



RÝCHLY SPRIEVODCA K PCT GUIDE

Zsolt Szentpéteri,
maďarský a európsky patentový zástupca, SBGK

SPÔSOBY PATENTOVANIA V NIEKOĽKÝCH KRAJINÁCH

Národná cesta

Národné patentové prihlášky sa podávajú samostatne v každej príslušnej krajine s nárokom na prioritu podľa Parížskeho dohovoru do 12 mesiacov od prvého podania.

Regionálna cesta

Prihláška sa podáva na regionálnom patentovom úrade, ktorý vykonáva centralizované konanie, po ktorom musí prebehnúť validácia v príslušných štátoch. Validácia je administratívny krok bez miestneho prieskumu. Môže sa dosiahnuť len regionálne pokrytie.

PCT cesta

prihláška sa podáva podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), ktorá uľahčuje proces podávania patentových prihlášok na medzinárodnej úrovni s takmer celosvetovým pokrytím (158 zúčastnených krajín ku koncu roka 2024). Patentovú ochranu možno získať v národnej fáze.

POSTUP PCT

Dve fázy PCT: medzinárodná fáza a národná fáza. Medzinárodná fáza je veľmi flexibilný proces, ktorý pomáha prihlasovateľom získať čo najviac informácií o patentovateľnosti vynálezu obsiahnutého v medzinárodnej prihláške s cieľom výrazne zvýšiť šance na patentovateľnosť v národnej fáze. V národnej fáze sa v zvolených štátoch udeľujú patenty.



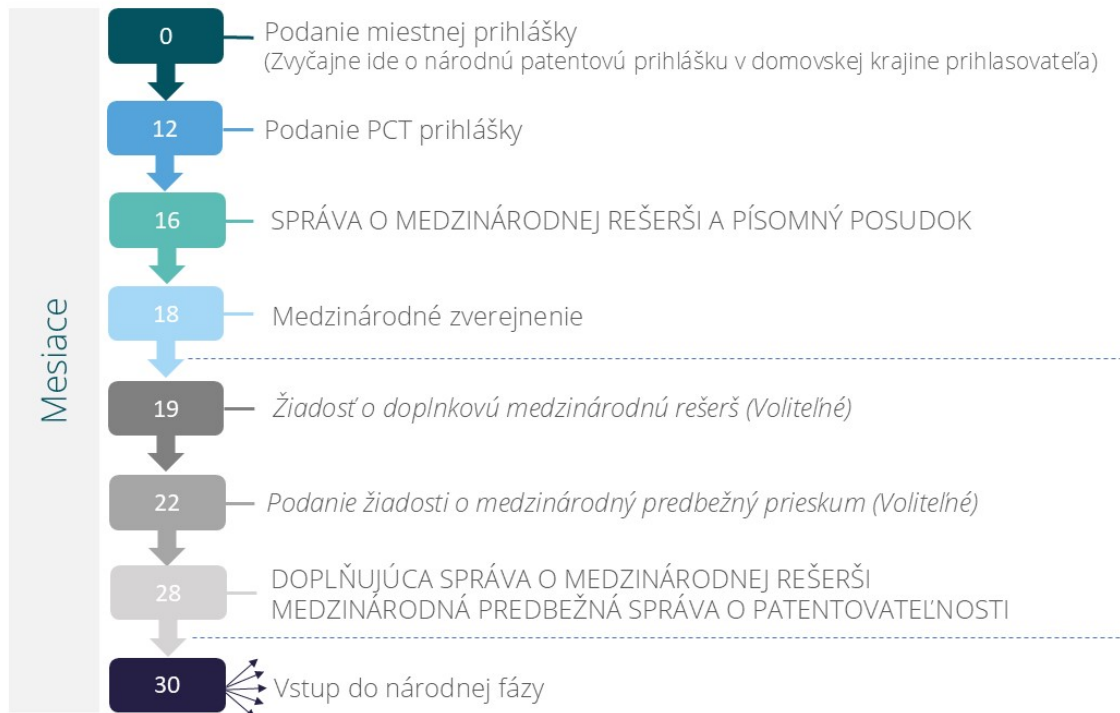
S B G K
EST. 1969

Patent v kocke

Patent je „zmluva“ medzi spoločnosťou a vynálezcom, v ktorej sa spoločnosť zaväzuje udeliť vynálezovi/prihlasovateľovi monopolné právo na využívanie vynálezu na určité časové obdobie.

Vynálezca sa na oplátku zaväzuje, že technické riešenie obsiahnuté vo vynáleze sprístupní verejnosti. Patent je územné právo, ktoré udeľujú úrady na obmedzené časové obdobie.

POSTUP PCT



MEDZINÁRODNÁ FÁZA PCT

Medzinárodná fáza je jednotné centralizované konanie, počas ktorého sa podáva a vybavuje medzinárodná prihláška. Prihláška má právny účinok vo všetkých členských štátoch PCT, čo znamená, že prihlasovateľ si jedinou prihláškou môže vo všetkých štátoch PCT vyhradiť právo podať národnú prihlášku pri zachovaní priority z pôvodnej prihlášky.

+1 TIP

Počas medzinárodnej fázy je možné požiadať aj o doplnkovú medzinárodnú rešerš. Táto voliteľná rešerš poskytuje ešte komplexnejšie informácie o stave techniky relevantnom pre prihlášku.

Správa o medzinárodnej rešerši poskytne prihlasovateľovi množstvo informácií o patentovateľnosti vynálezu ešte pred vstupom do národnej fázy vo vybraných krajinách. Prihláška sa zverejňuje na konci medzinárodnej fázy.

Medzinárodná fáza je jednou z hlavných strategických a finančných výhod cesty PCT. Umožňuje zachovať priority vynálezu a oddialiť začiatok nákladnej národnej fázy, pokiaľ prihlasovateľ lepšie nezhodnotí šance na získanie patentu.

KĽÚČOVÉ PRVKY MEDZINÁRODNEJ FÁZY PCT

I. Medzinárodné podanie

Prihlášku prijíma prijímací úrad (RO – Receiving Office), ktorým je buď národný úrad, alebo Medzinárodný úrad. Prihlasovateľ uvedie zvolený orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA), napríklad Vyšehradský patentový inštitút. ISA vyberá prihlasovateľ na základe kvality, nákladov a rýchlosti rešerše.

Prihláška prejde kontrolou formálnych náležitostí a prizná sa jej dátum podania.

II. Medzinárodná rešerš

RO postúpi prihlášku ISA, ktorý vykoná rešerš v „minimálnej dokumentácii podľa PCT“. Tá špecifikuje, ktoré databázy ktorých štátov/organizácií sa majú použiť, a z ktorých časových období. Zohľadňujú sa všetky údaje sprístupnené verejnosti prostredníctvom písomného zverejnenia kdekoľvek na svete. Rešerš poskytuje komplexný obraz o tom, či prihláška spĺňa kritériá patentovateľnosti (novosť, vynálezcovská činnosť a priemyselná využiteľnosť).

VEDELI STE?

Vedeli ste, že podľa ročného prehľadu PCT WIPO bol Vyšehradský patentový inštitút v roku 2023 najrýchlejšim ISA v príprave a zasielaní správ o medzinárodnej rešerši?

III. Správa o medzinárodnej rešerši

Správa o medzinárodnej rešerši (ISR) je jednoduchý, prehľadný a komplexný dokument, ktorý obsahuje zoznam nájdených dokumentov, ktoré spochybňujú patentovateľnosť prihlášky.

- V prvom stĺpci sú uvedené kategórie citovaných dokumentov:
 - X – dokument relevantný pre novosť,
 - Y – relevantný pre vynálezcovskú činnosť,
 - A – relevantný pre stav techniky všeobecne.
- V druhom stĺpci sú uvedené dokumenty so zdrojom, názvom a dátumom uverejnenia.
- V treťom stĺpci sa uvádza, ktorých nárokov prihlášky sa daný dokument týka.

IV. Písomný posudok

Písomný posudok (WO – Written Opinion) sa vypracúva v rovnakom čase ako ISR. Poskytuje predbežné nezáväznú stanovisko s podrobným odôvodnením, prečo prihláška spĺňa alebo nespĺňa požiadavky novosti, vynálezcovskej činnosti a priemyselnej využiteľnosti.

V. Zverejnenie

Medzinárodná prihláška sa zverejní 18 mesiacov po dátume priority. Stáva sa verejnou a súčasťou stavu techniky/predchádzajúceho stavu techniky.

VI. Nepovinný medzinárodný predbežný prieskum

Pozitívna Správa o medzinárodnej rešerši je vážnym argumentom v prospech získania konečného patentu a má významný podporný účinok v národnej fáze - počas prieskumných a udeľovacích konaní, ktoré vykonávajú národné úrady - nasledujúcej po medzinárodnej fáze. Pozitívne ISR a WO predstavujú takmer úplný úspech - až na niektoré výnimky.

Pozitívna Správa o medzinárodnej rešerši nemusí vždy znamenať úspešnú patentovú prihlášku v národnej fáze z dôvodu rozdielov v právnych predpisoch jednotlivých zmluvných štátov. Napríklad poľnohospodárske metódy sú v Indii vylúčené z patentovateľných vynálezov, iné krajiny neumožňujú patentovanie fajčiarskych výrobkov atď. Vo väčšine prípadov však neexistujú žiadne významné rozdiely.

Ak je ISR nepriaznivá, flexibilita systému PCT môže stále pomôcť. Existuje voliteľný spôsob, ako prekonať námietky prostredníctvom úprav v prihláške a získať tak priaznivú správu o medzinárodnom predbežnom prieskume (IPER) pred národnou fázou. V tomto konaní medzinárodného predbežného prieskumu sa upravená prihláška opätovne preskúma a posúdi. Počas následnej národnej fázy priaznivá IPER výrazne zjednodušuje konanie pred národnými úradmi, znižuje náklady a zvyšuje šance na úspešné získanie patentu.

Medzinárodná fáza sa končí po 30/31 mesiacoch od dátumu priority v závislosti od jednotlivých pravidiel zmluvných štátov PCT a začína sa národná fáza. Národné úrady vykonávajú samostatné prieskumné a udeľovacie konania.

+1 TIP:

Vyšehradský patentový inštitút prijíma formuláre na vrátenie rešeršného poplatku elektronicky nielen prostredníctvom systému ePCT, ale aj e-mailom a prostredníctvom online formulára na webovej stránke VPI.



Kľúčové poznatky

- Systém PCT je systém podávania patentových prihlášok, nie udeľovania patentov. Počas medzinárodnej fázy sa neprijíma žiadne vecné rozhodnutie o stave prihlášky (zamietnutá alebo udelená), získavajú sa len informácie o patentovateľnosti, na základe ktorých sa môžu prijímať dôležité strategické a ekonomické rozhodnutia.
- Jediná prihláška môže zabezpečiť takmer celosvetové územné pokrytie so 158 krajinami (ku koncu roka 2024).
- Systém PCT umožňuje odložiť náklady do národnej fázy. Národné poplatky, poplatky za preklad a zastupovanie možno zaplatiť neskôr, keď sú už lepšie zhodnotené šance na získanie patentu.
- Medzinárodná fáza poskytuje včasné posúdenie patentovateľnosti (ISR, WO, IPER).
- Úpravy v prihláške pomáhajú minimalizovať náklady a maximalizovať šance na úspech.
- Elektronické podávanie a administrácia zlacňujú a zjednodušujú celý proces prostredníctvom systému ePCT.