

Postępowanie przed UPSTO: kontynuacja częściowa zgłoszeń patentowych

Prezentujemy Państwu drugi z artykułów w ramach cyklu „Patenty bez tajemnic”, który poświęcony jest 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 kolejnej instytucji unikalnej dla prawa amerykańskiego: kontynuacją częściową zgłoszeń patentowych (*continuation-in-part*, dalej jako: *CIP*).

Podstawa prawna

Regulacje dotyczące kontynuacji częściowej odnajdujemy w Tytule 35. Kodeksu Stanów Zjednoczonych dotyczący prawa patentowego (35 U.S.C.), jak również w 37. Tytule Kodeksu Regulacji Federalnych – Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie (37 C.F.R.). Przepis sekcji 1.53(b) 37 C.F.R. odnosi się do zgłoszeń typu CIP, wyraźnie zastrzegając, że stanowi jedyną właściwą podstawę dla ich dokonywania. Szczególnie cennego punktu odniesienia dostarcza również opracowany przez UPSTO podręcznik dotyczący procedury badań patentowych (*Manual of Patent Examining Procedure*, MPEP).

Co zawiera kontynuacja częściowa zgłoszeń patentowych?

Zgłoszenie CIP obejmuje istotną część lub całość materiałów zawartych we wcześniejszym zgłoszeniu; co istotne, może przy tym uzupełniać je o materiał wcześniej nieujawniony.

Należy więc postrzegać zgłoszenie CIP jako swoistą nakładkę na wcześniejsze zgłoszenie: w miarę prowadzenia dalszych badań po dokonaniu pierwotnego zgłoszenia może okazać się, że udoskonalimy pewne właściwości naszego rozwiązania, znajdziemy dla niego nowe zastosowanie i chcemy materiały uzyskane w toku kontynuowanych prac włączyć do zgłoszenia. Zgłoszenie CIP może przykładowo opisywać nowe sposoby urzeczywistnienia wynalazku lub też może przywoływać eksperymentalne wyniki, które wcześniej nie były dostępne.

Kto może dokonać zgłoszenia CIP?

Charakter zgłoszenia CIP wymaga, by zachodziła tożsamość przynajmniej jednego spośród twórców wynalazku dokonujących pierwotnego zgłoszenia i twórców dokonujących zgłoszenia CIP. Jeżeli mamy do czynienia tylko z jednym twórcą, który dokonał uprzedniego zgłoszenia patentowego, to również on powinien być tym, który wnosi zgłoszenie CIP.

Ramy czasowe, w jakich można dokonać zgłoszenia CIP

Jest to zgłoszenie dokonywane w okresie, kiedy pozostaje ważna uprzednie zgłoszenie niemające charakteru tymczasowego. **Zgłoszenie CIP można wnieść do momentu, w którym zostanie rozpatrzone pierwotne zgłoszenie** — czyli zanim nastąpi przyznanie patentu lub wydanie decyzji odmownej.

Zastrzeżenie pierwszeństwa do wcześniejszego zgłoszenia

Zgłoszenie CIP dla swojej skuteczności wymaga, by bazowało na zastrzeżeniu pierwszeństwa do zgłoszenia pierwotnego. Dla zastrzeżenia pierwszeństwa przepisy amerykańskie przewidują w tym wypadku dwa tryby:

- 35 U.S.C. 120: zgłoszenie patentowe wynalazku, który został ujawniony zgodnie z wymogami specyfikacji określonymi w przepisie sekcji 112(a) w zgłoszeniu dokonany wcześniej w Stanach Zjednoczonych, które wskazuje na tego samego twórcę lub

współtwórcę wynalazku będzie miało taki sam skutek, w stosunku do tego wynalazku, jakby zostało złożone w tym samym dniu co pierwotne zgłoszenie.

- 35 U.S.C. 365(c): międzynarodowe zgłoszenie wskazujące Stany Zjednoczone będzie mogło skorzystać z pierwszeństwa uprzednio dokonanego zgłoszenia krajowego/ zgłoszenia międzynarodowego wskazującego Stany Zjednoczone; analogicznie zgłoszenie krajowe może skorzystać z pierwszeństwa wcześniejszego międzynarodowego zgłoszenia wskazującego Stany Zjednoczone.

Zastrzeżenie pierwszeństwa do wcześniejszego zgłoszenia będzie możliwe w razie spełnienia pewnych warunków. Przede wszystkim **należy zapewnić, że zgłoszenie CIP będzie zawierać konkretne odniesienie do wcześniejszego zgłoszenia**. Powinno ono się znajdować albo na samym wstępie specyfikacji, albo powinno być zamieszczone w formularzu, jeśli jest on wykorzystywany przy dokonywaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie CIP a tymczasowe zgłoszenie patentowe

Przypomnijmy zwięźle najważniejsze informacje na temat tymczasowego zgłoszenia patentowego w USA, które stanowiło zasadniczy przedmiot naszego wcześniejszego artykułu z cyklu.

- W zgłoszeniu tymczasowym nie znajdują się zastrzeżenia patentowe; nie wymaga się również, by zawierało ono przysięgę lub oświadczenie twórcy/współtwórców wynalazku. Nie musi zawierać żadnych informacji na temat stanu techniki, a materiały w nim zawarte nie podlegają publikacji.
- Zgłoszenie tymczasowe automatycznie wygaśnie, jeśli przed upływem 12 miesięcy od jego dokonania nie zostanie złożone właściwe zgłoszenie patentowe.

Należy jasno stwierdzić, że **nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia CIP, które zastrzeżałoby pierwszeństwo do wcześniej dokonanego zgłoszenia tymczasowego**.

Czy warto dokonać zgłoszenia CIP?

Oczywiście, nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to pytanie; zasadność dokonania zgłoszenia CIP należy oceniać na podstawie okoliczności zachodzących w poszczególnych przypadkach. Warto jednak mieć ogólną świadomość pewnych zalet i wad tej instytucji.

Wśród pozytywnych aspektów zgłoszenia CIP należy odnotować **elastyczność**, jaką ono oferuje — daje możliwość wzbogacenia, rozwinięcia materiałów uprzednio ujawnionych bez konieczności dokonywania całkiem nowego zgłoszenia, co tym samym **pozwała na ograniczenie wydatków**, które wiązałyby się niechybnie z rozpoczęciem całkiem nowej procedury patentowej. Możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa do poprzedniego zgłoszenia może przy tym odgrywać bardzo istotną rolę w wypadku, gdy konieczne jest ustalenie, jaki stan techniki będzie miarodajny dla oceny zdolności patentowej naszych ulepszeń czy też rozwinięcia naszych rozwiązań. Co więcej, gdyby zastrzeżenia patentowe ze zgłoszenia CIP zamieszczono w kolejnym odrębnym zgłoszeniu, musiałyby one samodzielnie spełniać przesłanki zdolności patentowej i musiałyby ujawniać przedmiot, który nie jest oczywisty w świetle zgłoszenia pierwotnego.

Zgłoszenie CIP ma jednak również pewne wady: najistotniejszą z nich będzie niewątpliwie **skrócony czas ochrony patentowej**; 20-letni termin ochrony patentowej będzie liczony od momentu dokonania pierwszego zgłoszenia.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię: jak wyraźnie stwierdza się w sekcji 201.11(I)(B) MPEP, dopuszczalność zastrzeżenia pierwszeństwa do pierwszego zgłoszenia dotyczy tylko tych zastrzeżeń w zgłoszeniu CIP, które odnoszą się **wyłącznie** do przedmiotu ujawnionego zgodnie z wymogami przepisu 35 U.S.C. 112 w uprzednim zgłoszeniu. Jednakże jeżeli zostanie uznane, że niektóre spośród nowych zastrzeżeń wychodzą poza zakres wyznaczony przez uprzednie zgłoszenie, datą pierwszeństwa w odniesieniu do nich będzie data wniesienia zgłoszenia CIP. Tym samym powstanie niejednorodny reżim prawny, z różnymi datami pierwszeństwa odnoszącymi się do poszczególnych zastrzeżeń.