

# RODZAJE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH

Podejmując starania o uzyskanie ochrony patentowej, należy być świadomym różnych dostępnych ścieżek proceduralnych. Z racji tego, że patent to prawo ograniczone terytorialnie, a więc ochrona jest ważna tylko w krajach, w których patent został udzielony, istotnego znaczenia nabiera kwestia, gdzie zgłaszający się o niego ubiega. Przedstawiamy podstawowe założenia procedur krajowych, regionalnych i międzynarodowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotne różnice zachodzące pomiędzy nimi.

## Procedura krajowa

Procedura krajowa polega na tym, że **zgłoszenie dokonywane jest w urzędzie patentowym danego kraju i zgłaszający stara się uzyskać ochronę patentową na terytorium tego właśnie państwa**. W przypadku Polski będzie to Urząd Patentowy RP.

Poszczególne aspekty procedury krajowej będziemy omawiać w kolejnych wpisach z cyklu „Patenty bez tajemnic”. Można jednak zasygnalizować, że obejmuje ona następujące etapy: (i) przyznanie daty zgłoszeniu, (ii) klasyfikacja wynalazku i sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki oraz wstępnej oceny zgłoszenia, (iii) badanie formalnoprawne, (iv) ewentualne badanie zgłoszeń naruszających art. 28 i 29 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowe (rozwiązania niepodlegające opatentowaniu); (v) ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego; (vi) badanie merytoryczne zgłoszenia; może prowadzić do wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, decyzji o odmowie udzielenia tego prawa lub decyzji o umorzeniu postępowania; (vii) nadanie numeru prawa, dokonanie wpisu do Rejestru patentowego, ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego; wydanie

świadczenia patentowego (w razie wydania decyzji o udzieleniu prawa i uiszczeniu opłaty za ochronę).

Kwestia opłat za zgłoszenia została uregulowana szczegółowo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku; warto jednak w tym miejscu wskazać, że opłata za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego wynosi 550,00 zł (500,00 zł, jeśli zgłoszenie dokonywane jest w formie elektronicznej); w przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%. Za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków należy uiścić opłatę w wysokości 25,00 zł; co więcej od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa należy wnieść opłatę 100,00 zł.

### **Pierwszeństwo konwencyjne**

W tym miejscu **konieczne jest wyprowadzenie pewnej zasadniczej kwestii przed nawias**. Mówiąc w znacznym uproszczeniu, **najważniejsze zgłoszenie to pierwsze zgłoszenie**.

W kontekście dostępnych ścieżek ubiegania się o ochronę patentową warto wspomnieć o pojęciu pierwszeństwa konwencyjnego. W polskim systemie prawnym pojęcie to wskazane jest w art. 14 PWP. Zgodnie z rzezonym przepisem, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

- 1) **12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;**
- 2) 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.

**Przepis ten ściśle wiąże się z postanowieniem art. 4 Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej**, które ustanawia ogólną zasadę: każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z Państw będących członkami Związku, albo jego następca prawny, będzie korzystał w celu dokonania zgłoszenia w innych Państwach z prawach pierwszeństwa w terminach określonych.

Jak przeczytać można w komentarzu do ustawy PWP pod redakcją prof. Sieńczyło-Chlabcz, „**powstanie prawa pierwszeństwa powoduje każde zgłoszenie, które ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego**”. O tym, czy mamy do czynienia z prawidłowym zgłoszeniem krajowym, decyduje ustawodawstwo wewnętrzne danego

państwa albo umowy międzynarodowe zawarte między państwami będącymi członkami Związku”.

**Pierwszeństwo konwencyjne uzyskane dzięki dokonaniu pojedynczego zgłoszenia w danym kraju, będącym stroną Konwencji paryskiej (a więc np. w Polsce) pozwala na wystąpienie w ciągu kolejnych 12 miesięcy ze zgłoszeniem regionalnym lub międzynarodowym.** Co szczególnie istotne, ujawnienie wynalazku w tym okresie nie spowoduje, że on przestanie on spełniać kryteria takie, jak nowość czy poziom wynalazczy.

Korzystając z pierwszeństwa konwencyjnego zgłaszający może zdecydować się na dokonanie zgłoszeń zagranicznych bezpośrednio w urzędach patentowych wybranych krajów, skorzystać z procedury regionalnej lub rozpocząć starania o ubieganie się o ochronę za granicą od zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT.

### **Procedura regionalna**

Udzielenie patentu może nastąpić w drodze procedury prowadzonej przed urzędem regionalnym. Ostatnim elementem takiej procedury jest walidacja. **Wynalazek podlega merytorycznemu badaniu tylko w urzędzie regionalnym, w którym dokonano zgłoszenia; w państwach uznających decyzje urzędu regionalnego nie jest on chroniony automatycznie, a przesłanką warunkującą uzyskanie ochrony jest właśnie dokonanie walidacji** — czynność ta wymaga wniesienia odpowiednich opłat i przedstawienia tłumaczenia patentu.

Na chwilę obecną funkcjonuje kilka urzędów regionalnych. Należy wymienić wśród nich:

- Urzędy afrykańskie (ARIPO i OAPI);
- Urząd eurazjatycki (EAPO) — obejmuje Rosję i niektóre spośród byłych republik Związku Radzieckiego;
- Europejski Urząd Patentowy (EPO) — utworzony na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r., której stronami są państwa UE i inne państwa europejskie (łącznie: 38).

**Klienci z Polski niewątpliwie będą najbardziej zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie patentu europejskiego, stąd warto wspomnieć kilka słów więcej o procedurze przed EPO.**

Warto zacząć od tego, że europejskiego zgłoszenia patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy; może być ono również dokonane przez kilku współzgłaszających. **Zgłoszenia dokonuje się albo bezpośrednio w EPO, albo za pośrednictwem centralnego organu do spraw własności przemysłowej dowolnego państwa członkowskiego.**

Procedura obejmuje kilka etapów, wśród których można wyróżnić: (i) badanie formalne wniosku; (ii) obowiązkowe poszukiwanie europejskie, (iii) publikację europejskiego zgłoszenia patentowego (po 18 miesiącach od daty zgłoszenia), (iv) badanie merytoryczne i wreszcie kończy się ona (v) decyzją o udzieleniu patentu lub odmowie jego udzielenia.

**Oficjalne języki EPO to angielski, francuski i niemiecki.** Europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane w dowolnym języku, o ile w terminie określonym w Regulaminie wpłynie do urzędu tłumaczenie na język procedury.

Podstawowe opłaty za zgłoszenie są następujące: europejskie zgłoszenie patentowe dokonane w formie elektronicznej – 125 EUR; europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na nośniku papierowym - 260 EUR, przy czym opłata jest powiększona o 16 EUR za każdą kolejną stronę powyżej 35. W trakcie prowadzenia postępowania przed EPO wnosi się także m.in. opłatę za poszukiwanie w wysokości 1350 EUR oraz opłatę za badanie w wysokości 1700 EUR. Ponadto, w trakcie postępowania przed EPO wnosi się osobne opłaty za kolejne lata ochrony wynoszące od 400 EUR za trzeci rok do 1065 EUR za dziesiąty rok ochrony. Postępowanie przed EPO kończy opłata za udzielenie patentu, łącznie z wydrukowaniem opisu: 960 EUR (jeżeli patent zawiera więcej niż 35 stron, opłata jest powiększona o 16 EUR za każdą następną stronę).

Jak już zostało zasygnalizowane, bardzo ważnym aspektem procedury przed EPO jako procedury regionalnej jest **walidacja. W ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania przez EPO informacji o udzieleniu patentu europejskiego uprawniony z patentu zobowiązany jest złożyć wniosek o uznanie jego ważności w wybranych urzędach patentowych krajów należących do konwencji o patencie europejskim, w których chciałby uzyskać ochronę patentową.** Regulacja kwestii tłumaczeń i opłat może się różnić w obrębie poszczególnych jurysdykcji.

### **Procedura międzynarodowa**

**Istnieje również możliwość ubiegania się o ochronę patentową w drodze procedury międzynarodowej prowadzonej według trybu PCT. W tym miejscu należy**

wyjaśnić, na czym polega tryb PCT. Układ o współpracy patentowej PCT (ang. *Patent Cooperation Treaty*) – to międzynarodowa konwencja podpisana 19 czerwca 1970 roku w Waszyngtonie, na mocy której ustanowiono system zgłoszeniowy zarządzony przez WIPO (Światową Organizację Własności Przemysłowej); jej stronami są obecnie 153 państwa.

Zgłoszenia międzynarodowego w danym kraju może dokonać jego obywatel, osoba mająca w nim miejsce zamieszkania, bądź osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie danego kraju.

**Procedura międzynarodowa obejmuje dwa etapy: międzynarodowy oraz krajowy lub regionalny.**

Etap międzynarodowy składa się z (i) międzynarodowego zgłoszenia, (ii) poszukiwań międzynarodowych, (iii) publikacji i (iv) międzynarodowego badania wstępnego (jeżeli jest ono wymagane). Należy wskazać, że **międzynarodowe zgłoszenie dokonywane jest w urzędzie krajowym lub Biurze Międzynarodowym WIPO. W etapie poszukiwań istotną odgrywa Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA), który to sporządza sprawozdanie z poszukiwania międzynarodowego i pisemną opinię** – opinia taka stwierdza, czy wynalazek wydaje się spełniać kryteria zdolności patentowej. Zgłoszenie wraz ze sprawozdaniem publikowane jest po 18 miesiącach. Opcjonalnym elementem tej fazy procedury jest międzynarodowe badanie wstępne, które przeprowadza Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych; kończy się ono wydaniem wstępnego międzynarodowego sprawozdania co do zdolności patentowej.

**Okoliczność, czy wniosek o wstępne badanie został złożony, pozostaje bez wpływu na moment przejścia w fazę krajową lub regionalną. Wejście w nią następuje w 30. lub 31. miesiącu (w zależności od wybranego państwa) od daty pierwszeństwa** (zdarzają się jednak nieliczne wyjątki). Na tym etapie zgłoszenie jest już rozpatrywane w poszczególnych państwach, gdzie może być konieczne podjęcie określonych czynności, wniesienie opłat, itp.

Należy wyraźnie podkreślić, że **zgłoszenie w systemie PCT nie prowadzi do uzyskania patentu międzynarodowego**. Istota tej procedury sprowadza się do ułatwienia dokonania jednego międzynarodowego zgłoszenia, a ponadto dzięki przeprowadzeniu międzynarodowego poszukiwania zgłaszający uzyskuje wiedzę co do prawdopodobieństwa uzyskania patentu. Kolejnym atutem jest scentralizowanie systemu publikacji. **Udzielenie ochrony nadal pozostaje w gestii urzędów krajowych lub regionalnych.**

Zgłoszenie międzynarodowe dokonywane jest na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe WIPO. **Język, w jakim może być sporządzone zgłoszenie składane w Urzędzie Patentowym RP, uzależniony jest od wybranego**

**Międzynarodowego Organu Poszukiwań.** Jeżeli jest to EPO, wówczas dopuszczalne języki to polski, angielski, niemiecki lub francuski; natomiast w razie wyboru Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) – język polski lub angielski.

Opłata za zgłoszenie międzynarodowe wynosi 1,330 CHF; za poszukiwanie: w przypadku EPO – 1775 EUR; WIP - 1775 EUR (zależy od wybranego Międzynarodowego Organu Poszukiwań); wreszcie, na dalszych etapach postępowania, należy liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiednich opłat krajowych lub regionalnych.

### Wyszehradzki Instytut Patentowy

Jak zostało wskazane, osoby dokonujące zgłoszenia w trybie PCT przed Urzędem Patentowym RP, mogą zdecydować się na skorzystanie z usług Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Występuje on w roli Międzynarodowego Organu Poszukiwań oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych. Należy przy tym wskazać, że zadania wynikające z tego statusu wykonywane są przez krajowe urzędy własności przemysłowej Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

WIP rozpoczął działalność z dniem 1 lipca 2016 r. i dostęp do niego otwarty jest dla państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. **Jego powołanie oznacza daleko idące ułatwienia dla zgłaszających z państw wyszehradzkich;** przede wszystkim warto wskazać na umożliwienie prowadzenia procedury w językach krajowych poszczególnych państw członkowskich. Od zgłaszającego wymaga się przedstawienia tłumaczenia na jeden z języków wskazanych w Regulaminie PCT w ciągu 14 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Niemale znaczenie odgrywa fakt, że zgłaszający, który wybierze WIP jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań czy też Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych, uzyska refundację 40% opłaty za sporządzenie przez WIP sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki, o ile spełni warunek skorzystania z pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego i przedstawienia sprawozdania z krajowego poszukiwania.