



KRÓTKI PRZEWODNIK PO PCT

Zsolt Szentpéteri,
węgierski i europejski rzecznik patentowy, SBGK

UZYSKANIE PATENTU W KILKU KRAJACH

Ścieżka krajowa

Krajowe zgłoszenia patentowe składa się oddzielnie w każdym państwie, zastrzegając pierwszeństwo na mocy konwencji paryskiej w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia.

Ścieżka regionalna

Zgłoszenie składa się do regionalnego urzędu patentowego, który przeprowadza scentralizowaną procedurę, po której w wybranych państwach trzeba dokonać walidacji. Walidacja to procedura administracyjna, która nie obejmuje lokalnego badania zgłoszenia. W ramach tej ścieżki można uzyskać tylko zasięg regionalny.

Ścieżka PCT

Zgłoszenie składa się w ramach układu o współpracy patentowej (PCT), który ułatwia proces składania zgłoszeń patentowych o zasięgu międzynarodowym i swoim zasięgiem obejmuje prawie cały świat (158 państw uczestniczących na koniec 2024 r.). Ochronę patentową można uzyskać w fazie krajowej.

PROCEDURA PCT

Dwie fazy PCT: faza międzynarodowa i faza krajowa. Faza międzynarodowa to bardzo elastyczny proces pomagający zgłaszającym uzyskać możliwie jak najwięcej informacji o zdolności patentowej wynalazku, którego dotyczy zgłoszenie międzynarodowe, aby znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie patentu w fazie krajowej. Patenty udzielane są w wybranych krajach w fazie krajowej.



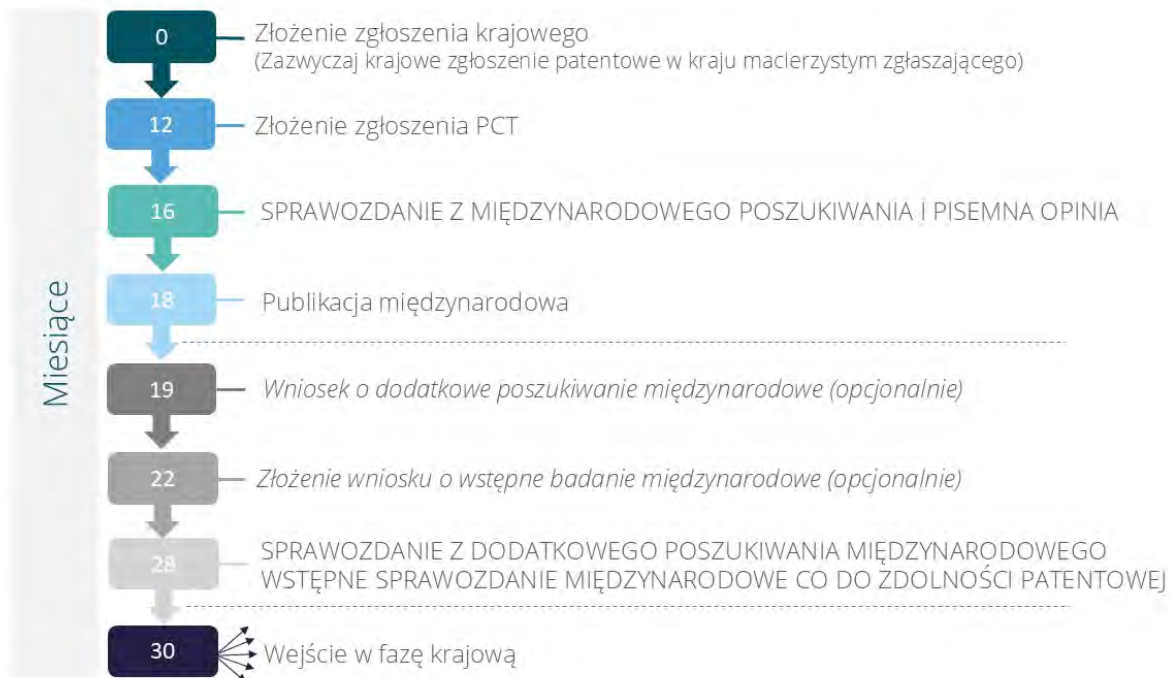
S B G K
EST. 1969

Patent w pigułce

Patent jest „umową” pomiędzy społeczeństwem a wynalazcą, na mocy której społeczeństwo zgadza się udzielić wynalazcy/zgłaszającemu prawa wyłącznego na wykorzystanie wynalazku przez określony czas.

W zamian wynalazca zgadza się upublicznić rozwiązanie techniczne zawarte w wynalazku. Patent stanowi prawo terytorialne przyznawane przez właściwe organy na ograniczony czas.

PROCEDURA PCT



FAZA MIĘDZYNARODOWA PCT

Faza międzynarodowa to pojedyncza scentralizowana procedura, w ramach której jest przyjmowane i rozpatrywane zgłoszenie międzynarodowe. Zgłoszenie ma skutek prawny we wszystkich państwach członkowskich PCT, co oznacza, że zgłaszający za pomocą pojedynczego zgłoszenia może sobie zastrzec prawo do złożenia zgłoszenia krajowego poprzez utrzymanie pierwszeństwa pierwotnego zgłoszenia w każdym państwie PCT.

+1 WSKAZÓWKA

Wniosek o dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe można złożyć również w trakcie fazy międzynarodowej. Takie opcjonalne poszukiwanie dostarcza jeszcze bardziej kompleksowych informacji na temat stanu techniki odpowiadającego zgłoszeniu.

Sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania dostarcza zgłaszającemu dużej ilości informacji na temat zdolności patentowej wynalazku przed wejściem w fazę krajową w wybranych krajach. Publikacja zgłoszenia odbywa się na koniec fazy międzynarodowej.

Faza międzynarodowa stanowi jedną z głównych przewag strategicznych i finansowych ścieżki PCT. Umożliwia ona utrzymanie pierwszeństwa wynalazku i odsuwa w czasie rozpoczęcie kosztownej fazy krajowej do momentu uzyskania przez zgłaszającego lepszego zrozumienia szans na uzyskanie patentu.

GŁÓWNE ELEMENTY FAZY MIĘDZYNARODOWEJ PCT

I. Zgłoszenie międzynarodowe

Urząd przyjmujący (RO), którym jest urząd krajowy lub Biuro Międzynarodowe, przyjmuje zgłoszenie. Zgłaszający wskazuje wybrany Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA), na przykład Wyszehradzki Instytut Patentowy. Zgłaszający dokonuje wyboru Międzynarodowego Organu Poszukiwań w oparciu o jakość, koszty i szybkość przeprowadzania poszukiwań.

Zgłoszenie przechodzi badanie formalne i nadawana jest mu data zgłoszenia.

II. Poszukiwanie międzynarodowe

Urząd przyjmujący przesyła zgłoszenie do Międzynarodowego Organu Poszukiwań, który przeprowadza poszukiwanie z użyciem „minimum dokumentacji określonej w PCT”. Określa ono, które bazy danych których krajów/organizacji mają być wykorzystane w określonym czasie. Pod uwagę brane są wszystkie informacje podane do publicznej wiadomości za pomocą ujawnienia w formie pisemnej w dowolnym miejscu na świecie. Sprawozdanie z poszukiwań dostarcza kompleksowych informacji na temat tego, czy zgłoszenie spełnia kryteria zdolności patentowej (nowość, poziom wynalazczy i stosowalność przemysłową).

CZY WIEDZIELIŚCIE?

Czy wiedzieliście, że według rocznego przeglądu PCT opublikowanego przez WIPO Wyszehradzki Instytut Patentowy był najszybszym Międzynarodowym Organem Poszukiwań (ISA) pod względem terminowości sporządzania i przekazywania sprawozdań z poszukiwań międzynarodowych w 2023 r.?

III. Sprawozdanie z poszukiwań międzynarodowych

Sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania (ISR) to prosty, przejrzysty i kompleksowy dokument, w którym wymienione są znalezione dokumenty należące do najbliższego stanu techniki.

- W pierwszej kolumnie wskazane są kategorie cytowanych dokumentów:
 - X – dokument szkodzący nowości,
 - Y – podważający poziom wynalazczy,
 - A – należący do stanu techniki w ogólnym ujęciu.
- W drugiej kolumnie wskazane są dane dokumentu: numer publikacji, nazwa zgłaszającego i data publikacji.
- W trzeciej kolumnie wskazane jest, do których zastrzeżeń zgłoszenia odnosi się dany dokument.

IV. Pisemna opinia

Pisemna opinia (WO) jest sporządzana w tym samym czasie co sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania. Stanowi ona wstępną, niewiązącą opinię ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dane zgłoszenie spełnia bądź nie spełnia wymogów dotyczących nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania.

V. Publikacja

Publikacja zgłoszenia międzynarodowego następuje 18 miesięcy po dacie pierwszeństwa. Zgłoszenie zostaje upublicznione i staje się częścią stanu techniki.

VI. Opcjonalne. wstępne badanie międzynarodowe

Pozytywne sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania stanowi poważny argument na rzecz uzyskania końcowego patentu i ma istotny efekt promocyjny w fazie krajowej – podczas postępowań związanych z badaniem i udzielaniem patentu przeprowadzanych przez urzędy krajowe – która następuje po fazie międzynarodowej. Pozytywne sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania i pisemna opinia stanowią właściwie gwarancję sukcesu, z pewnymi wyjątkami.

Pozytywne sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania nie zawsze oznacza, że zgłoszenie patentowe w fazie krajowej zakończy się sukcesem, ze względu na różnice w przepisach prawnych umawiających się Państw. Przykładowo: metody rolnicze są wyłączone z kręgu wynalazków, które można patentować w Indiach; inne państwa nie pozwalają na patentowanie artykułów związanych z paleniem, itp. W większości przypadków nie ma jednak zasadniczych różnic.

Jeśli sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania jest niekorzystny, z pomocą może nadal przyjść elastyczność systemu PCT. Istnieje opcjonalny sposób na usunięcie zarzutów wobec zgłoszenia poprzez wprowadzenie poprawek i tym samym uzyskanie korzystnego sprawozdania z międzynarodowego badania wstępnego (IPER) przed fazą krajową. W ramach procedury międzynarodowego badania wstępnego poprawione zgłoszenie jest ponownie badane i oceniane. W następującej późniejszej fazie krajowej korzystne sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego znacznie upraszcza procedurę przed urzędami krajowymi i zwiększa szanse na uzyskanie patentu.

Faza międzynarodowa kończy się po 30/31 miesiącach od daty pierwszeństwa w zależności od przepisów w Umawiających się Państwach PCT a następnie zaczyna się faza krajowa. Urzędy krajowe przeprowadzają odrębne postępowania w zakresie badania zgłoszeń i udzielania patentów.

+1 WSKAZÓWKA:

Wyszehradzki Instytut Patentowy przyjmuje formularze zwrotu części opłaty za poszukiwanie drogą elektroniczną nie tylko za pośrednictwem systemu ePCT, ale również przez e-mail i przez formularz na stronie internetowej WIP.



Główne wnioski

- System PCT system jest systemem do zgłaszania, a nie udzielania patentów. W fazie międzynarodowej nie jest podejmowana żadna decyzja merytoryczna w sprawie statusu zgłoszenia patentowego (odmowa lub udzielenie patentu), a jedynie można uzyskać informacje na temat zdolności patentowej umożliwiające podjęcie ważnych decyzji strategicznych i ekonomicznych.
- Składając jedno zgłoszenie można uzyskać prawie globalny zakres terytorialny, czyli w 158 krajach (wg stanu na koniec 2024 r.).
- System PCT umożliwia odroczenie ponoszenia kosztów do czasu fazy krajowej. Opłaty krajowe, za tłumaczenie i honoraria rzeczników można opłacić później, gdy zgłaszający uzyska lepsze zrozumienie co do swoich szans na uzyskanie patentu.
- W fazie międzynarodowej uzyskuje się wczesną ocenę zdolności patentowej (ISR, WO, IPER).
- Wprowadzenie poprawek pomaga zminimalizować koszty i zmaksymalizować szanse na sukces.
- System ePCT umożliwiający elektroniczne składanie zgłoszeń i zarządzanie nimi sprawia, że cały proces jest tańszy i prostszy.