

Szkolenie SGGW – dzień II

Aleksandra Wojakiewicz
polski i europejski rzecznik patentowy

Procedura krajowa przed UPRP



Zgłoszenie patentowe



Badanie formalno-prawne



Poszukiwanie w aktualnym stanie techniki
(raport z poszukiwań)



Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku



Badanie zdolności patentowej wynalazku



Decyzja pozytywna



Wniesienie opłaty za druk opisu patentowego
i pierwszy okres ochrony



Udzielenie patentu - publikacja opisu patentowego

Jak przyspieszyć procedurę przed UPRP?

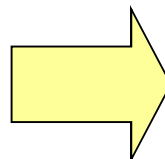
- złożyć wniosek o wcześniejszą publikację
- skomentować sprawozdanie o stanie techniki
- Złożyć wniosek o przyspieszone badanie

Konwencja o uzyskaniu patentu europejskiego



otrzymanie ochrony patentowej w 38 krajach europejskich za pomocą jednego zgłoszenia i jednej procedury

- zgłoszenie w EPO
- postępowanie
- DECYZJA



walidacja w wybranym kraju
(tłumaczenie, opłaty)

walidacja w wybranym kraju
(tłumaczenie, opłaty)

walidacja w wybranym kraju
(tłumaczenie, opłaty)

Procedura europejska



filing fee (125 EUR) +
search fee (1350 EUR)

zgłoszenie i badanie formalne



ESR: raport z badania + pisemna opinia



examination fee (1700
EUR) + designation fee
(610 EUR)

publikacja zgłoszenia/publikacja ESR



badanie merytoryczne (na wniosek)



6m od publikacji ESR:
opłaty + odpowiedź
na ESR



renewal fees
(490,610, 855... EUR)

intention to grant



publikacja patentu



4m: opłata +
tłumaczenia zastrz.
na DE i FR



fee for grant and
printing (960 EUR)

walidacje



2m: opłaty roczne
3m: tłumaczenia



Zgłoszenie europejskie

- Szybko złożyć wniosek o badanie (wnieść opłaty i odpowiedzieć na uwagi z ESR)
- Odpowiadać na pisma bez zbędnej zwłoki (np. w ciągu miesiąca od otrzymania)
- Złożyć wniosek PACE (accelerated search and/or examination) – brak opłat urzędowych



Zgłoszenie europejskie jako kontynuacja zgłoszenia międzynarodowego (Euro-PCT)

- Rozpocząć fazę europejską przed upływem 31 miesięcy od daty pierwszeństwa (rzecznik musi złożyć wniosek o wcześniejsze procedowanie na podstawie Art. 23(2) i/lub 40(2) PCT)
- Przy wejściu w fazę europejską odpowiedzieć na uwagi z International Search Report + zrzec się prawa do pisma z Rule 161/162 EPC (odpowiedni box w formularzu, tzw. „Rule 161/162 waiver”)

Kiedy można poprawiać zastrzeżenia i opis

Zasada ogólna:

- nie można dodawać nowych informacji technicznych (poza opisem stanu techniki)
- w trakcie procedury można przedkładać dokumenty/dostarczać informacje potwierdzające np. efekt techniczny wynalazku (np. wyniki badań), ale nie staną się one częścią zgłoszenia

Przed UPRP:

- po publikacji można tylko zawężyć

Przed EPO

- w odpowiedzi na ESR+WO dowolne poprawki, potem tylko za zgodą Examining Division
- poprawki nie mogą wykraczać poza zakres poszukiwań

UWAGA

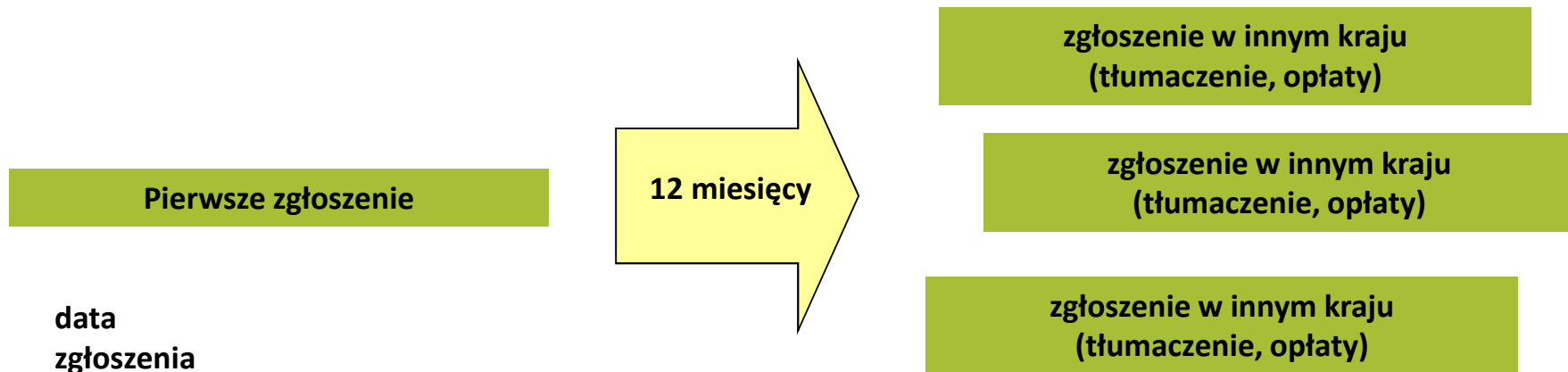
Zgłoszenie z zastrzeżeniem pierwszeństwa (np. PCT) jest nowym zgłoszeniem – nie musi być kopią pierwszego zgłoszenia, można dodać np. nowe zastrzeżenia, przykłady itp. (nowe zastrzeżenia mogą mieć inną efektywną datę).



Konwencja paryska



zgłoszenie w **ciągu 12 miesięcy** tego samego wynalazku w innych krajach Konwencji zastrzegając prawo pierwszeństwa z pierwszego zgłoszenia



Co daje pierwszeństwo?

Pierwszeństwo do uzyskania patentu – o „kolejce” do uzyskania patentu decyduje data pierwszeństwa (a nie data zgłoszenia)

Nowa efektywna data – sprawdzana jest nowość i poziom wynalazczy w dacie pierwszeństwa (a nie dacie zgłoszenia)

UWAGA – należy pamiętać, które terminy proceduralne zależą od daty pierwszeństwa, a które od daty zgłoszenia

Zgłoszenie PL1

Data: 23.10.2019

Opis:

nowa substancja A
mieszanina A+B

Zastrzeżenia:

1. A

Zgłoszenie PCT

z pierwszeństwem z PL1

Data: 23.10.2020

Opis:

nowa substancja A
mieszanina A+B
mieszanina A+B+C

Zastrzeżenia:

1. A

efektywna data: 23.10.2019

2. A+B

efektywna data: 23.10.2019

3. A+B+C

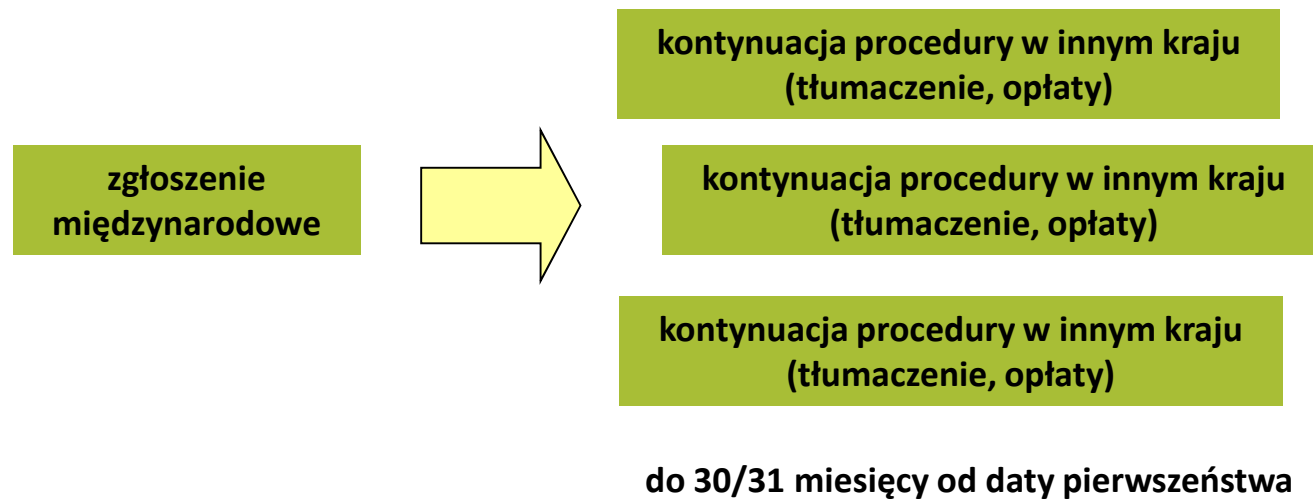
efektywna data: 23.10.2020

- Pierwszeństwo można zastrzec dla każdego wynalazku ujawnionego (niekoniecznie zastrzeżonego) we wcześniejszym zgłoszeniu
- Można zastrzec pierwszeństwo z kilku wcześniejszych zgłoszeń – najstarsze nie może mieć daty zgłoszenia wcześniejszej niż 12 miesięcy
- Każde zastrzeżenie w zgłoszeniu może mieć inną efektywną datę - jeśli kombinacja cech z danego zastrzeżenia nie była ujawniona w żadnym z dokumentów pierwszeństwa, to efektywną datą dla tego zastrzeżenia jest data zgłoszenia
- Pierwszeństwo można zastrzec z każdego zgłoszenia, któremu przyznano datę zgłoszenia, niezależnie od jego dalszych losów - każdy urząd wyznacza minimalne wymagania do przyznania daty zgłoszenia – ani UPRP ani EPO nie wymagają wniesienia opłat do przyznania daty zgłoszenia (zgłoszenie PL lub EP bez wnoszenia opłat ≈ provisional application w USPTO)

Układ o współpracy patentowej (PCT)



zgłoszenie międzynarodowe, które wywołuje skutki prawne takie jak zgłoszenia w poszczególnych urzędach krajowych





filing fee (1330 CHF) + search fee (1775 EUR) + transmittal fee (300 PLN)

zgłoszenie i badanie formalne



ISR: raport z badania + pisemna opinia



publikacja zgłoszenia/publikacja ISR



fazy regionalne/krajowe

- declaration and assignment – dokumenty do podpisania przez twórców
- Uniwersytet - small-entity
- IDS (Information Disclosure Statement) – ważne! - trzeba informować USPTO o całym znanym Zgłaszającemu stanie techniki
- preliminary amendments („techniczne” poprawki zastrzeżeń) – opłacalne – warto zlecać amerykańskiemu rzecznikowi przed wejściem do fazy krajowej w USA
- nie ma wniosku o badanie
- non-final office action -> final office action -> request for continued examination (RCE)
- Maintenance fees: 3,5/7,5/11,5 roku po udzieleniu

- Wniosek o badanie – do 3 lat od daty zgłoszenia (PCT)
- Opłaty roczne zależą o liczby zastrzeżeń
- Skokowy wzrost opłat za kolejne lata

- tłumaczenie na chiński konieczne przy wejściu do fazy krajowej (wydać instrukcje rzecznikowi odpowiednio długo przed upływem terminu)
- „late entry” – 32m od daty pierwszeństwa
- Wniosek o badanie – do 3 lat od daty pierwszeństwa

- Wniosek o badanie – do 3 lat od daty zgłoszenia (PCT)
- Opłaty roczne zależą o liczby zastrzeżeń

- Wniosek o badanie – do 5 lat od daty zgłoszenia (PCT) lub do 2 miesięcy od zaproszenia do złożenia wniosku
- Urząd wyznacza datę zakończenia postępowania (nie warto zwlekać z odpowiedziami na pisma)

- „late entry” – do 42m od daty pierwszeństwa
- Wniosek o badanie – do 5 lat od daty zgłoszenia PCT

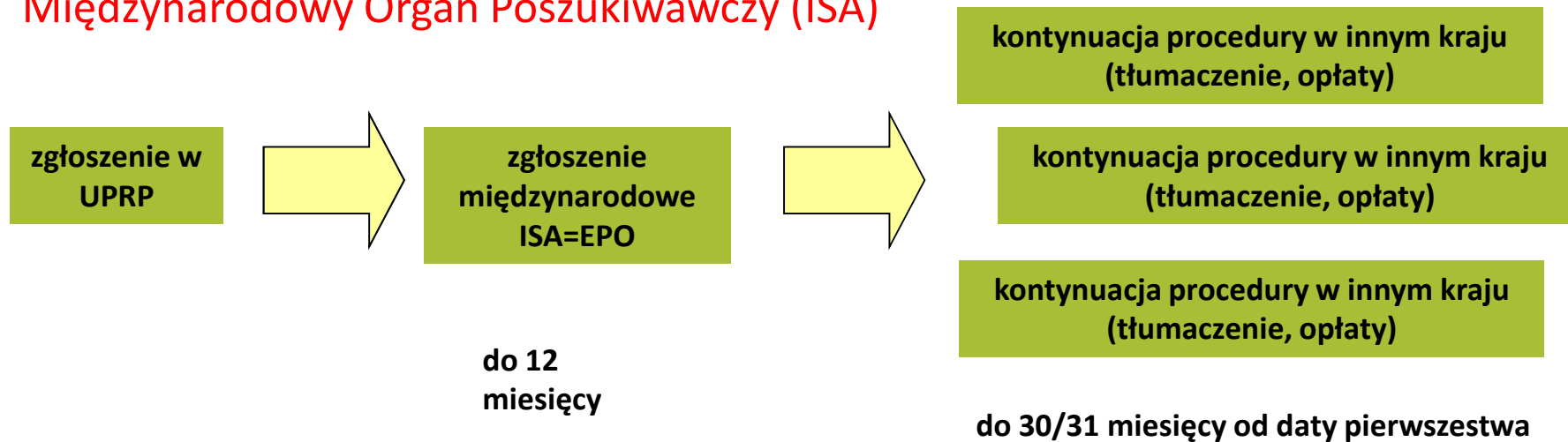
- Wniosek o badanie – do 3 lat od daty zgłoszenia (PCT)
- Można skorzystać z procedury euroazjatyckiego patentu:
 - Rosja
 - Turkmenistan
 - Białoruś
 - Tadżykistan
 - Azerbejdżan
 - Kazachstan
 - Kirgistan
 - Armenia
 - Mołdawia

- Wniosek o badanie – do 3 lat od daty zgłoszenia (PCT)
- Średni czas trwania procedury 10 lat! (a są renewal fees)

- Nie można wnosić poprawek „na wejściu”
- dokumenty do podpisania przez twórców
- Trzeba informować o przebiegu równoległych procedur
- Wniosek o badanie 48m od daty pierwszeństwa/zgłoszenia
- Często powtórzone zarzuty z równoległych procedur

Strategie patentowe

Europejski Urząd Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwawczy (ISA)



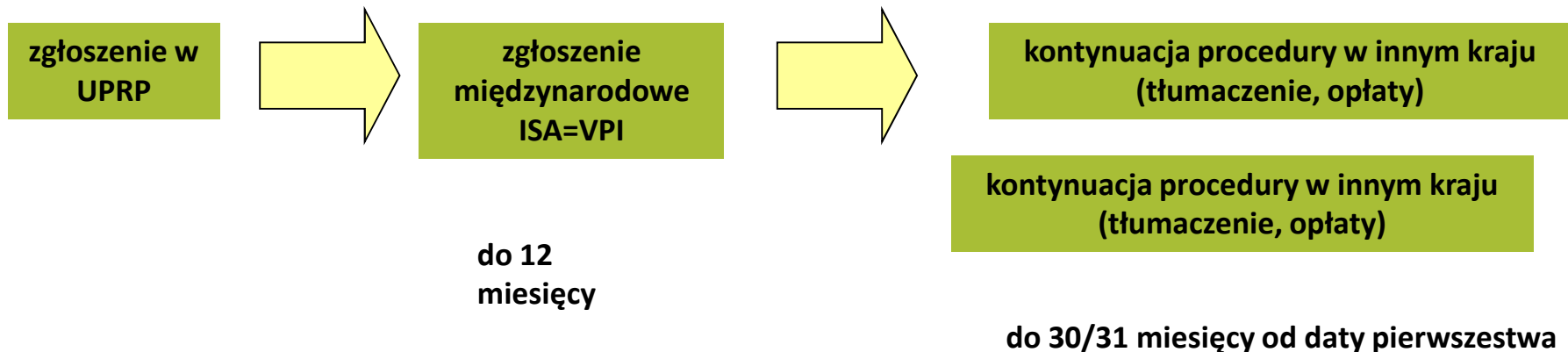
Zalety:

- Niedroga na początku
- Raport ISR (International Search Report) z EPO przed rozpoczęciem faz krajowych

Wady:

- Duże ryzyko uwag w ISR – konieczność poprawek w wielu krajach

Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwawczy (ISA)

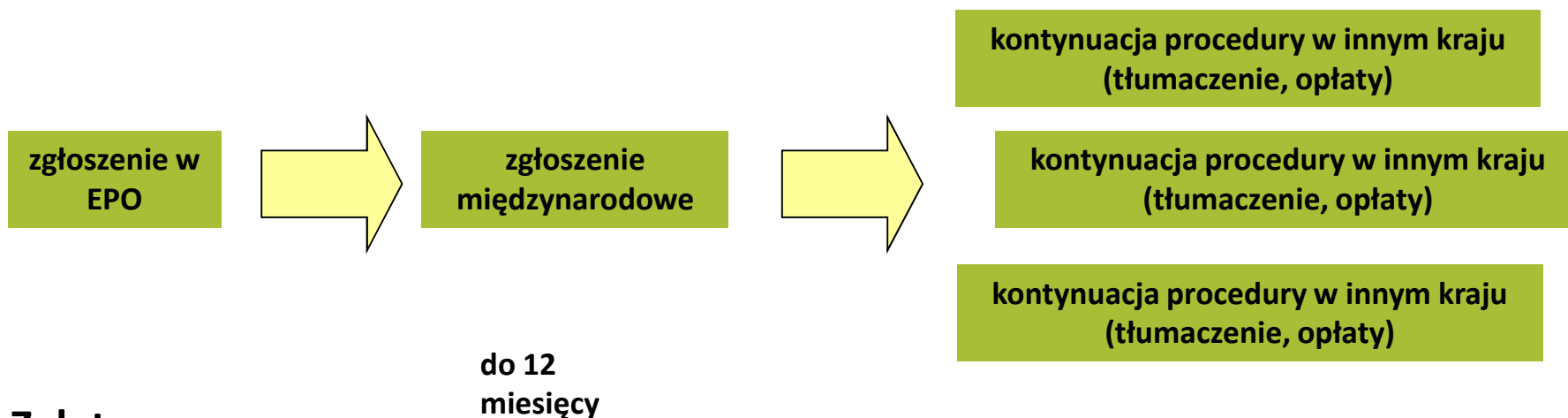


Zalety:

- Tańszy etap międzynarodowy (zwrot do 40% opłaty za search jeśli można było wykorzystać wyniki z polskiego zgłoszenia)
- Więcej czasu na złożenie tłumaczenia

Wady:

- brak opinii z EPO przed rozpoczęciem faz krajowych – raport z Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (powtórzenie raportu UPRP)



Zalety:

- Szybko raport z EPO
- Tania procedura międzynarodowa (zwrot search fee)
- Duża szansa na uzyskanie „czystego” ISA (łatwiejsza procedura w innych krajach, np.

PPH)

Wady:

- Spore koszty na początku

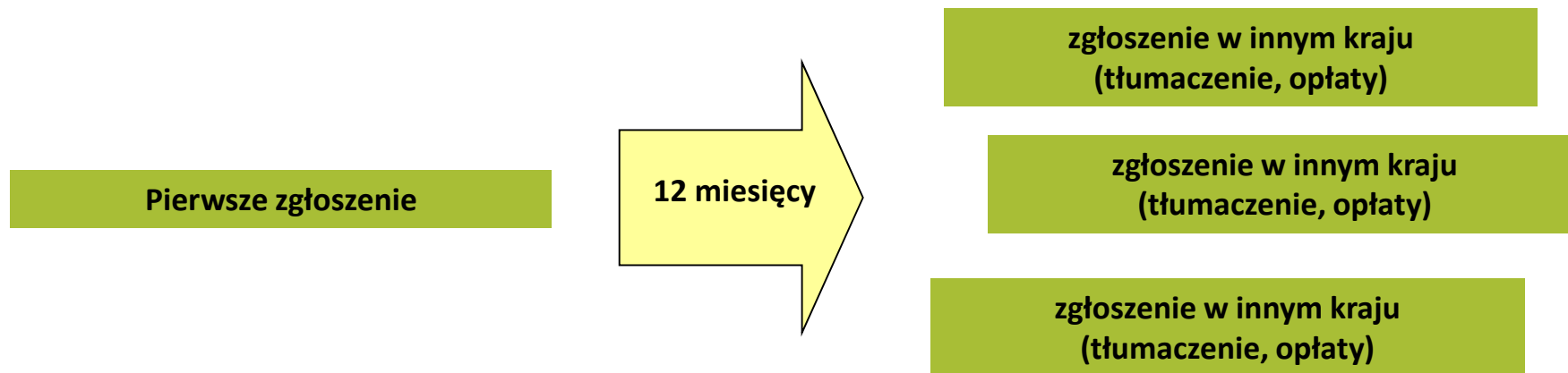


Zalety:

- tanio raport z EPO
- zwrot opłaty za search fee w procedurze międzynarodowej lub europejskiej
- duża szansa na uzyskanie „czystego” ISA (łatwiejsza procedura w innych krajach, np. PPH)

Wady:

- Późno raport z EPO
- Raport mniej dokładny niż dla zgłoszenia europejskiego

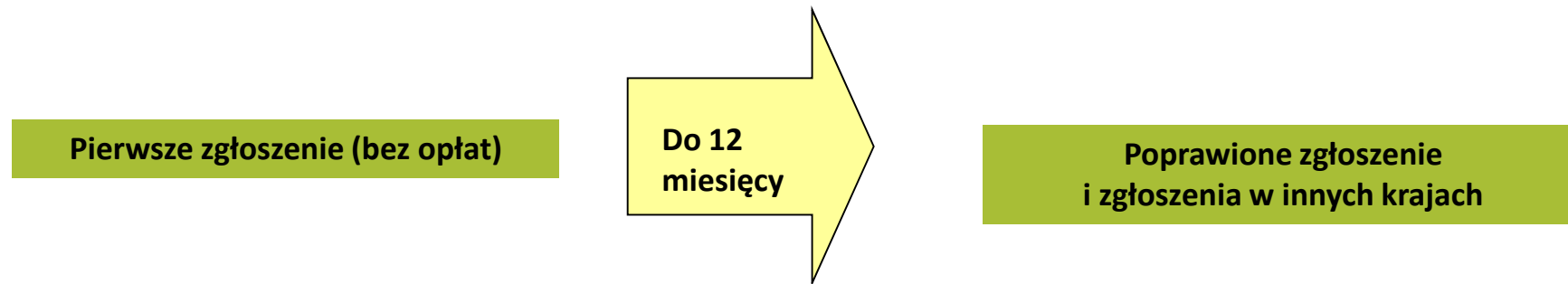


Zalety:

- Brak opłat za procedurę międzynarodową

Wady:

- Tylko 12 miesięcy na decyzję w jakich krajach zgłoszenie



Zalety:

- Możliwość zabezpieczenia praw w sytuacji kryzysowej (np. konferencja, brak środków)

Wady:

- Data pierwszeństwa liczy się od daty pierwszego zgłoszenia

Dziękuję za uwagę!