

PROCEDURY OCHRONY WYNAŁAZKÓW

Łukasz Jankowski

GENERALNIE PROCEDURY OCHRONY WYNAŁAZKÓW PODZIELIĆ MOŻEMY NA:

krajowe (narodowe)
regionalne
międzynarodowe



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Procedury krajowe (narodowe)

Ochrona patentowa na terytorium jednego państwa.
W przypadku Polski będzie to Urząd Patentowy RP.

Procedury regionalne

Udzielenie patentu może nastąpić w drodze procedury prowadzonej przed urzędem regionalnym.

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

Patent Europejski z perspektywy UPRP EPC (European Patent Convention)

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich
(tzw. Konwencja Monachijska) z 5 października 1973 r.
Konwencja ta:

- tworzy **Europejski Urząd Patentowy (EPO)**
- ustanawia jednolitą procedurę uzyskiwania ochrony patentowej w wielu państwach poprzez **jedno zgłoszenie**

Patent europejski – co to oznacza?

Patent europejski jest to **zespół krajowych patentów**, które powstają po jego udzieleniu – w państwach wybranych przez zgłaszającego.

- **walidacja** w wybranych państwach członkowskich

Kraje członkowskie EPO



Kraje członkowskie EPO (39)

Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Czarnogóra (01.10.2022 r.), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Islandia, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska (01.03.2004 r.), Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Początkowo było 16 państw

Państwo rozszerzenia (1)

Bośnia i Hercegowina

Państwa walidacji (6)

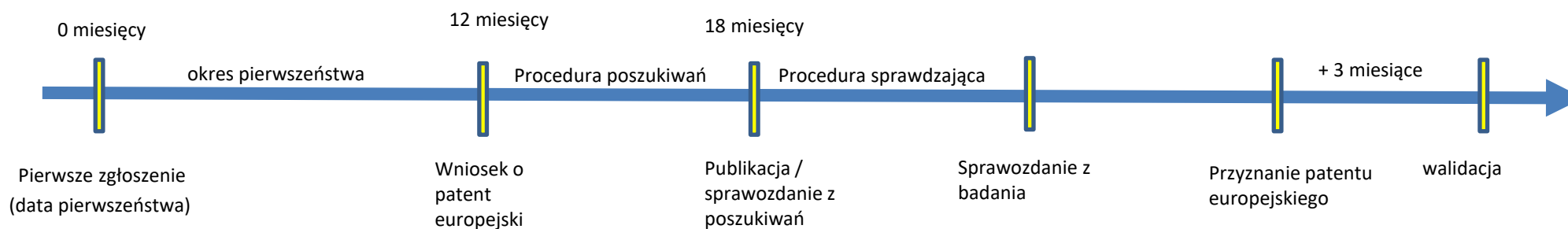
Kambodża, Gruzja, Mołdawia, Maroko, Tunezja, Laos.



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

POSTĘPOWANIE PRZED EUROPEJSKIM URZĘDEM PATENTOWYM

Chronologiczna oś czasu kluczowych etapów procedury



KIEDY POWINNO SIĘ DOKONAĆ EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWE?

odpowiedni czas związany jest z zasadą uprzedniego
pierwszeństwa

ZAGADNIENIE UPRZEDNIEGO PIERWSZEŃSTWA

ZASTRZEŻENIE PIERWSZEŃSTWA

- jest konkretna data odniesienia



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Konwencja paryska – pozwala złożyć jedno zgłoszenie w państwie członkowskim i w ciągu 12 miesięcy złożyć kolejne zgłoszenia w innych państwach, z zachowaniem daty pierwszego zgłoszenia jako daty pierwszeństwa.



Artykuł 87 EPC

Artykuł 87 EPC mówi, że osoba, która złożyła zgłoszenie patentowe w jednym z państw-sygnatariuszy Konwencji Paryskiej (lub państwie członkowskim WTO), ma prawo – w ciągu 12 miesięcy – do skorzystania z **pierwszeństwa** tego zgłoszenia przy składaniu zgłoszenia europejskiego.

KTO MOŻE DOKONAĆ EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO?

Każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej narodowość, miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy, może być dokonane przez kilku współzgłaszających

GDZIE MOŻNA DOKONAĆ EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO?

Bezpośrednio do EPO albo do krajowych urzędów patentowych państw członków Konwencji o patencie Europejskim

JAK MOŻNA DOKONAĆ EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO?

Papierowo, elektronicznie – uwaga! Pueup i epuap to dla EPO
papierowe zgłoszenie (elektronicznie eolf i dedykowane
aplikacje EPO)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

instrukcja zgłoszeń online

<https://www.epo.org/en/applying/myepo-services/file-with-us/online-filing>

Języki urzędowe EPO

angielski
niemiecki
francuski

Zgłoszenie dokonane w jednym z tych języków automatycznie **staje się językiem postępowania**

Od 13 grudnia 2007 r. możliwość zgłoszenia w innym języku

Ulga dla państw, których język nie jest językiem EPO

MINIMUM WYMOGÓW POTRZEBNYCH DO UZNANIA DATY DOKONANIA EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO

Artykuł 80 EPC i Zasada 40

ARTYKUŁ 80 EPC

DATA DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Data dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego jest data spełnienia wymogów określonych w regulaminie wykonawczym.

Zasada 40

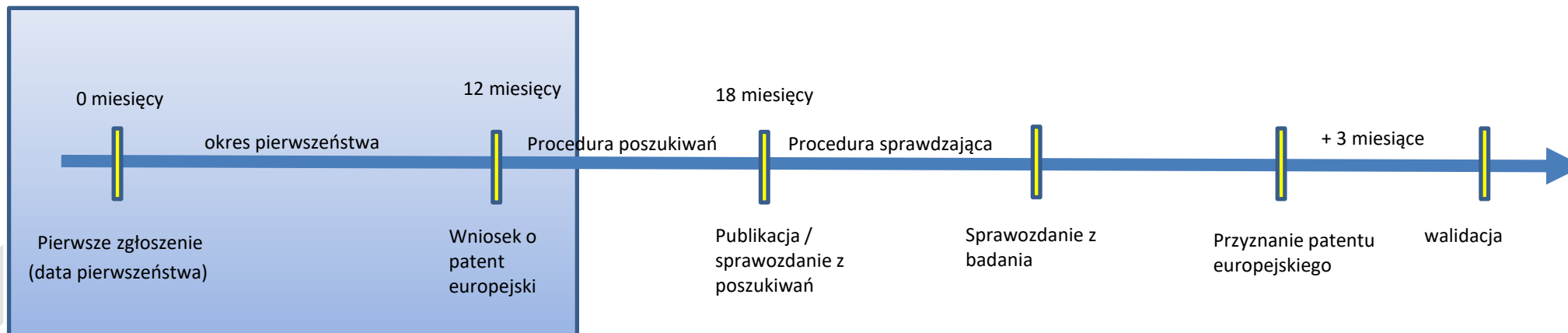
Data dokonania zgłoszenia

Data dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego jest data, w której dokumenty złożone przez zgłaszającego zawierają:

- wskazanie, że ubiega się o patent europejski;
- informacje identyfikujące zgłaszającego lub umożliwiające skontaktowanie się ze zgłaszającym; oraz
- opis lub odniesienie do wcześniej dokonanego zgłoszenia.
- Odniesienie do wcześniej dokonanego zgłoszenia zgodnie (data i numer zgłoszenia oraz Urząd,).



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ





URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

PIERWSZE OPŁATY ZA EUROPEJSKIE ZGŁOSZENIE PATENTOWE PŁATNE SĄ W TERMINIE 1-GO MIESIĄCA OD DNIA DOKONANIA ZGŁOSZENIA

Opłata

- za zgłoszenie papierowe - 285 euro
- elektronicznie - 135 euro
- powyżej 35 stron 18 euro za każdą stronę

- za poszukiwanie- 1845 euro
- za 16 do 50 zastrzeżeń 275 euro
- od 51 zastrzeżenia wzwyż - 685 euro

Zniżki

są możliwe zniżki 30%

<https://www.epo.org/en/service-support/faq/applying-patent/fees-and-costs/how-much-does-european-patent-cost>

Dokładny spis opłat: <https://www.epo.org/en/applying/fees>

PROCEDURA UDZIELANIA PATENTÓW EUROPEJSKICH

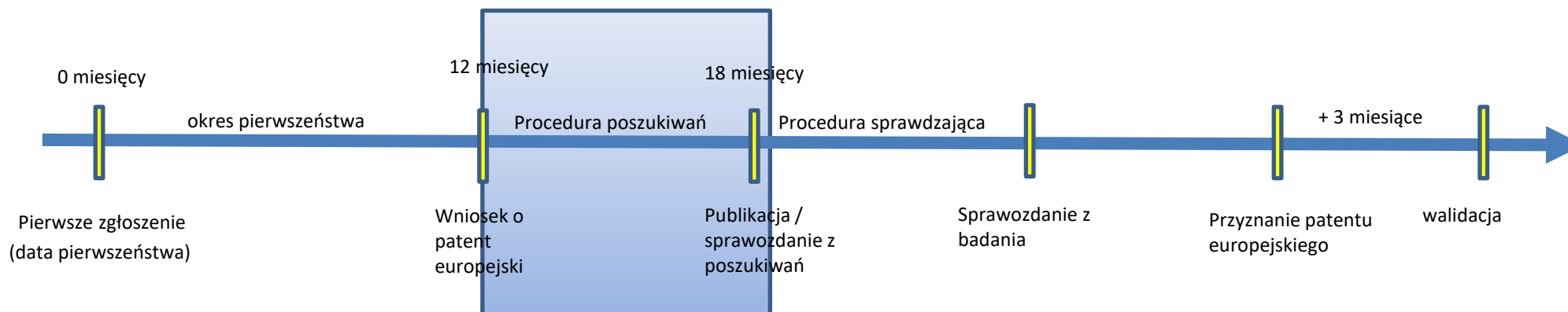
CZĘŚĆ PIERWSZA-PROCEDURA FORMALNA

- badanie formalne
- przygotowanie raportu z europejskiego poszukiwania i pisemnej opinii o zdolności patentowej
- publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego i raportu z poszukiwania europejskiego (18 miesięcy)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

CZĘŚĆ PIERWSZA-PROCEDURA FORMALNA





URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

CZĘŚĆ DRUGA - BADANIE

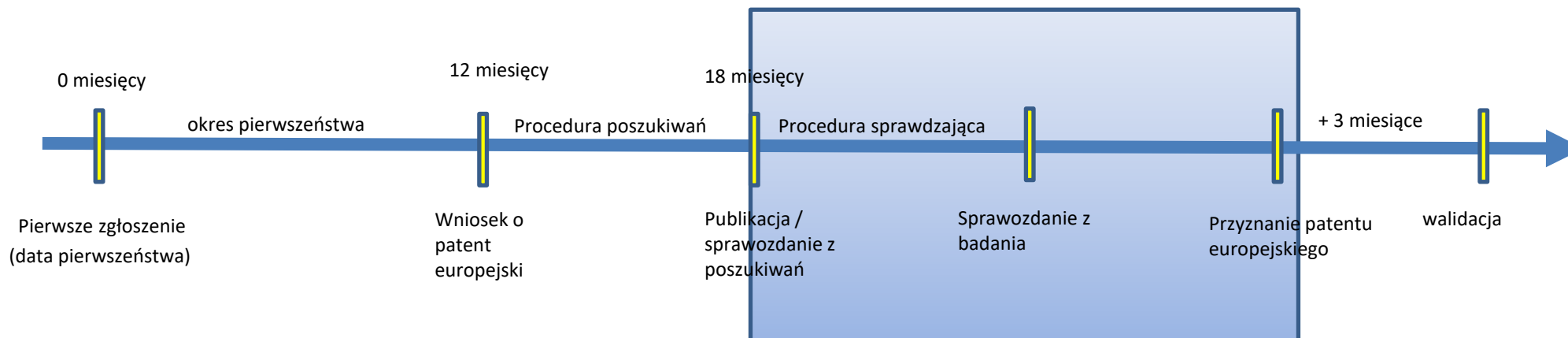
Po publikacji raportu z poszukiwań należy w ciągu sześciu miesięcy złożyć wniosek o badanie i uiścić wymagane opłaty -za badanie -za wyznaczenia i za rozszerzenia.

Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego jest udzielona pod warunkiem, że zgłaszający:

- wyrazi zgodę na tekst, w jakim Wydział Badań zamierza udzielić patent
- wniesie wymagane opłaty m.in. za udzielenie patentu i jego wydrukowanie
- złoży w terminie tłumaczenie zastrzeżeń patentowych na pozostałe dwa języki urzędowe EPO
- wyrazi zgodę na dane bibliograficzne
- Decision to grant



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ



Publikacja B1





(11) **EP 3 519 162 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
21.07.2021 Bulletin 2021/29

(51) Int Cl.:
B29C 65/08^(2006.01) A61F 13/15^(2006.01)
B32B 37/14^(2006.01) B32B 37/20^(2006.01)

(21) Application number: **17857420.8**

(86) International application number:
PCT/US2017/054026

(22) Date of filing: **28.09.2017**

(87) International publication number:
WO 2018/064340 (05.04.2018 Gazette 2018/14)

(54) **APPARATUS FOR FABRICATING AN ELASTIC NONWOVEN MATERIAL**
VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES ELASTISCHEN VLIESTOFFES
APPAREIL DE FABRICATION D'UN MATÉRIAU NON TISSÉ ÉLASTIQUE

(84) Designated Contracting States:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

• **SORENSEN, Daniel James**
Neenah
Wisconsin 54956 (US)
• **EHLERT, Thomas David**
Neenah
Wisconsin 54956 (US)

(30) Priority: **30.09.2016 US 201662402457 P**

(43) Date of publication of application:
07.08.2019 Bulletin 2019/32

(74) Representative: **Gill, David Alan**
WP Thompson
138 Fetter Lane
London EC4A 1BT (GB)

(60) Divisional application:
21179809.5

(73) Proprietor: **Aurizon Ultrasonics, LLC**
Kimberly, Wisconsin 54136 (US)

(56) References cited:
WO-A1-97/23340 WO-A1-2016/109514
US-A- 3 993 532 US-A- 5 000 806
US-A1- 2005 241 773 US-A1- 2011 123 773

(72) Inventors:
• **BEGROW, Brandon Leo**
Hortonville
Wisconsin 54944 (US)

Rejestr Epo zawierający publikacje

<https://register.epo.org/help?quickHelpPage=smartSearch.2&lng=en>

WALIDACJA EP

Artykuł 64 EPC

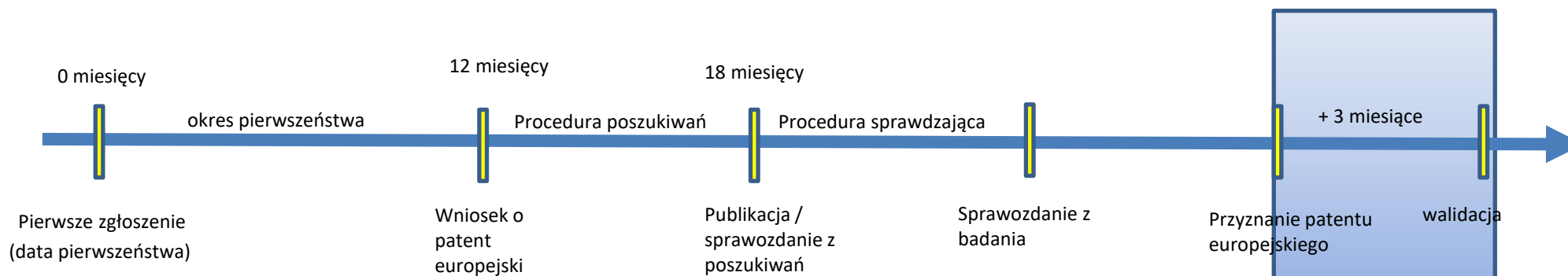
Patent europejski, przyznaje, takie same prawa, jakie wynikałyby z patentu krajowego udzielonego w tym państwie.

Artykuł 6 ust.2 Ustawy z 14 marca 2003 roku o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu.



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ



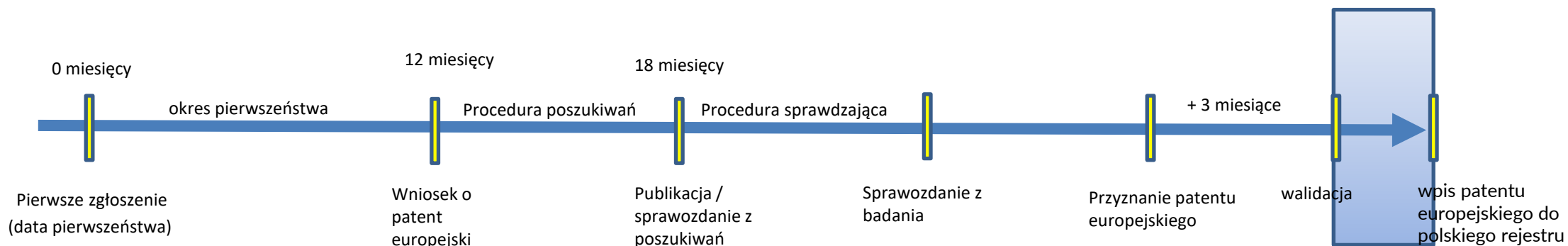
W UPRP – proces walidacji

- 1 - badanie formalno-prawne w tym szczegółowa analiza dostarczonych dokumentów
- 2 - (forma zgłoszenia- papier, elektronicznie, fax, wymagane dokumenty, tłumaczenia,)
- 3 - wezwanie o opłatę za publikację
- 4 - wpis patentu europejskiego do polskiego rejestru patentowego



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Walidacja EP



Procedury międzynarodowe

Można ubiegać się o ochronę w wielu krajach na dwa sposoby:



Na podstawie Konwencji Paryskiej z 1883 r

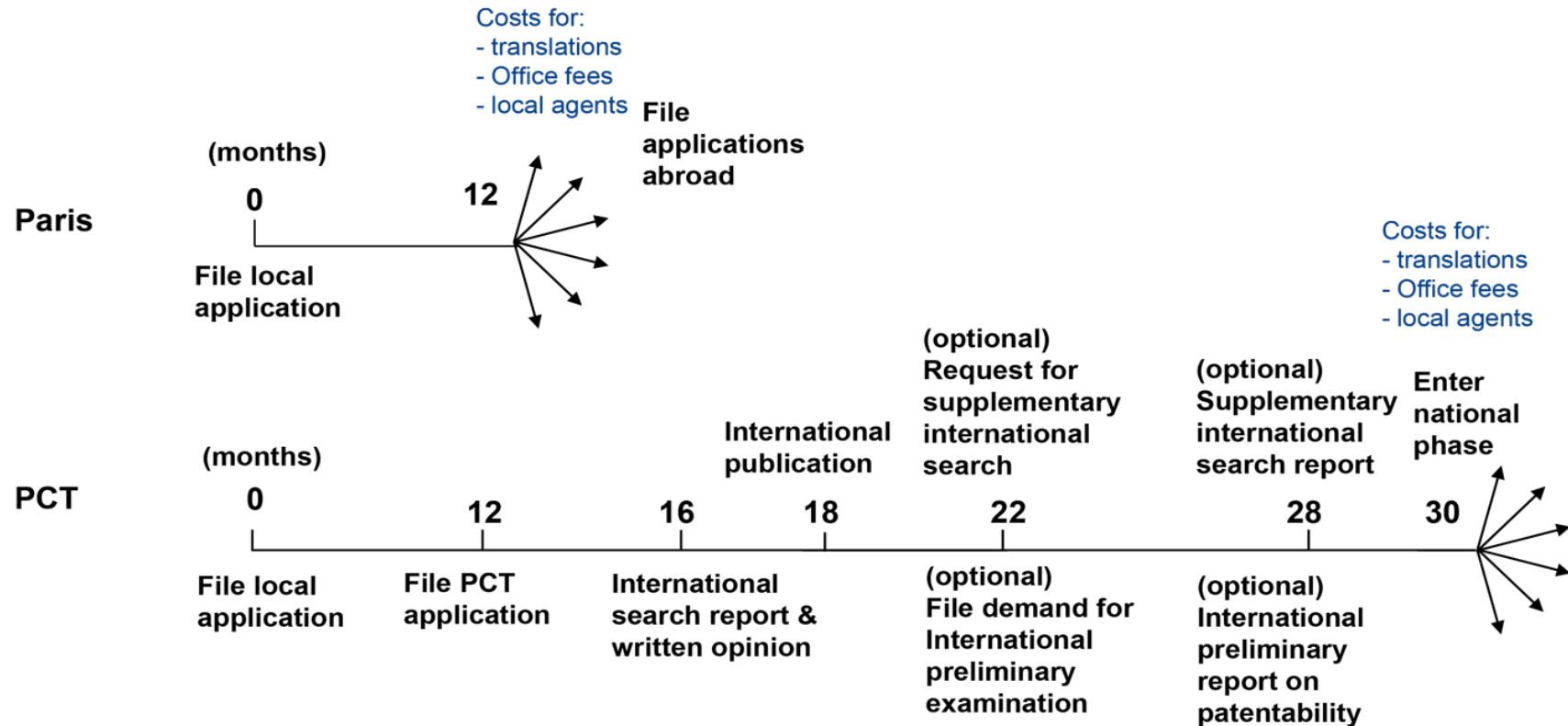


Na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT)

Art. 4 Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej

pierwszeństwo konwencyjne

Poniżej znajduje się chronologiczna oś czasu kluczowych etapów procedury wg konwencji paryskiej oraz układu PCT



PCT

PCT umożliwia złożenie **jednego zgłoszenia międzynarodowego**, które wywiera taki sam skutek, jakby zostało złożone w każdym z wybranych krajów.

Najważniejsze wydarzenia

- 19 czerwca 1970 r.** Przyjęcie Układu o współpracy patentowej (PCT) na Konferencji dyplomatycznej w Waszyngtonie
- 24 stycznia 1978 r.** Wejście w życie Układu PCT
- 1 czerwca 1978 r.** Rozpoczęcie działania Układu
- 25 grudnia 1990 r.** Wejście w życie PCT w Polsce

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWEGO ?

- Obywatele lub rezydenci
- Jeżeli jest wielu zgłaszających – to przynajmniej jeden zgłaszający powinien być obywatelem lub rezydentem

W JAKIM JĘZYKU POWINNO BYĆ DOKONANE ZGŁOSZENIE MIĘDZYNARODOWE ?

ZA POŚREDNICTWEM IB

ZA POŚREDNICTWEM UPRP

- w zależności jaki organ poszukiwań wybierze

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYC ZGŁOSZENIE PCT ?

- W ciągu 12 miesięcy od daty wcześniejszego zgłoszenia tego samego wynalazku
- Zgłoszenie PCT można dokonać bezpośrednio bez powoływania się na wcześniejsze pierwszeństwo

JAK MOŻNA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWEGO ?

- Osobiście,
- Poczta,
- Telefaksem,
- Za pośrednictwem platformy PUEUP, e-doręczenia
- Elektronicznie tj. za pośrednictwem platformy ePCT, eOLF,



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

GDZIE MOŻNA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWEGO ?

- za pośrednictwem krajowych urzędów patentowych
- bezpośrednio w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
- za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Receiving office

- urząd przyjmujący (UPRP)

Zadania „receiving office”

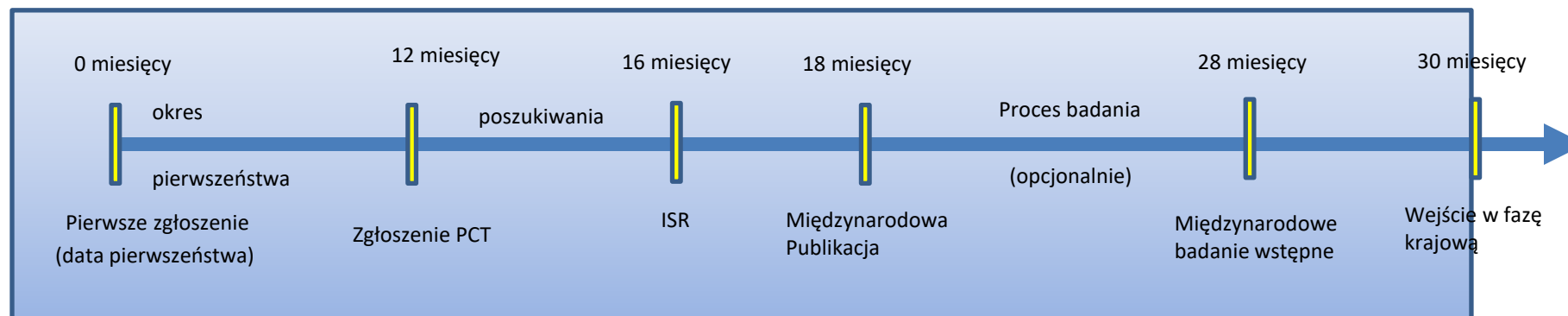
- przyjmowanie międzynarodowych zgłoszeń patentowych
 - ustalenie międzynarodowej daty zgłoszenia.
- określenie w jakich językach mogą być składane opisy wynalazków.
 - sprawdzanie elementów zgłoszenia
 - sprawdzanie braków formalnych
 - sprawdzanie opłat
- rozpatrywanie wniosków o przywrócenie praw,
- zatwierdzenie zgłoszenia przed jego wysłaniem za granicę, ze względów bezpieczeństwa.

PROCEDURA PCT (OGÓLNIC)

FAZA PIERWSZA - MIĘDZYNARODOWA

- WNIESIENIE ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWEGO
- POSTĘPOWANIE WDRAŻANE PRZEZ „URZĄD PRZYJMUJĄCY”
- SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z MIĘDZYNARODOWYCH POSZUKIWAŃ ORAZ PISEMNEJ OPINII
- MIĘDZYNARODOWA PUBLIKACJA
- RAPORT Z MIĘDZYNARODOWEGO BADANIA

Etap międzynarodowy



CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE MIĘDZYNARODOWE ?

Podanie

Podanie zgłoszenia międzynarodowego należy złożyć na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) EPO form PCT/RO/101)

-Wniosek

-Tytuł wynalazku

-Dane dot. Zgłaszającego i ewentualnie pełnomocnika

-Dane dot. Twórcy

-Ewentualnie zastrzeżenie pierwszeństwa (data, numer i kraj, w którym dokonano wcześniejszego zgłoszenia)

Podanie należy podpisać

Opis,

Zastrzeżenia,

Skrót,

Rysunki (jeśli są wymagane)

Formularze opracowane przez Biuro Międzynarodowe dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/index.html>

Publikacja

<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

OPŁATY

OPŁATY ZA ZGŁOSZENIE MIĘDZYNARODOWE W RAMACH UKŁADU O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ

1. opłata międzynarodowa
2. za poszukiwanie
3. za przekazanie
4. opłata za dokumenty pierwszeństwa
5. za badanie wstępne

Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu jednego miesiąca należy wnieść stosowne opłaty (liczy się data dokonania wpłaty, a nie data wpływu na konto Urzędu)

1. Opłata międzynarodowa

- opłata za zgłoszenie

1330.- CHF

- opłata za każdy arkusz powyżej 30 stron (wliczając strony formularza)

15.- CHF

Osobom fizycznym przysługuje zniżka w wysokości 90%. Osoby te płacą **10%** należnej opłaty międzynarodowej. Jeżeli zgłoszenie międzynarodowe zostało dokonane w formie elektronicznej, zgłaszającemu przysługuje zniżka w wysokości **200.-CHF**.

2. Opłata za poszukiwanie (search)

1845.- EUR

3. Opłata za przekazanie

300.- PLN

4. Opłata za dokumenty pierwszeństwa – za wynalazek lub wzór użytkowy

- do 20 stron

60.- PLN

- powyżej 20 stron

125.- PLN

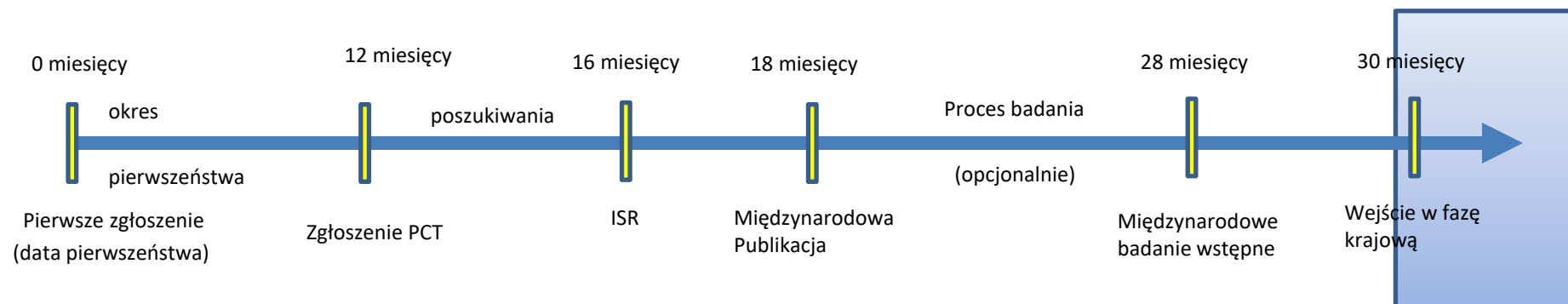
5. Jeżeli zgłaszający wystąpi o międzynarodowe badanie wstępne musi wnieść na konto EPO lub VPI opłaty:

za badanie wstępne **1,915 € (EPO)** lub **900 € (VPI)** oraz opłatę manipulacyjną **213 €**.

DRUGA FAZA PROCEDURY- FAZA KRAJOWA (OGÓLNIIE)

- czym jest faza krajowa
 - termin
 - ustanowienie pełnomocnika wg przepisów krajowych
- przetłumaczenie zgłoszenia na język urzędowy danego kraju
 - wniesienie wymaganych opłat
- badanie formalne i merytoryczne według przepisów prawa krajowego
 - udzielenie patentu krajowego albo ochrony na wzór użytkowy

Etap krajowy



FAZA KRAJOWA W POLSCE

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

TERMIN- 30 miesięcy od daty pierwszeństwa

WYMOGI: ww. rozporządzeniu

-złożenie wniosku o podjęcie postępowania

-złożenie tłumaczenia zgłoszenia (może być tłumaczenie samego skrótu, tłumaczenie pozostałych części zgłoszenia- w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia skrótu)

-złożenie tłumaczenia zmian dokonanych w fazie międzynarodowej

-wniesienie stosownej opłaty (lub w ciągu miesiąca na wezwanie urzędu)

-dokument pełnomocnictwa (o ile ma to zastosowanie)

OPŁATY – FAZA KRAJOWA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT)

- gdy badania wstępnego nie przeprowadzono - 550 zł. (500)
- gdy badanie wstępne przeprowadzono - 350 zł.
- w przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%
- za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków - 25 zł.
- od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo - 100 zł.



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

<https://www.wipo.int/portal/en/>

W zakładce : Protect & Manage



PCT – The International Patent System



The PCT Applicant's Guide

Między innymi:

www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/fees.pdf



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Jakie są zalety Układu o współpracy patentowej?

ZALETY

- Jedno zgłoszenie wywierające skutek w wielu krajach
- Jedno zgłoszenie w jednym języku, dokonywane w jednym urzędzie patentowym
- Jedna opłata wnoszona w jednym urzędzie i w jednej walucie
- Jednolita forma zgłoszenia
 - brak konieczności dostosowywania do różnych wymogów formalnych w różnych krajach

- Dodatkowe 15–18 miesięcy na podjęcie decyzji o ubieganiu się o ochronę w innych krajach
- Wydłużony termin uiszczenia opłat w porównaniu do zgłoszeń krajowych
- Wydłużony termin przygotowania tłumaczeń – do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa
- Brak wymogu posiadania pełnomocnika na etapie przygotowania zgłoszenia
-
- Możliwość obniżenia opłat w niektórych krajach
(Konieczność wyznaczenia lokalnych rzeczników patentowych w poszczególnych krajach (na etapie krajowym), konieczność tłumaczenia dokumentów na etapie krajowym, obowiązek uiszczania opłat krajowych)

- Pewność, że zgłoszenie spełniające wymogi formalne PCT nie zostanie odrzucone przez urzędy krajowe ze względów formalnych
- Możliwość wykorzystania wyników wyszukiwania jako podstawy do decyzji o dalszym postępowaniu
- Publikacja zgłoszenia międzynarodowego wraz z raportem z poszukiwań
- Publiczne udostępnienie wynalazku na świecie poprzez publikację (prestż)
- Możliwość rezygnacji ze zgłoszenia po etapie międzynarodowym w przypadku braku zdolności patentowej i uniknięcie kosztów związanych z dalszym postępowaniem (tłumaczenia, pełnomocnicy, opłaty krajowe)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Łukasz Jankowski