

## Postępowanie przed UPSTO: wniosek o kontynuowanie badania (RCE)

Prezentujemy Państwu trzeci 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, dlatego pragniemy zebrać w jednym miejscu dla Państwa najistotniejsze informacje na temat postępowania przed UPSTO. Po przedstawieniu zagadnień takich jak zgłoszenie tymczasowe oraz częściowa kontynuacja zgłoszenia patentowego, pragniemy przyjrzeć się uważnie kolejnej instytucji specyficznej dla amerykańskiej procedury patentowej: wniosku o kontynuowanie badania (*Request for Continued Examination*, dalej jako: RCE).

### Podstawa prawna

Regulacje w przedmiocie wniosku RCE odnajdujemy w Tytule 35. Kodeksu Stanów Zjednoczonych dotyczącym prawa patentowego (35 U.S.C.), gdzie przepis sekcji 132 ustanawia ogólną podstawę dla składania wniosków typu RCE. Zgodnie z 35 U.S.C. 132, **Prezes UPSTO zobowiązany jest do określenia regulacji, które będą przewidywać możliwość kontynuowania badania zgłoszeń patentowych na żądanie zgłaszającego**, przy czym dodaje się, że Prezes UPSTO może zarazem ustalić odpowiednie opłaty za kontynuowanie badania z zapewnieniem 50-procentowej zniżki dla małych podmiotów, które się na to kwalifikują w świetle odpowiednich przepisów Kodeksu.

Szczegółowe zasady zostały sformułowane w 37. Tytule Kodeksu Regulacji Federalnych — Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie (37 C.F.R.). Cenny zasób informacji na temat wniosków RCE stanowi również opracowany przez UPSTO podręcznik dotyczący procedury badań patentowych (*Manual of Patent Examining Procedure, MPEP*).

### **Na czym polega RCE?**

Dla wyjaśnienia, na czym polega RCE, zacznijmy od umieszczenia go na swoistej osi czasu.

W toku rozpatrywania zgłoszenia patentowego wyznaczony do badania ekspert UPSTO komunikuje się pisemnie ze zgłaszającym lub jego pełnomocnikiem; możliwe jest na tym etapie wprowadzanie pewnych zmian do zastrzeżeń patentowych.

Zwykle po okresie trwającym od roku do dwóch lat ekspert wydaje nieostateczny raport z badania (*Non-final Office Action*), w którym wydaje wstępną opinię na temat dopuszczalności opatentowania zgłoszonego wynalazku z powołaniem się na stan techniki. Zgłaszający lub jego pełnomocnik odnosi się następnie do przekazanych uwag co do poszczególnych zastrzeżeń. Kolejnym krokiem może być wydanie drugiego raportu: ***Final Office Action*, który choć określany „ostatecznym”, nie zamyka bynajmniej definitywnie postępowania.** Zgłaszający może na tym etapie skorzystać z kilku dostępnych ścieżek: jedną z nich jest wniesienie odwołania (*appeal*), inną przygotowanie zgłoszenia kontynuacyjnego (*continuing application*), jak również **właśnie złożenie wniosku o kontynuowanie badania.**

**Możliwość złożenia wniosku RCE pojawia się dopiero wówczas, gdy postępowanie dotyczące zgłoszenia zostaje zamknięte** — będziemy mieli z taką do sytuacją do czynienia przede wszystkim, gdy ostatni raport wydany przez eksperta UPSTO będzie miał charakter właśnie *Final Office Action*, ale możliwe będzie wystąpienie z takim wnioskiem również w razie wydania przez eksperta zawiadomienie o zamiarze udzielenia patentu (*Notice of Allowance*), czy też w toku rozpatrywania wniesionego uprzednio odwołania. **Istota RCE sprowadza się więc do tego, że w takich przypadkach nastąpi powtórne otwarcie badania.**

Należy dobitnie podkreślić: wniosek RCE nie stanowi nowego zgłoszenia, jego wniesienie nie skutkuje wyznaczeniem nowej daty zgłoszenia.

## **Jak należy złożyć wniosek RCE?**

Wystąpienie z wnioskiem o kontynuowanie badania wymaga podjęcia następujących czynności:

- **Wypełnienie formularza PTO/SB/30 (07-09)** (zachęcamy do zapoznania się z nim pod linkiem <https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/forms/sb0030.pdf>);
- **Dokonania opłaty:** w przypadku pierwszego wniosku będzie to 1300.00 USD (650.00 dla małych podmiotów oraz 325.00 dla mikropodmiotów); natomiast za drugie i kolejne wnioski należy wnieść opłaty w wysokości 1900.00 USD (odpowiednio 950.00 i 475.00 dla małych oraz mikro podmiotów);
- **Złożenia oświadczenia (*Submission*):** zgodnie z 37 C.F.R. 1.114(c), oświadczenie takie zawiera (nie będąc jednak do nich ograniczonym) deklarację ujawnienia informacji (*information disclosure statement*), zmiany w zakresie pisemnego opisu, zastrzeżeń, rysunków, nowe argumenty lub nowe dowody na rzecz zdolności patentowej zgłaszanego wynalazku. Należy też dodać, że w wypadku gdy nie wniesiono do tego momentu odpowiedzi na *Non-final Office Action*, oświadczenie takie musi spełniać wymogi przewidziane dla tego pisma, które ustanawia 37 C.F.R. 1.111.

Trzeba zaznaczyć, że **niedopuszczalne jest zamieszczenie w RCE zastrzeżeń, które są niezależne i odrębne od zastrzeżeń zawartych w zgłoszeniu podlegającym badaniu**. Jak podkreśla się w MPEP, „podmienianie” wynalazków nie będzie wchodziło w grę.

## **Ramy czasowe na złożenie wniosku RCE**

Wiemy już, że złożenie wniosku RCE jest dopuszczalne po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia. Przepis 37 C.F.R. 1.114(a) wskazuje, kiedy jednak wniosek powinien być wniesiony, by nie został on uznany za spóźniony. **Nieprzekraczalne terminy wyznaczają następujące czynności:**

- Wniesienie opłaty emisyjnej;
- Odstąpienie od zgłoszenia;
- Zawiadomienie Prezesa UPSTO przez zgłaszającego o wniesieniu apelacji do Sądu Apelacyjnego USA dla Okręgu Federalnego (na podstawie 35 U.S.C. 141) lub wszczęcia postępowania cywilnego (na podstawie 35 U.S.C. 145 lub 146), chyba że rzeczone postępowania zostały zakończone.

Jeżeli zgłaszający dokona jednej z wymienionych powyżej czynności, możliwość złożenia wniosku RCE będzie wyłączona.

### **Kiedy wniosek RCE nie jest dopuszczalny?**

Przepisy 37 C.F.R. wyraźnie wskazują przypadki, w których zgłaszający nie może wystąpić z wnioskiem o kontynuowanie badania. Jak wskazuje 37 C.F.R. 1.114, złożenie wniosku RCE nie będzie dopuszczalne w przypadku:

- Zgłoszenia tymczasowego;
- Zgłoszenia patentowego wynalazku lub odmiany roślin dokonanego przed 8 czerwca 1995 r.;
- Międzynarodowego zgłoszenia patentowego dokonanego przed 8 czerwca 1995 r.;
- Zgłoszenia wzorów użytkowych;
- Patentu poddanego powtórnemu badaniu.

### **RCE a bieg terminów**

Pragniemy również zwrócić uwagę Państwa na kwestię wpływu wystąpienia z wnioskiem RCE na bieg terminów w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia.

Przed wszystkim przepis 37 C.F.R. 1.103(c) przewiduje, że **na wniosek zgłaszającego, UPSTO może postanowić o zawieszeniu postępowania na czas nieprzekraczający 3 miesięcy**. Wniosek taki powinien zostać złożony równocześnie z wnioskiem RCE i określać czas zawieszenia; wiąże się on także z wymogiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

Należy także mieć na względzie to, że jeżeli wniosek RCE nie zostanie złożony w sposób prawidłowy, to nie będzie miał on żadnego wpływu na bieg terminu na odpowiedź wskazaną w ostatnim raporcie *Office Action* – w razie jej niewniesienia w wyznaczonym czasie zostanie uznane, że zgłaszający odstąpił od zgłoszenia. Jeżeli natomiast w toku jest postępowanie odwoławcze, wadliwe złożenie wniosku RCE będzie skutkowało wycofaniem odwołania.

### **Podsumowanie**

Wniosek o kontynuowanie badania stanowi kolejne z unikalnych rozwiązań przewidzianych w postępowaniu przed UPSTO. Składany po zamknięciu postępowania w sprawie zgłoszenia, pozwala na jego swoistą reaktywację: przede wszystkim jego atutem

jest w tym kontekście to, że **pozwała na dalej idące modyfikacje w stosunku do zgłoszenia niż zwykła odpowiedź na *Office Action***. Często, kiedy alternatywą jest wnoszenie odwołania, wniosek RCE postrzegany jest jako bardziej atrakcyjne rozwiązanie ze względu na **niższe koszty i krótszy czas wymagany dla jego rozpoznania**.