$5000. В моей практике были апелляции, затраты по которым были и меньше, и больше указанной примерной суммы. Госпошлина за подачу ходатайства об апелляционном пересмотре составляет \$510 (или \$255), госпошлина за подачу собственно обоснования позиции заявителя и аргументов в поддержку охраноспособности в апелляционной процедуре - \$510 (или \$255).

Услуги по оформлению выдачи патента и оплате соответствующих пошлин обычно составляют где-то несколько сотен долларов с учетом получения и пересылки патента заявителю. Пошлина за выдачу составляет \$1020 для заявителей со статусом малого предприятия, физлиц и некоммерческих организаций, или же \$1740 для заявителей, не обладающих таким статусом.

Хочу подчеркнуть, что все перечисленные мной действия по подготовке заявки и сопровождающих документов так или иначе будут осуществлены и счет за них будет выставлен клиенту раньше или позже – это просто вопрос раскидывания денег во времени. Бывает, что первый счет за подачу заявки выглядит небольшим, чтобы не пугать клиента, но можно не сомневаться, что все суммы за необходимые подачи будут взысканы в последующих инвойсах. Например, если не была проделана работа над формулой перед подачей заявки, эта работа всё равно будет проделана после получения возражения эксперта на этапе подготовки ответа. К сожалению, в этом случае первое возражение эксперта фактически окажется «холостым выстрелом», поскольку просто перевод формулы с русского на английский часто делает формулу непонятной и трудночитаемой для американского эксперта. То же самое относится и к информационной подаче ссылок и источников.

Какие действия можно предпринять, чтобы по крайней мере не увеличивать стоимость делопроизводства?

1. Не подавать формулу с множественной зависимостью. В США при наличии множественной зависимости заявитель платит отдельную пошлину за само наличие множественной зависимости (\$185/\$370), плюс пошлину за каждый зависимый

- пункт, содержащийся в пункте с множественной зависимостью. (если п. 3 зависит от пп. 1-2, считается, что в п. 3 содержатся два зависимых пункта, за каждый из которых взимается пошлина). При подаче в США от множественной зависимости лучше избавляться.
2. Подавать не нацфазную заявку из заявки РСТ, а продолжающую заявку из заявки РСТ. Между этими двумя способами есть определенные процедурные различия, но по сути делопроизводство не зависит от того, какая процедура подачи национальной заявки была использована. Экономия времени и усилий при подаче продолжающей заявки достигается тем, что в этом случае заявитель может переписать формулу из заявки РСТ в тексте самой продолжающей заявки, то есть переписать формулу, если это необходимо. Если нужно изменить формулу при подаче нацфазной заявки, то формулу из заявки РСТ переписать в самой заявке нельзя, надо подавать дополнительную поправку формулы как отдельно оформленную подачу (она называется preliminary amendment), что является гораздо более трудоемким процессом хотя бы из-за оформления такой дополнительной подачи.
 3. Мне попадались дела, где поверенные брали деньги с клиента за услугу по продлению срока ответа в Ведомство. Поскольку в России подавать на продление срока ответа надо до истечения этого срока ответа, то на такие суммы в счетах российские заявители не реагировали. В таком случае полезно знать, что в США не надо заранее подавать ходатайство о продлении и заранее платить пошлину. Представьте, что срок ответа на возражение Ведомства - три месяца, с возможностью трех продлений по месяцу каждое. Если я, например, подаю ответ в Ведомство по истечении четырех месяцев (вылезши на месяц из бесплатного срока), то я должна буду заплатить за пропущенный на месяц срок в день подачи ответа, а не заранее. Поскольку все подачи в Ведомство давно стали электронными, то процедура оплаты пошлины за продление одновременно с подачей ответа представляет собой просто нажатие нескольких клавиш на компьютере и указание депозитного счета в Ведомстве, с которого снимается пошлина. Подачи прошения о продлении при электронной подаче ответов уже не требуется. Вся процедура продления занимает пару минут и не должна стоить тех денег, которые за нее иногда берут.
 4. Стоимость Information Disclosure Statement. В США заявители, авторы, поверенные и аффилированные с ними лица обязаны предоставить в Ведомство специальную информационную подачу, раскрывающую все известные им источники, имеющие непосредственное отношение к вопросам охраноспособности заявленного изобретения. К таким источникам всегда относятся отчеты по поиску и источники, процитированные в описании. То есть вся литература, процитированная в описании, должна подаваться в этой информационной подаче. Если источники опубликованы не по-английски, часто нужно предоставлять перевод. С учетом того, что в российских заявках бывает процитировано множество источников, как это часто бывает в научных статьях, то стоимость подготовки такой информационной подачи возрастает невероятными темпами. Для уменьшения

стоимости такой подачи я бы порекомендовала или вообще не цитировать источники в описании, или, если это совершенно необходимо, цитировать только ближайший аналог и не цитировать ссылки на общие темы. Общие ссылки часто не имеют отношения к охраноспособности заявленного изобретения, к тому же заявка – это не статья в научном журнале. Поскольку в информационной подаче придется заявлять все ссылки (с переводом), трудозатраты на такую подачу сильно увеличивают стоимость делопроизводства.

Поскольку информация, приведенная в этой статье, является «средневзвешенной» по многим заявкам, а также поскольку объем этой статьи в журнале не позволяет автору пересчитать все возможные ситуации контроля за стоимостью делопроизводства по патентной заявке в США, с вопросами по конкретным делам можно писать автору на электронный адрес maria@patentbar.com.