

Metodické pokyny před ÚPV pro finské přihlašovatele

**Řízení o žádosti na ÚPV
v rámci pilotního programu
Patent Prosecution Highway (PPH)**

**Pilotní program Patent Prosecution Highway (PPH) mezi
Národním úřadem Finska pro patenty a registraci (NBPR)**

a

Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV)

PPH využívající národní pracovní produkty NBPR

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 NBPR přihlášky či přihlášek, nebo
- (ii) mezinárodní PCT přihláška, která vstoupila do národní fáze řízení v ČR, bez nárokování priority (přímé PCT přihlášky), nebo
- (iii) přihláška, která platně nárokuje prioritu na základě Pařížské úmluvy z PCT přihlášky či přihlášek, tyto bez nárokování priority.

Přihláška vynálezu u ÚPV, která platně nárokuje prioritu z několika NBPR 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 NBPR přihláška mající jeden nárok nebo více nároků, o kterých NBPR rozhodl, že jsou patentovatelné.

Nároky jasně identifikované jako patentovatelné v posledním úředním výměru v průzkumovém řízení před NBPR mohou tvořit základ žádosti o urychlení průzkumu v rámci pilotního programu PPH i v případě, že NBPR dosud na tyto nároky neudělil patent. Pokud

úřední výměr NBPR přímo neuvádí, že určitý nárok je patentovatelný, musí přihlašovatel předložit prohlášení, že v úředním výměru NBPR nebylo uvedeno žádné zamítavé stanovisko s ohledem na tento nárok, a tento nárok je tak NBPR považovaný za patentovatelný. Takové prohlášení musí být zahrnuto v žádosti o účast v pilotním programu PPH.

Pokud přihláška NBPR, která obsahuje patentovatelné/přípustné nároky, není toutéž přihláškou, ze které se nárokuje priorita v přihlášce vynálezu u ÚPV, musí přihlašovatel identifikovat vztah mezi přihláškou NBPR, která obsahuje patentovatelné/přípustné nároky, a prioritní přihláškou NBPR nárokovanou v přihlášce vynálezu u ÚPV.

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 NBPR rozhodnuto, že jsou patentovatelné.

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

Nároky budou považovány za dostatečně si odpovídající, pokud oba nároky mají společný technický znak/znaky, v důsledku kterého jsou nároky patentovatelné v přihlášce NBPR oproti dosavadnímu stavu techniky. V tomto ohledu bude považován za dostatečně odpovídající takový nárok, který má dodatečný znak/znaky oproti nároku, o kterém NBPR rozhodl, že je patentovatelný, nebo který je, až na druh kategorie nároků, stejný jako nárok, o kterém NBPR rozhodl, že je patentovatelný. Nárok v přihlášce vynálezu u ÚPV, který zavádí novou/odlišnou kategorii nároků oproti těm nárokům přípustným v NBPR, nebude považován za dostatečně odpovídající.

Upozorňujeme, že pokud NBPR 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 NBPR.

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

Z hlediska český 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 NBPR.

"Úřední výměry" jsou dokumenty, které se týkají věcného průzkumu a které byly zaslány přihlašovatelovi nebo zástupci přihlašovatele průzkumovým pracovníkem NBPR.

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 NBPR, které byly vydané po vyhotovení žádosti o účast v rámci pilotního programu PPH na ÚPV (zejména tam, kde mohl NBPR změnit předchozí stanovisko na přípustnost/patentovatelnost nároků).

Předložení českého nebo anglického překladu úředního výměru či výměrů je požadováno.

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

Kopie nároků, o kterých NBPR 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 NBPR.

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

Je požadováno předložení českého nebo anglického překladu nároků.

c) Vyplněnou tabulku shody/podobnosti nároků

Přihlašovatel musí předložit tabulku shody/podobnosti nároků, aby vysvětlil shodu/podobnost nároků, o kterých NBPR 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).

Jakékoli nároky upravené nebo přidané po vyhotovení žádosti o účast v rámci pilotního programu PPH musí dostatečně odpovídat jednomu nebo více přípustným/patentovatelným nárokům v přihlášce či přihláškách NBPR. 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 NBPR, nebude úprava přijata.

d) Kopii dokumentů citovaných průzkumovým pracovníkem NBPR

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 českých nebo anglických překladů těchto dokumentů je požadováno. V případě potřeby si ÚPV vyžádá překlady dokumentů do češtiny; ověření překladů není třeba.

[0004] Přihlašovatel musí vyplnit formulář pro žádost o řízení s urychlením průzkumu v rámci pilotního programu PPH, 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.

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. Přihlašovateli bude daná 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.