

## **Droga do międzynarodowego patentu łatwiejsza i tańsza**

**dr Anna Grzelak**

**polski i europejski rzecznik patentowy,  
partner spółki WTS Rzecznicy Patentowi, Witek Śnieżko i Partnerzy**

Międzynarodowy Związek Współpracy Patentowej działający na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT) przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) 6 października 2015 r. jednogłośnie podjął decyzję o nadaniu Wyszehradzkiemu Instytutowi Patentowemu (WIP) statusu Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA). Najprawdopodobniej już w lipcu 2016 r. zgłaszający z krajów Grupy Wyszehradzkiej będą mogli skorzystać z usług WIP w celu prowadzenia przed tym organem postępowań dla międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Będzie to alternatywna opcja przeprowadzenia procedury międzynarodowej PCT przed własnym urzędem krajowym, we własnym języku narodowym i po niższych kosztach niż dotychczas.

Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie organizacją międzyrządową, opartą o zasoby, wiedzę i umiejętności krajowych urzędów własności przemysłowej z Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Zgłoszenie patentowe złożone w trybie PCT jest jedynie procedurą zgłoszeniową, jednak umożliwiającą docelowo uzyskanie ochrony patentowej w 148 krajach poprzez jego kontynuację w postępowaniach w fazach krajowych czy regionalnych. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe poddawane jest procedurze poszukiwania prowadzonej przez ISA i ewentualnie, na wniosek zgłaszającego, procedurze badawczej prowadzonej przez IPEA. Organy te sporządzają odpowiednio sprawozdanie z poszukiwania i sprawozdanie z badania wstępnego, na podstawie których zgłaszający ocenia dalsze szanse na uzyskanie patentu. W

takiej właśnie roli organu oceniającego zdolność patentową w fazie międzynarodowej będzie działał Wyszehradzki Instytut Patentowy.

Ta cenna inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do systemu PCT dla zgłaszających z państw wyszehradzkiej czwórki oraz krajów sąsiednich, jeśli ich Urzędy Patentowe wyznaczą WIP jako właściwy organ międzynarodowy do prowadzenia poszukiwań i badań międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

Niewątpliwą zaletą, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, będzie możliwość komunikowania się z instytutem w trakcie procedury międzynarodowej w języku narodowym, złożenie zgłoszenia międzynarodowego we własnym języku, a także zmniejszenie opłat zgłoszeniowych ponoszonych przez zgłaszających.

Obecnie polski podmiot zgłaszający do ochrony wynalazek może dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w Europejskim Urzędzie Patentowym (EUP) i w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (IB WIPO). Niestety, dotychczas międzynarodowe zgłoszenia patentowe w języku polskim można składać jedynie w IB WIPO i w ciągu miesiąca od zgłoszenia należy dosłać jego tłumaczenie dla celów publikacji i badania.

Obecnie zarówno Urząd Patentowy RP jak i EUP przyjmują zgłoszenia międzynarodowe od polskich zgłaszających jedynie w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Po rozpoczęciu działalności przez WIP zgłaszający z Polski uzyska możliwość złożenia zgłoszenia międzynarodowego w Urzędzie Patentowym RP w języku polskim i będzie miał 14 miesięcy od daty pierwszeństwa na dostarczenie tłumaczenia dla celów publikacji. W zależności od terminu złożenia zgłoszenia międzynarodowego może to dać więcej czasu na przygotowanie i przesłanie tłumaczenia zgłoszenia. Powstanie WIP umożliwi również zgłaszającym z Polski wybór innego niż EUP organu działającego jako ISA czy IPEA.

Wprowadzenie „konkurencji” na tym rynku usług niewątpliwie będzie zaletą, lecz wybór określonego organu prowadzącego poszukiwanie i badanie powinien być poprzedzony szczegółową analizą strategii patentowej zgłaszającego. Przykładowo, niedawno wprowadzona przez EUP nowa usługa nazwana „PCT Direct” umożliwia w procedurze PCT składanie komentarzy do poszukiwań i opinii wydanych przez EUP dla zgłoszeń międzynarodowych zastrzegających pierwszeństwo z wcześniejszych zgłoszeń, dla których badanie przeprowadził EUP.

Zgłaszający z Europy Środkowo-Wschodniej będą mogli taniej i łatwiej przeprowadzić zgłoszenie międzynarodowe w fazie międzynarodowej przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym, co w konsekwencji może mieć znaczenie dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności w naszej części Europy. Planowane jest obniżenie opłat o 25-37% w stosunku do pobieranych za takie same usługi przez EUP. Obniżenie kosztów będzie szczególnie istotne dla uniwersytetów i instytutów badawczych, a także dla osób fizycznych, oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Należy pamiętać, że o sukcesie WIP zadecyduje jakość prowadzonych przez ten organ poszukiwań i badań, która - aby był on konkurencyjny - nie może odbiegać od jakości badań i sprawozdań wystawianych przez EUP.