

Pilotní program Patent Prosecution Highway (PPH) mezi Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Patentovým a známkovým úřadem USA (USPTO)

A. Úvod

Obecně platí, že Patent Prosecution Highway (PPH) dohody jsou společné iniciativy, které zefektivňují patentový systém a podporují rychlou, levnou a kvalitní patentovou ochranu po celém světě. PPH mezi dvěma úřady napomáhá přihlašovatelům získat patenty rychleji a efektivněji. Umožňuje každému z obou úřadů využít práci již dříve vykonanou druhým úřadem a snížit duplicitu. V důsledku toho PPH iniciativa redukuje objem práce spojené s průzkumem patentových přihlášek a vede ke zvýšení kvality patentů.

PPH byla vytvořena s cílem umožnit přihlašovatelům, jehož patentové nároky jsou úřadem prvního podání (OFF) považovány za přípustné/patentovatelné, aby byla stejná jeho přihláška podaná u úřadu druhého podání (OSF) projednána s urychlením průzkumu, a zároveň umožňuje OSF využít výsledky rešerše a průzkumu provedených OFF.

Uznávající význam dvoustranné spolupráce a usilující o rozvoj systému ochrany průmyslového vlastnictví, který by byl vysoce produktivní, zaměřený na kvalitu a tržně orientovaný a který by podporoval konkurenceschopnost, přejí si usnadnit získání patentové ochrany poskytnutím urychlené rešerše a průzkumu, Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Patentový a známkový úřad USA (USPTO) se dohodly na zahájení pilotního programu PPH, jak je uvedeno výše.

B. Zkušební období pro pilotní program PPH

Pilotní program PPH začne fungovat dne 1. října 2012 na období jednoho roku, tj. do 30. září 2013. Pilotní program může být v případě potřeby prodloužen, aby mohla být náležitě posouzena proveditelnost programu PPH. ÚPV a USPTO vyhodnotí výsledky pilotního programu a rozhodnou, zda a jakým způsobem by měl být program plně realizován po uplynutí zkušební období. Úřady mohou rovněž program PPH ukončit dříve, pokud objem účasti na něm překročí zvládnutelnou úroveň, nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Pokud bude pilotní program ukončen před 30. září 2013, bude o tom zveřejněno oznámení.

C. Postup podání žádosti u Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci pilotního programu PPH mezi ÚPV a USPTO

1. Žádost u ÚPV

[0001] Žádost o projednání přihlášky s urychlením průzkumu v rámci PPH podává přihlašovatel u ÚPV společně s příslušnými požadovanými dokumenty. Požadavky kladené

na žádost o projednání přihlášky v rámci PPH jsou uvedeny v následující části (odstavec [0002]). Příslušná požadovaná dokumentace je uvedena v další části (odstavce [0003] až [0005]), stejně tak jako obecný postup řízení o přihláškách před ÚPV (odstavec [0006]).

2. Podmínky podání žádosti o projednání přihlášky v rámci pilotního programu PPH na ÚPV

[0002] Aby bylo možno žádat o urychlení průzkumu v rámci pilotního programu PPH na ÚPV, je třeba splnit následujících pět požadavků:

a) Přihláška vynálezu podaná u ÚPV (včetně PCT mezinárodních přihlášek, které vstoupily do národní fáze řízení v ČR) je buď:

- (i) přihláška, která platně nárokuje prioritu na základě Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví z odpovídající USPTO přihlášky či přihlášek (příklady jsou uvedeny v Příloze 3, obrázek A, B, C, D, E a F), nebo
- (ii) mezinárodní PCT přihláška, která vstoupila do národní fáze řízení v ČR, bez nárokování priority (přímé PCT přihlášky) (příklad je uveden v Příloze 3, obrázek G), nebo
- (iii) přihláška, která platně nárokuje prioritu na základě Pařížské úmluvy z PCT přihlášky či přihlášek, tyto bez nárokování priority (příklady jsou uvedeny v Příloze 3, obrázek H, I a J).

Přihláška vynálezu u ÚPV, která platně nárokuje prioritu z několika USPTO nebo PCT přihlášek, nebo která je vyloučenou přihláškou platně založenou na původně podané přihlášce, jež je zahrnuta v (i) až (iii) výše, rovněž splňuje tyto podmínky.

b) Existuje alespoň jedna odpovídající USPTO přihláška mající jeden nárok nebo více nároků, o kterých USPTO rozhodl, že jsou patentovatelné.

Nároky jasně identifikované jako patentovatelné v posledním úředním výměru v průzkumovém řízení před USPTO mohou tvořit základ žádosti o urychlení průzkumu v rámci pilotního programu PPH i v případě, že USPTO dosud na tyto nároky neudělil patent. Pokud úřední výměr USPTO přímo neuvádí, že určitý nárok je patentovatelný, musí přihlašovatel předložit prohlášení, že v úředním výměru USPTO nebylo uvedeno žádné zamítavé stanovisko s ohledem na tento nárok, a tento nárok je tak USPTO považovaný za patentovatelný. Takové prohlášení musí být zahrnuto v žádosti o účast v pilotním programu PPH.

Pokud přihláška USPTO, která obsahuje patentovatelné/přípustné nároky, není toutéž přihláškou, ze které se nárokuje priorita v přihlášce vynálezu u ÚPV, musí přihlašovatel identifikovat vztah mezi přihláškou USPTO, která obsahuje patentovatelné/přípustné nároky, a prioritní přihláškou USPTO nárokovanou v přihlášce vynálezu u ÚPV (viz Příklad C a E v Příloze 3).

c) Všechny nároky v přihlášce ÚPV musí pro urychlení průzkumu v rámci PPH dostatečně odpovídat jednomu nebo více z těch nároků, o kterých bylo v USPTO rozhodnuto, že jsou patentovatelné.

Všechny nároky v každé přihlášce vynálezu u ÚPV, pro kterou je požadována účast v pilotním programu PPH, musí dostatečně odpovídat nebo být upraveny tak, aby odpovídaly patentovatelným/ přípustným nárokům v přihlášce či přihláškách USPTO.

Nároky budou považovány za dostatečně si odpovídající, pokud oba nároky mají společný technický znak/znaky, v důsledku kterého jsou nároky patentovatelné v přihlášce USPTO oproti dosavadnímu stavu techniky. V tomto ohledu bude považován za dostatečně odpovídající takový nárok, který má dodatečný znak/znaky oproti nároku, o kterém USPTO rozhodl, že je patentovatelný, nebo který je, až na druh kategorie nároku, stejný jako nárok, o kterém USPTO rozhodl, že je patentovatelný.

Upozorňujeme, že pokud USPTO rozhodl, že nároky jsou patentovatelné po učinění úprav v nárocích, musí být nároky v ÚPV rovněž upraveny podobným způsobem, aby dostatečně odpovídaly patentovatelným nárokům v přihlášce USPTO (viz Příloha 1).

d) ÚPV dosud neukončil úplný průzkum a nevyzval přihlašovatele k zaplacení správního poplatku za vydání patentové listiny.

Z hlediska české národní legislativy je nezbytné splnění páté podmínky, tedy:

e) Je třeba, aby nejpozději k datu podání této žádosti byla k přihlášce vynálezu podána žádost o úplný průzkum v souladu s ust. § 33 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a zaplacen k ní příslušný správní poplatek.

3. Dokumenty požadované pro řízení o urychlení průzkumu v rámci pilotního programu PPH na ÚPV:

[0003] Dokumentace potřebná pro doložení žádosti o urychlení průzkumu v rámci pilotního programu PPH na ÚPV:

a) Kopie úředního výměru/úředních výměrů vztahujících se k odpovídající přihlášce či přihláškám USPTO.

„Úřední výměry“ jsou dokumenty, které se týkají věcného průzkumu a které byly zaslány přihlašovatelovi nebo zástupci přihlašovatele průzkumovým pracovníkem USPTO. Přihlašovatel předloží úřední výměry společně s žádostí o urychlení v rámci PPH.

Upozorňujeme, že přihlašovatel musí též dodat kopie jakýchkoli úředních výměrů (které jsou relevantní pro hodnocení patentovatelnosti) z přihlášky či přihlášek USPTO, které byly vydané po vyhovění žádosti o účast v rámci pilotního programu PPH na ÚPV (zejména tam, kde mohl USPTO změnit předchozí stanovisko na přípustnost/patentovatelnost nároků).

Předložení překladů úředního výměru či výměrů není požadováno. Nicméně je na vůli přihlašovatele, zda podá český překlad jako součást podpůrné dokumentace zároveň s podáním, aby umožnil rychlé posouzení úředních výměrů, pokud si tak přeje.

b) Kopii nároků, o kterých USPTO rozhodl, že jsou patentovatelné, včetně jakýchkoli později upravených nároků, u kterých USPTO konstatoval, že jsou patentovatelné.

Kopie nároků, o kterých USPTO rozhodl, že jsou patentovatelné/přípustné, může být buď:

- kopie dokumentu předloženého v původním podání, který zahrnuje nároky, o nichž bylo rozhodnuto, že jsou patentovatelné, kde nebyly provedeny žádné pozdější úpravy v nárocích, nebo

- kopie úprav, která zahrnuje nároky, o kterých bylo rozhodnuto, že jsou patentovatelné, kde byly provedeny pozdější úpravy v nárocích, nebo

- kopie uděleného patentu zveřejněného USPTO.

Přihlašovatel poskytne nároky společně s žádostí o urychlení v rámci PPH.

Je požadováno předložení překladů nároků.

c) Vyplněnou tabulku shody/podobnosti nároků

Přihlašovatel musí předložit tabulku shody/podobnosti nároků, aby vysvětlil shodu/podobnost nároků, o kterých USPTO rozhodl, že jsou patentovatelné, a nároků přihlášky vynálezu podané u ÚPV se žádostí o urychlení průzkumu v rámci PPH. Pokud jsou nároky pouze doslovným překladem, může přihlašovatel jen napsat do tabulky „nároky jsou totožné“. Když nároky nejsou jen doslovným překladem, je nutno vysvětlit dostatečnou shodu/podobnost každého nároku na základě kritérií v bodu 2. c) (viz též Přílohu 1 pro příklady shody/podobnosti nároků).

Jakékoli nároky upravené nebo přidané po vyhovění žádosti o účast v rámci pilotního programu PPH musí dostatečně odpovídat jednomu nebo více přípustným/patentovatelným nárokům v přihlášce či přihláškách USPTO. Od přihlašovatele se požaduje, aby předložil novou tabulku shody/podobnosti nároků společně s těmito úpravami. Pokud upravené nebo nově přidané nároky nebudou dostatečně odpovídat přípustným/patentovatelným nárokům v přihlášce či přihláškách USPTO, nebude úprava přijata.

d) Kopii dokumentů citovaných průzkumovým pracovníkem USPTO

Jsou-li citované dokumenty patentové dokumenty, nebude třeba předkládat tyto dokumenty, protože budou obvykle dostupné ÚPV. Pokud ÚPV k relevantním patentovým dokumentům přístup nemá, musí přihlašovatel předložit tyto dokumenty na žádost ÚPV. Nepatentová literatura musí být vždy předložena.

Předložení překladů těchto dokumentů není požadováno. Nicméně je na vůli přihlašovatele, zda podá překlady jako součást podpůrné dokumentace zároveň s podáním žádosti o řízení s urychlením průzkumu v rámci PPH, aby umožnil rychlé posouzení těchto dokumentů. V případě potřeby si ÚPV vyžádá překlady dokumentů; ověření překladů není třeba.

[0004] Přihlašovatel musí vyplnit formulář pro žádost o řízení s urychlením průzkumu v rámci pilotního programu PPH (jak je uvedena v Příloze 2), který je dostupný pro stažení z webové stránky ÚPV (<http://www.upv.cz>). Formulář musí být zaslán ÚPV společně s příslušnou požadovanou dokumentací.

[0005] Pokud již přihlašovatel podal výše uvedené dokumenty 3.a) až 3.d) na ÚPV během probíhajících nebo minulých řízení, může zahrnout tyto dokumenty formou odkazu a nemusí je připojovat.

4. Řízení o žádosti o urychlení průzkumu v rámci pilotního programu PPH na ÚPV

[0006] Přihlašovatel podá na ÚPV formulář žádosti o řízení s urychlením průzkumu v rámci pilotního programu PPH společně s dokumenty, na které se odkazuje v bodu 3 (Příloha 2).

Přihlašovatel nemusí platit žádný poplatek za urychlení průzkumu v rámci PPH.

Po obdržení žádosti s dokumenty uvedenými v bodu 3 tohoto dokumentu ÚPV rozhodne, zda lze přihlášce přiznat statut pro urychlení průzkumu v rámci PPH. Pokud se ÚPV rozhodne, že je žádost přípustná, je přihlášce přiřazen speciální statut pro řízení v rámci PPH.

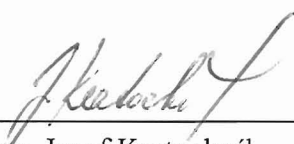
V případech, kdy žádost nesplní všechny požadavky stanovené v tomto dokumentu, bude o tom přihlašovatel vyrozuměn a budou mu sděleny nedostatky žádosti. Přihlašovatelůvi bude dána příležitost žádost opravit či doplnit. Pokud žádost a potřebné dokumenty nebudou náležitě opraveny / doplněny, bude o tom přihlašovatel vyrozuměn a bude mu sděleno, že přihláška vynálezu nebude zařazena do projektu PPH.

Kontaktní osoba pilotního programu Patent Prosecution Highway:

Ing. Eva Schneiderová
ředitelka patentového odboru
Úřad průmyslového vlastnictví ČR
e-mail: eschneiderova@upv.cz
tel.: +420 220 383 458

Dne:

12/19/2012



Mgr. Ing. Josef Kratochvíl
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ČR