

Konvergenční program EPO: 12. téma – Dvojitý patentování, PŘÍLOHA

1. Definice

Zákaz dvojího patentování se obecně chápe jako zákaz udělení dvou patentů stejnému žadateli, pokud nároky směřují na stejný předmět.

Tento zákaz se vztahuje na situace, kdy příslušné přihlášky obsahují nároky, které výslovně zahrnují všechny stejné znaky, tj. když je předmět nároků totožný. Vztahuje se také na případy, kdy se nároky liší formulací, ale jejich podstata je stejná.

Pouhé (tj. částečné) překrývání nároků nebrání udělení dvou patentů.

Je přípustné, aby přihlašovatel pokračoval v řízení se dvěma přihláškami se stejným popisem, pokud nepožadují ochranu stejného předmětu.

S výhradou vnitrostátního práva by měla být námitka na dvojitý patentování vznesena v následujících situacích (za předpokladu, že nároky směřují na stejný předmět):

- dvě přihlášky podané ve stejný den,
- mateřská a vyloučená přihláška, nebo
- přihláška a její prioritní přihláška.

2. Příklady překrývajících se nároků a částečně překrývajících se nároků

2.1. Překrývající se nároky

2.1.1. Pouze nezávislé nároky

Nezávislý nárok přihlášky A1 zní:

„Zařízení na žehlení zahrnující hliníkovou žehlicí plochu potaženou na žehlicí straně polytetrafluoretylenem.“

Nezávislý nárok přihlášky A2 zní:

„Zařízení na žehlení zahrnující hliníkovou žehlicí plochu potaženou na žehlicí straně teflonem.“

Jelikož teflon a polytetrafluoretylen jsou stejný materiál – pouze s odlišným názvem – předmět nároku 1 obou přihlášek A1 a A2 se překrývá a je v podstatě stejný.

Proto je třeba vznést námitku na dvojitý patentování.

2.1.2. Nezávislé a závislé nároky

Nároky přihlášky A1 zní následovně:

Nárok 1: pohár zahrnující znak A + znak B

Nárok 2: pohár podle nároku 1 dále zahrnující znak C

Nárok přihlášky A2 zní následovně:

Nárok 1: pohár zahrnující znak A + znak B + znak C

Jelikož předmět nezávislého nároku 1 přihlášky A2 je totožný s předmětem nároku 2 přihlášky A1, je třeba vznést námitku na dvojí patentování.

2.2. Částečně se překrývající nároky:

2.2.1. Pouze nezávislé nároky

Nezávislý nárok přihlášky A1 zní:

Nádoba na horké tekutiny, zahrnující kruhové dno, tenkou stěnu s kruhovým okrajem na otevřeném konci nádoby a úchopovou oblast, která je tepelně izolovaná od stěny; přičemž úchopová oblast je tvořena povrchem objímkového prvku z tepelné izolačního materiálu, který je aplikován kolem vnějšího povrchu stěny.

Nezávislý nárok přihlášky A2 zní:

Nádoba na horké tekutiny, zahrnující kruhové dno, tenkou stěnu s kruhovým okrajem na otevřeném konci nádoby a úchopovou oblast, která je tepelně izolovaná od stěny; přičemž dno a stěna jsou vyrobeny z plastového materiálu.

Předmět nezávislého nároku 1 přihlášky A2 se pouze částečně překrývá s předmětem nezávislého nároku 1 přihlášky A1.

Z toho důvodu se nevznáší námitka na dvojí patentování.

2.2.2. Nezávislé a závislé nároky

Nároky přihlášky A1 zní:

Nárok 1: pohár zahrnující znak A

Nárok 2: pohár podle nároku 1 dále zahrnující znak B

Nárok 3: pohár podle nároku 2 dále zahrnující znak C

Nárok přihlášky A2 zní:

Nárok 1: pohár zahrnující znak A + znak B + znak D

Předmět nezávislého nároku 1 přihlášky A2 se pouze částečně překrývá s předmětem nároků 1, 2 a 3 přihlášky A1.

Z toho důvodu se nevznáší námitka na dvojí patentování.

Text doporučení společné praxe týkající se dvojího patentování je rovněž zveřejněn na webových stránkách epo.org/convergence.