

## Postępowanie przed UPSTO: tymczasowe zgłoszenie patentowe

Jest to pierwszy z artykułów w ramach cyklu „Patenty bez tajemnic”, który otwiera serię wpisów poświęconych regulacjom postępowania w sprawach patentowych w jurysdykcji amerykańskiej. Wielu spośród naszych Klientów wyraża zainteresowanie uzyskaniem ochrony patentowej w USA, stąd pragniemy zebrać w jednym miejscu dla Państwa najistotniejsze informacje na temat postępowania przed UPSTO. W niniejszym tekście zajmiemy się zagadnieniem tymczasowego zgłoszenia patentowego (*provisional patent application*).

### Podstawa prawna

Instytucja tymczasowego zgłoszenia patentowego regulowana jest przede wszystkim przez Tytuł 35. Kodeksu Stanów Zjednoczonych dotyczący prawa patentowego (35 U.S.C.). Rozwiązanie to funkcjonuje w amerykańskim porządku prawnym od 8 czerwca 1995 roku. Szczegółowe regulacje znajdujemy również w 37. Tytule Kodeksu Regulacji Federalnych – Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie (37 CFR).

### Kto może zgłosić ?

Możliwość wystąpienia ze zgłoszeniem tymczasowym **nie jest uzależniona od posiadania obywatelstwa amerykańskiego**. Zgłoszenia dokonuje wynalazca lub osoba przez niego upoważniona (35 U.S.C. §111(b)(1)).

## Co powinno zawierać zgłoszenie ?

W zgłoszeniu należy ująć **specyfikację** w rozumieniu 35 U.S.C. §112(a): a zatem należy zawrzeć pisemny opis wynalazku i sposobu jego wytwarzania i stosowania, który to powinien być zupełny, jasny, zwięzły i wykorzystywać precyzyjną terminologię, tak aby znawca w danej dziedzinie, do której wynalazek się odnosi lub z którą jest najściślej powiązany, mógł wytworzyć i zastosować ten sam wynalazek; specyfikacja powinna przedstawiać najlepszy znany twórcy sposób realizacji wynalazku. Zgłoszenie tymczasowe powinno zawierać również **rysunki techniczne**, zgodnie z 35 U.S.C. §113, ilekroć rysunki są potrzebne dla zrozumienia przedmiotu, który ma zostać objęty patentem; przy czym jeżeli charakter przedmiotu pozwala na przedstawienie ilustracji w formie rysunku, Prezes UPSTO może zażądać dostarczenia rysunku w okresie nie krótszym niż 2 miesiące od wysłania stosownego zawiadomienia. Ponadto, zgłoszenie obejmuje **pismo przewodnie**, w którym należy wymienić m.in. imię i nazwisko wynalazcy lub imiona i nazwiska wynalazców; adres zamieszkania każdego z wynalazców, adres korespondencyjny, tytuł wynalazku, imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pełnomocnika, jeśli go ustanowiono, czy też nazwę agencji rządowej USA i oznaczenie zawartego z nią kontraktu, jeżeli wynalazek został opracowany przez agencję rządową lub w ramach umowy z nią zawartej.

Warto także mieć na uwadze, że na podstawie przepisu 37 CFR 1.53(c) w dokonanych zgłoszeniu tymczasowym dopuszczalne są tylko takie zmiany, które są konieczne w celu zapewnienia zgodności z ustawą patentową i stosownymi regulacjami.

## Zgłoszenie tymczasowe nie zawiera zastrzeżeń patentowych

Najważniejsze nie jest jednak to, co w takim zgłoszeniu powinno się znaleźć, ale to, czego w nim zabraknie. Mianowicie, **nie jest wymagane, by w zgłoszeniu tymczasowym znalazły się zastrzeżenia patentowe**. Wyłączony jest obowiązek, o którym mowa w 35 U.S.C. §112(b), gdzie stanowi się, że specyfikacja powinna kończyć się jednym lub większą liczbą zastrzeżeń, które wyraźnie wskazują na przedmiot uznawany przez wynalazcę lub współwynalazcę za wynalazek.

**W zgłoszeniu tymczasowym nie znajdziemy również oświadczenia ani przysięgi**. Należy podkreślić, że są to kluczowe elementy zgłoszeń patentowych w prawie amerykańskim. Jak wskazuje 35 U.S.C. §115(a), zgłoszenie patentowe powinno wskazywać na osobę twórcy każdego z wskazanych w nim wynalazków; zgłoszeniu powinno towarzyszyć oświadczenie lub przysięga złożone przez wszystkich twórców lub współtwórców wynalazku. Przysięga lub oświadczenie powinny zawierać stwierdzenia dwóch następujących faktów:

- a) Zgłoszenie patentowe zostało dokonane przez składającego przysięgę lub oświadczenie albo z jego upoważnienia; oraz
- b) Składający przysięgę lub oświadczenie uważa siebie za pierwotnego twórcę lub współtwórcę wynalazku zastrzeżonego w zgłoszeniu.

Co więcej, **tymczasowe zgłoszenie nie musi zawierać żadnych informacji na temat stanu techniki**. Należy wyraźnie podkreślić, że zgłoszenie to nie podlega badaniu merytorycznemu.

**Materiały zawarte w tymczasowym zgłoszeniu nie podlegają publikacji.** Dopiero jeżeli zostanie dokonane następnie właściwe zgłoszenie patentowe odnoszące się do niego, jego treść zostanie ujawniona.

### Opłata

Kwoty opłat zmieniają się co roku. Obecnie obowiązujące stawki to 70, 140 i 280 USD. Ich wysokość zależy od tego, do jakiej kategorii zalicza się zgłaszający: w zależności, czy jest mikro-, małą czy inną jednostką, które to są zdefiniowane autonomicznie na gruncie ustawy.

### Czas obowiązywania

Zgłoszenie tymczasowe staje się skuteczne z dniem wpłynięcia specyfikacji i rysunku, jeżeli jest wymagany, do UPSTO (35 U.S.C. §111(b)(4)). Zgodnie z §111(b)(5), **automatycznie wygaśnie, jeśli przed upływem 12 miesięcy nie zostanie złożone właściwe zgłoszenie patentowe**. Termin ten nie podlega przedłużeniu. Należy jednak pamiętać o pewnym wyjątku — przepis 37 CFR 1.78.(b) wskazuje, że jeżeli uchybienie terminowi nie przekracza dwóch miesięcy, a zatem upłynęło więcej niż 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia tymczasowego, ale mniej niż 14, można wraz ze złożeniem właściwego zgłoszenia patentowego wystąpić z wnioskiem o przywrócenie korzyści z tytułu tego pierwszego. Konieczne jest wykazanie, że zwłoki nie dopuszczono się celowo.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić: **zgłoszenie tymczasowe nie przekształca się w patent**. Do uzyskania patentu prowadzą dwie ścieżki:

Pierwsza z nich, bardziej korzystna, polega na tym, że **właściwe zgłoszenie, jeśli złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa wyżej, wywrze skutek taki, jakby zostało dokonane z zastrzeżeniem pierwszeństwa ze zgłoszenia tymczasowego** (35 U.S.C. § 119(e)). Konieczne jest spełnienie pewnej przesłanki: otóż, zgłoszenie właściwe

musi w sposób konkretny odnosić się do zgłoszenia tymczasowego i wyraźnie wskazywać na to, że korzysta z jego daty pierwszeństwa. W tym przypadku 20 letni okres trwania patentu będzie liczony od daty zgłoszenia właściwego.

Czym innym jest natomiast **konwersja zgłoszenia tymczasowego w zgłoszenie właściwe** — odnosi się do niej 37 CFR 1.53(c)(3). Następuje ona wyłącznie na wniosek uprawnionego. Nie dochodzi do zwrotu opłaty za zgłoszenie tymczasowe ani do potrącenia jej z kwoty opłaty zgłoszenia właściwego. W przeciwieństwie do pierwszego z przedstawionych wariantów, w tym wypadku okres ważności patentu jest krótszy, bowiem uznaje się, że biegnie on już co najmniej od momentu wniesienia zgłoszenia tymczasowego.

### **Czy warto dokonać zgłoszenia tymczasowego?**

Instytucja ta, nader specyficzna dla prawa amerykańskiego, niewątpliwie ma kilka dość istotnych zalet. Przede wszystkim zgłoszenie tymczasowe jest **relatywnie tanie** — jego koszty są znacznie niższe od kosztów dokonania właściwego zgłoszenia patentowego. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że **sama procedura została ukształtowana w sposób stosunkowo odformalizowany**. Jednocześnie zapewnia ono pierwszeństwo do uzyskania patentu co najmniej na rynku USA, szczególnie ważnym w przypadku niektórych rodzajów technologii.

Zgłoszenie tymczasowe **pozwala zarazem zyskać cenny czas, w którym możliwe jest przeprowadzenie analizy rynkowej, oceny komercyjnego potencjału danego wynalazku, stanowiące następnie podstawę dla dokonania decyzji w zakresie dalszego procesu inwestycyjnego i produkcyjnego**. Zgłaszający może odtąd posługiwać się w opisach wynalazku oznaczeniem „Patent pending”. Przede wszystkim zgłoszenie zabezpiecza go w znaczący sposób przed kradzieżą jego wynalazku; nie zagraża mu w tym czasie scenariusz, w którym przestanie on spełniać przesłankę nowości.

Kolejną zaletą w pewnych sytuacjach może być pewność, że zgłoszenie tymczasowe nie zostanie automatycznie opublikowane przez Urząd, i w efekcie nie wejdzie do stanu techniki. Jeśli zatem zgłaszający nie zdecyduje się w ciągu roku od daty zgłoszenia tymczasowego na złożenie opartego na nim zgłoszenia właściwego, może nadal utrzymywać wynalazek w tajemnicy. Nie wyklucza to również dokonania w przyszłości kolejnego zgłoszenia patentowego dotyczącego wynalazku opisanego w zgłoszeniu tymczasowym.

Zostało już wskazane, że data zgłoszenia tymczasowego jest datą pierwszeństwa — amerykańska instytucja uruchamia więc reżim **art. 4 Konwencji Paryskiej** z dnia 20

marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, który wskazuje, że kto prawidłowo wniósł podanie o udzielenie patentu na wynalazek, o zarejestrowanie wzoru użytkowego rysunku lub modelu przemysłowego, znaku fabrycznego lub handlowego w jednym z krajów zawierających umowę, albo jego prawny następca, **będzie korzystał dla zgłoszenia w innych krajach, z zastrzeżeniem praw osób trzecich, z prawa pierwszeństwa w określonych terminach** (lit. a); dla wynalazków ten termin wynosi 12 miesięcy właśnie (lit. c).

Podobny efekt w Polsce jak w przypadku zgłoszenia tymczasowego w USA można uzyskać na gruncie polskiego prawa dokonując zgłoszenie patentowe świadomie bez wnoszenia opłaty urzędowej niezbędnej do jego rozpatrzenia przez UPRP. Ale to już temat na osobny artykuł z naszego cyklu...