

Pilotní program Patent Prosecution Highway mezi Patentovým a známkovým úřadem Spojených států a Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky

I. Dosavadní stav

Patentový a známkový úřad Spojených států (USPTO) stanovil Strategický plán 2010-2015 pro přeměnu USPTO na vysoce produktivní, vstřícnou organizaci více zaměřenou na kvalitu, podporující systém duševního vlastnictví řízený trhem. Jednou z konkrétních položek Strategického plánu 2010-2015 je sdílení výsledků rešerše s dalšími úřady duševního vlastnictví. Spolehnutím se na výsledky rešerše získané prostřednictvím spolupráce s dalšími úřady duševního vlastnictví může USPTO redukovat duplicitu práce a snížit pracovní zátěž.

Od července 2006 do ledna 2008 USPTO spolupracoval s Japonským patentovým úřadem (JPO) na zavedení prvního pilotního programu Patent Prosecution Highway (PPH). Využití PPH urychlilo průzkumové procedury již dostupné v obou úřadech pro umožnění přihlašovatelům v obou úřadech získat odpovídající patenty rychleji a efektivněji. PPH rovněž dovoluje každému z úřadů těžit z práce dříve provedené druhým úřadem, což pomáhá snížit pracovní zátěž a zlepšit kvalitu patentů. USPTO a JPO přešly na trvalý režim programu PPH od 4. ledna 2008.

USPTO zahájil pilotní program PPH s Korejským úřadem duševního vlastnictví (KIPO) a Kanadským úřadem duševního vlastnictví (CIPO) 28. ledna 2008. Pilotní program s KIPO skončil 28. ledna 2009 a trvalý režim programu PPH byl zahájen 29. ledna 2009. Pilotní program s CIPO skončil 28. ledna 2011 a trvalý režim programu PPH byl zahájen 29. ledna 2011.

USPTO také zahájil samostatné pilotní programy PPH s Úřadem duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO), IP Austrálie (IPAU), Evropským patentovým úřadem (EPO), Dánským patentovým a známkovým úřadem (DKPTO), Úřadem duševního vlastnictví Singapuru (IPOS), Německým patentovým a známkovým úřadem (DPMA), Národním patentovým a zápisným úřadem Finska (NBPR), Maďarským patentovým úřadem (HPO), Ruským patentovým úřadem (Rospatent), Rakouským patentovým úřadem (APO), Španělským patentovým a známkovým úřadem (SPTO), Mexickým institutem průmyslového vlastnictví (IMPI), Izraelským patentovým úřadem (ILPO), Taiwanským úřadem duševního vlastnictví (TIPO), Norským úřadem průmyslového vlastnictví (NIPO), Státním úřadem duševního vlastnictví Čínské lidové republiky (SIPO), Islandským patentovým úřadem (IPO) a Kolumbijským ministerstvem průmyslu a obchodu (SIC) založené na stejné nebo podobné struktuře jako PPH mezi USPTO a JPO.

V návaznosti na tato partnerství se USPTO a Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) dohodly na zahájení pilotního programu PPH podobného pilotním programům PPH uvedeným výše.

II. Pilotní program Patent Prosecution Highway

PPH byl zaveden pro umožnění přihlašovatelů, jehož nároky byly označeny jako přípustné/patentovatelné v Úřadu prvního podání (OFF), aby byla odpovídající přihláška podaná v Úřadu druhého podání (OSF) postoupena k průzkumu mimo pořadí při současném umožnění OSF využít výsledků rešerše a průzkumu v OFF.

Když je USPTO OFF a US přihláška obsahuje nároky, které jsou označeny jako přípustné/patentovatelné, může přihlašovatel požádat o urychlený průzkum na ÚPV pro odpovídající přihlášku podanou na ÚPV jako OSF. Postupy a požadavky pro podání žádosti na ÚPV pro účast v pilotním programu PPH budou dostupné 1. října 2012 na webové stránce ÚPV: <http://www.upv.cz>.

Když je USPTO OSF a odpovídající přihláška podaná na ÚPV jako OFF obsahuje nároky, které ÚPV označil jako přípustné/patentovatelné ve věcném průzkumu provedeném ve jménu ÚPV, může přihlašovatel požádat o účast v pilotním programu PPH na USPTO a požadovat, aby byla US přihláška postoupena k průzkumu mimo pořadí nařízením Ředitele pro urychlení práce v Úřadu podle 37 CFR 1.102(a). Upozorňujeme, že postupy platné pro žádost o udělení výjimky podle programu urychleného průzkumu stanovené v MPEP 708.02(a) neplatí pro žádost o urychlení průzkumu formou nařízení Ředitele pro urychlení práce v Úřadu podle 37 CFR 1.102(a). Postupy a požadavky pro podání žádosti na USPTO o účast v pilotním programu PPH jsou stanoveny níže.

A. Zkušební doba pro pilotní program PPH

Pilotní program PPH bude zahájen 1. října 2012 na období jednoho roku s ukončením 30. září 2013. Zkušební doba může být prodloužena, pokud to bude nutné k přiměřenému zhodnocení realizovatelnosti programu PPH. USPTO a ÚPV vyhodnotí výsledky pilotního programu pro rozhodnutí, zda a jak by měl být tento program po zkušební době trvale zaveden. Úřady mohou také ukončit pilotní program PPH dříve, pokud množství účastníků překročí zvladatelnou úroveň, nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Pokud bude pilotní program PPH ukončen před termínem 30. září 2013, bude o tom zveřejněno oznámení.

B. Požadavky na žádost o účast v pilotním programu PPH na USPTO

Aby bylo možno se účastnit pilotního programu PPH, musí být splněny následující podmínky:

(1) US přihláška je

(a) přihláška podle Pařížské úmluvy, která buď

(i) platně nárokuje prioritu podle 35 U.S.C. § 119(a) a 37 CFR 1.55 z jedné či více přihlášek podaných na ÚPV, nebo

(ii) platně nárokuje prioritu podle 35 U.S.C. §§ 119(a)/365(a) z PCT přihlášky, která neobsahuje žádné nárokování priority;

nebo

(b) přihláška v národní fázi podle PCT (přihláška, která vstoupila do národní fáze v US z mezinárodní PCT přihlášky po splnění 35 U.S.C. § 371), kde tato PCT přihláška

- (i) platně nárokuje prioritu podle 35 U.S.C. § 365(b) z přihlášky podané na ÚPV, nebo
- (ii) platně nárokuje prioritu podle 35 U.S.C. § 365(b) z PCT přihlášky, která neobsahuje žádné nárokování priority, nebo
- (iii) neobsahuje žádné nárokování priority;

nebo

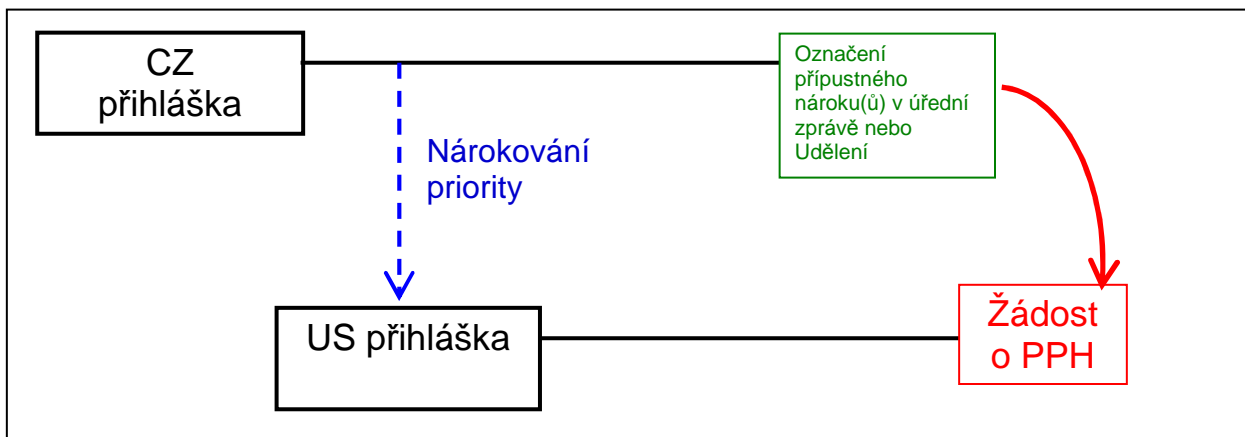
(c) takzvaná „bypass“ přihláška podaná podle 35 U.S.C. § 111(a), která platně nárokuje výhodu podle 35 U.S.C. § 120 z PCT přihlášky, kde tato PCT přihláška

- (i) platně nárokuje prioritu podle 35 U.S.C. § 365(b) z přihlášky podané na ÚPV, nebo
- (ii) platně nárokuje prioritu podle 35 U.S.C. § 365(b) z PCT přihlášky, která neobsahuje žádné nárokování priority, nebo
- (iii) neobsahuje žádné nárokování priority.

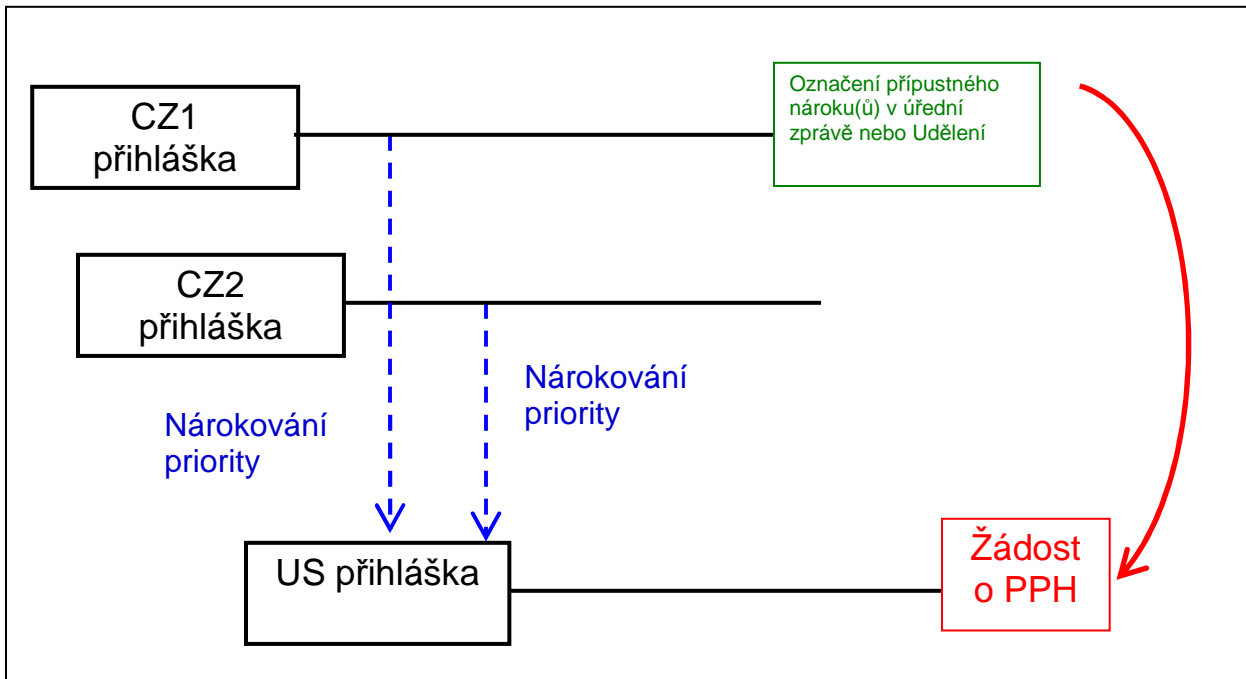
Příklady US přihlášek, které spadají pod požadavek (1), jsou:

(1)(a)(i):

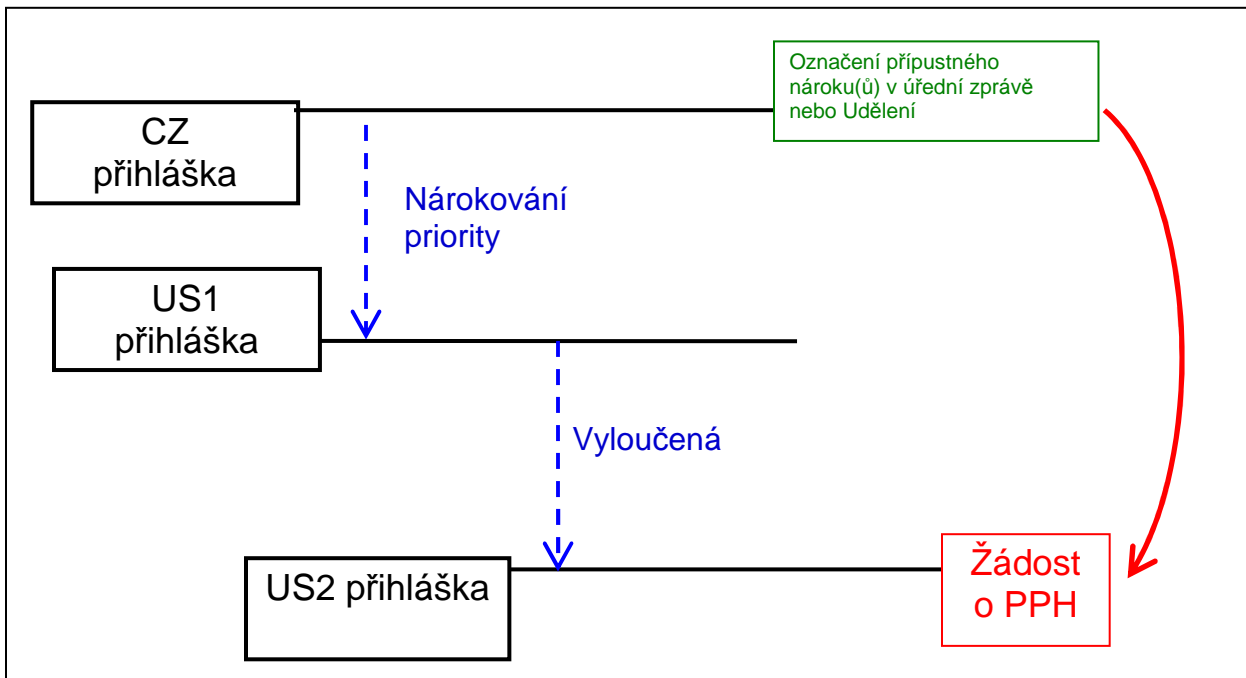
- US přihláška s jednou prioritou podle Pařížské úmluvy z přihlášky podané v České republice (CZ)



- US přihláška s nárokováním více priorit podle Pařížské úmluvy z CZ přihlášek

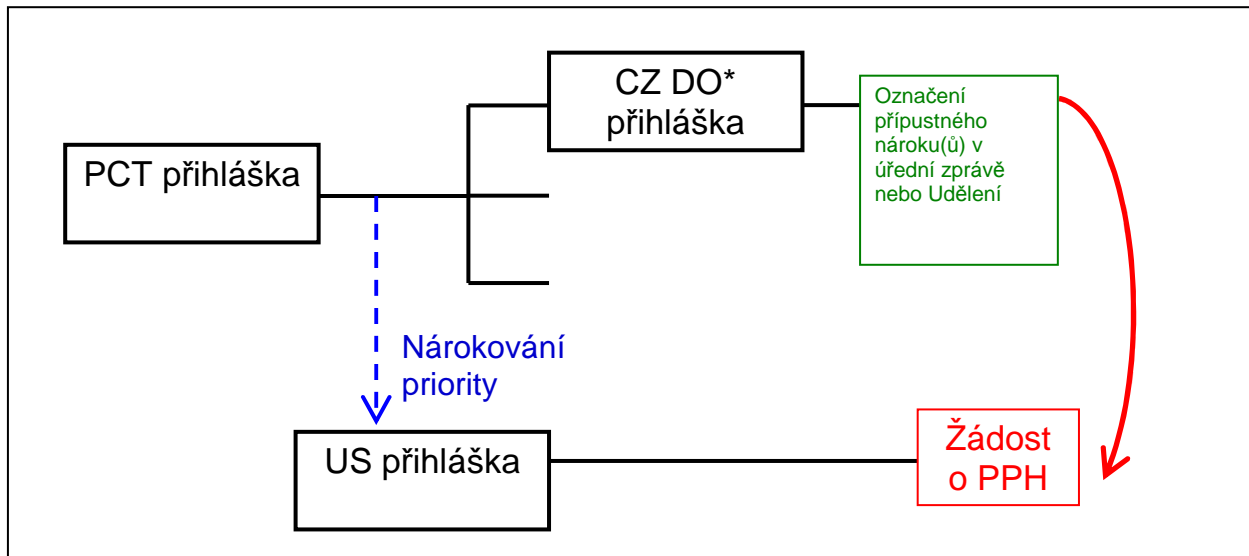


- cesta podle Pařížské úmluvy a vyloučená přihláška



(1)(a)(ii):

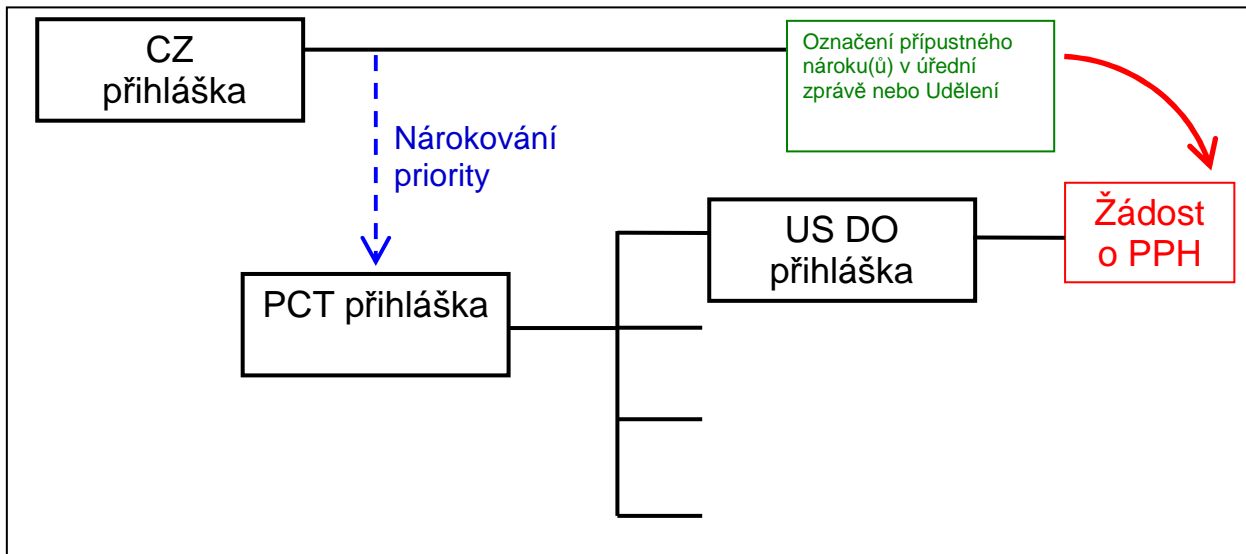
- US přihláška nárokuje prioritu podle Pařížské úmluvy z PCT přihlášky



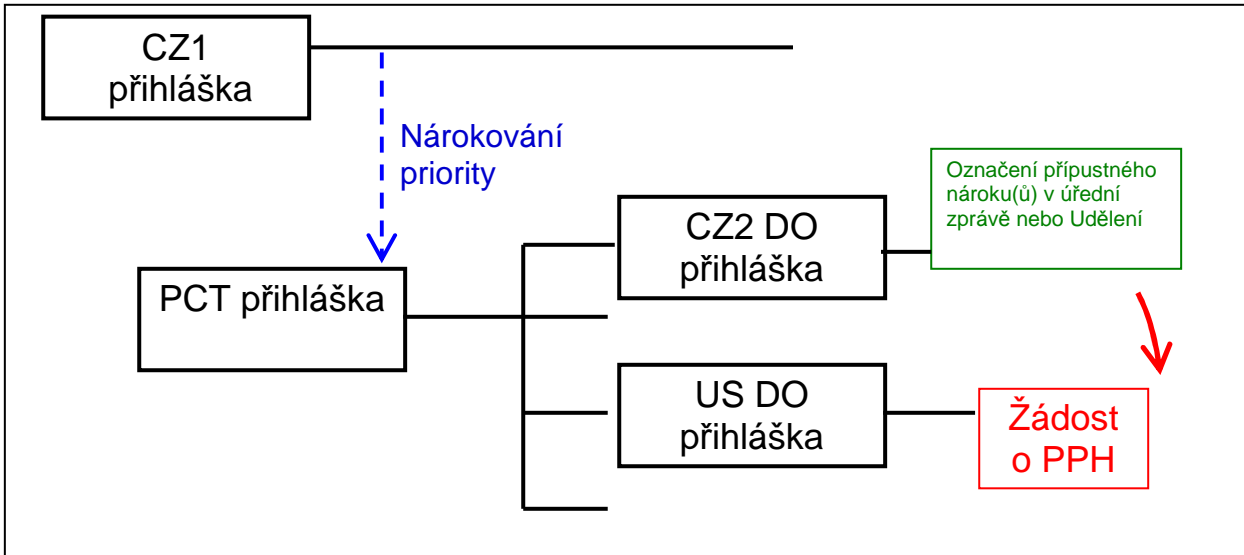
* DO – určený/zvolený úřad

(1)(b)(i):

- US přihláška je národní fází PCT přihlášky, která nárokuje prioritu podle Pařížské úmluvy z CZ přihlášky

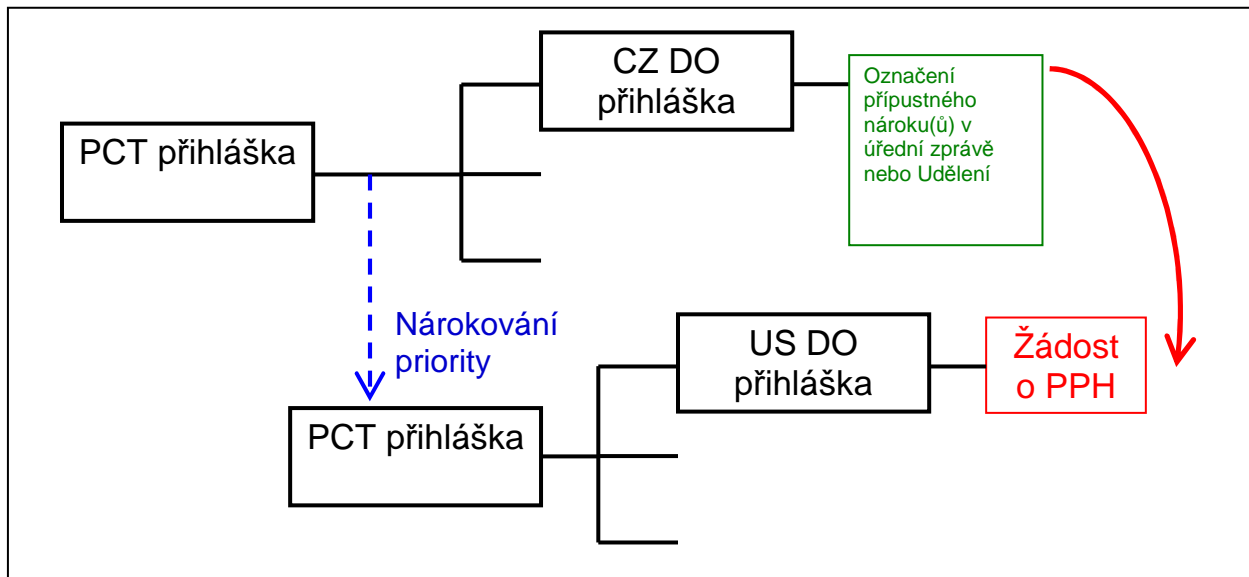


- cesta PCT

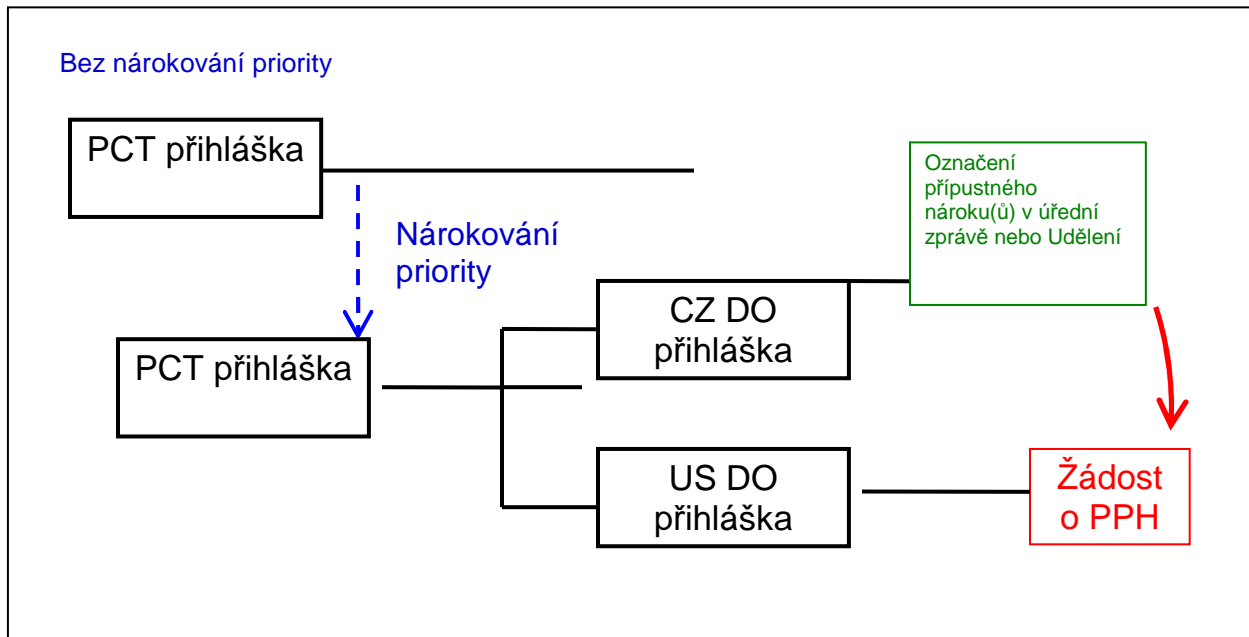


(1)(b)(ii):

- US přihláška je národní fází PCT přihlášky, která nárokuje prioritu podle Pařížské úmluvy z jiné PCT přihlášky

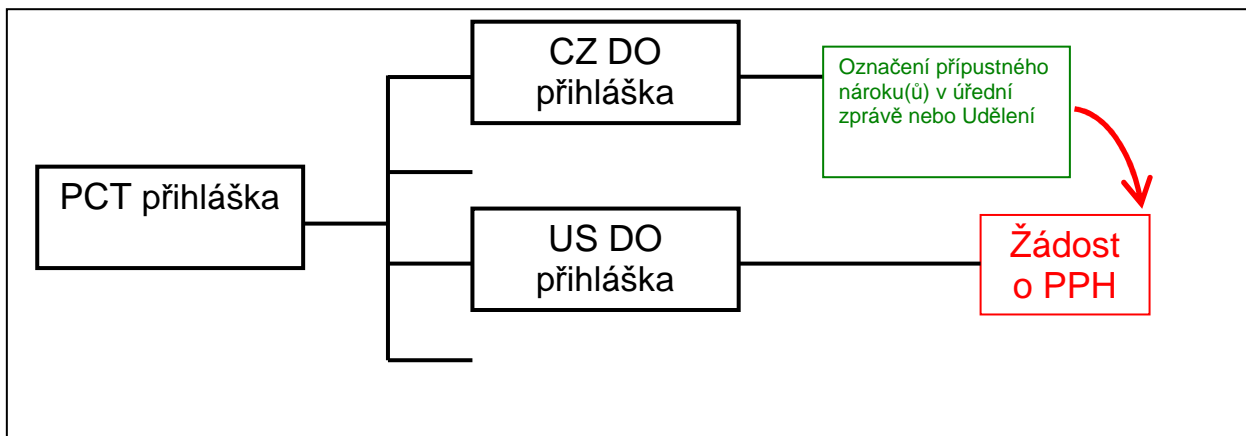


- Přímá PCT a cesta PCT



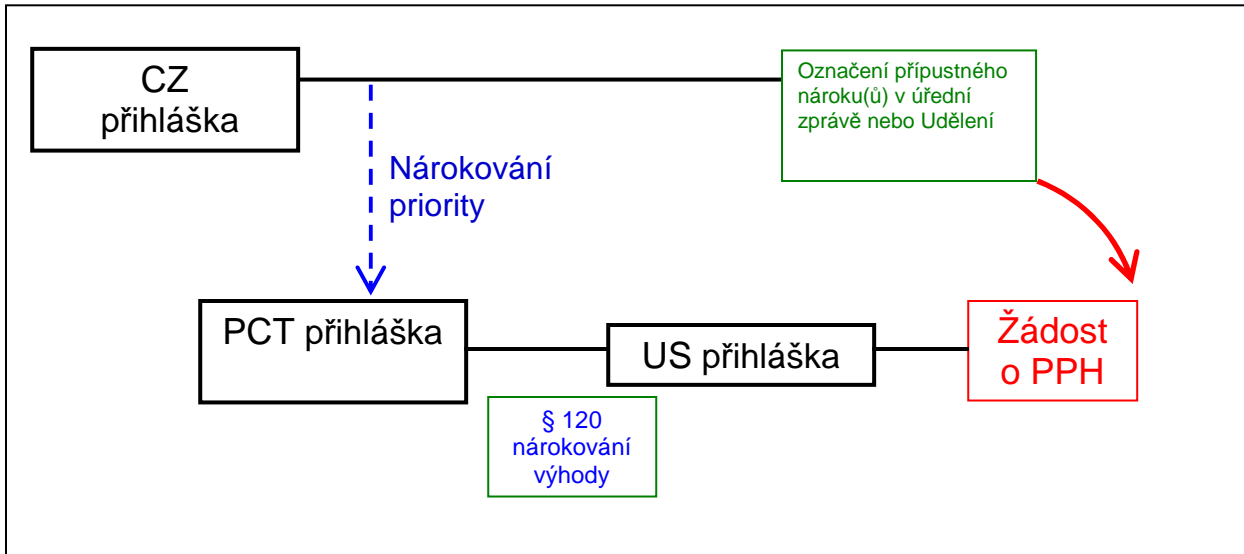
(1)(b)(iii):

- US přihláška je národní fází PCT přihlášky bez nárokování priority



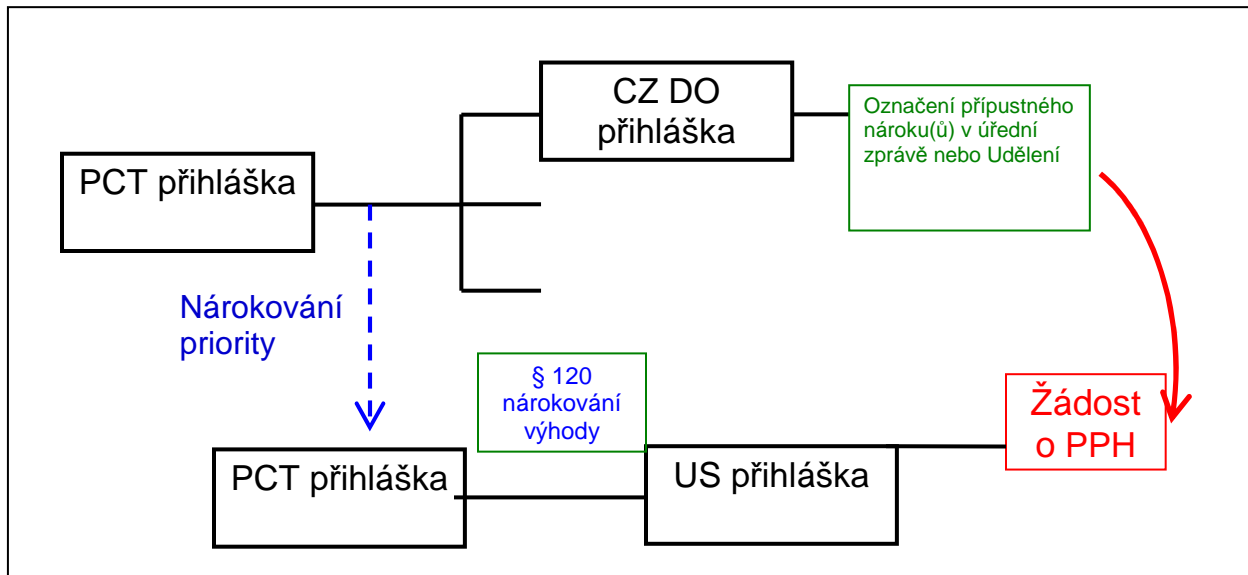
(1)(c)(i):

- US přihláška je § 111(a) „bypass“ z PCT přihlášky, která nárokuje prioritu podle Pařížské úmluvy z CZ přihlášky



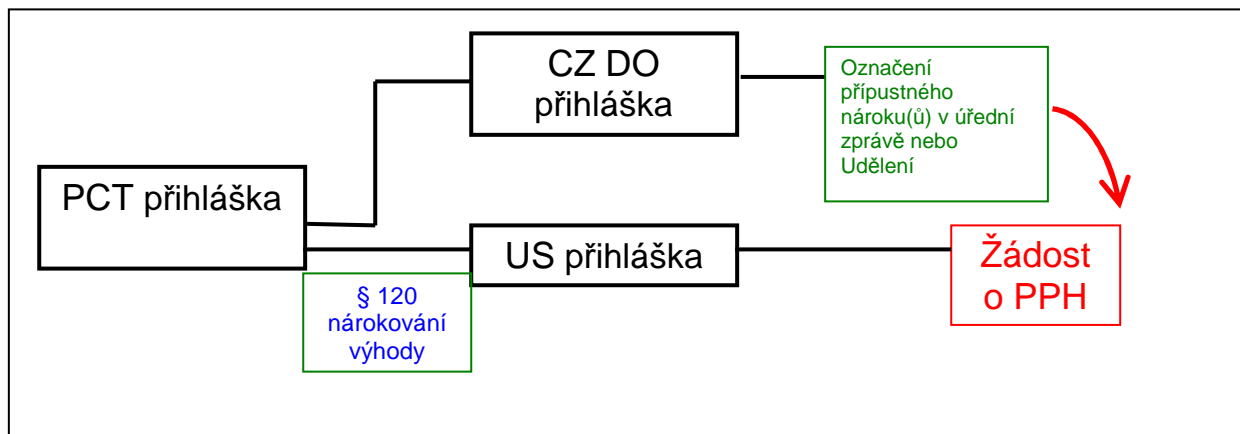
(1)(c)(ii):

- US přihláška je § 111(a) „bypass“ z PCT přihlášky, která nárokuje prioritu podle Pařížské úmluvy z jiné PCT přihlášky



(1)(c)(iii):

- US přihláška je § 111(a) „bypass“ z PCT přihlášky, která neobsahuje žádné nárokování priority



CZ přihláška, jejíž nároky jsou označeny jako přípustné/patentovatelné, nemusí být tou přihláškou, ze které je nárokována priorita v US přihlášce (základní přihláška). CZ přihláškou může být přihláška přímo odvozená ze základní přihlášky (např. vyloučená přihláška ze základní přihlášky). Upozorňujeme, že když CZ přihláška, která obsahuje přípustné/patentovatelné nároky, není tatáž přihláška, ze které je nárokována priorita v US přihlášce, musí přihlašovatel uvést vztah mezi CZ přihláškou, která obsahuje přípustné/patentovatelné nároky, a prioritní CZ přihláškou nárokovanou v US přihlášce (např. CZ přihláška X, která obsahuje přípustné/patentovatelné nároky, je vyloučená přihláška z CZ přihlášky Y, která je prioritní přihláškou nárokovanou v US přihlášce).

Prozatímní přihlášky, přihlášky na rostliny, přihlášky na vzory, „reissue“ přihlášky, řízení o „reexamination“ a přihlášky podléhající nařízení o utajení jsou vyloučeny a nepodléhají účasti v PPH.

(2) CZ přihláška (přihlášky) obsahuje alespoň jeden nárok, který ÚPV označil jako přípustný/patentovatelný ve věcném průzkumu provedeném ve jménu ÚPV. Přihlašovatel musí předložit kopii přípustných/patentovatelných nároků z CZ přihlášky (přihlášek) společně s překladem těchto nároků do angličtiny a prohlášení, že anglický překlad je přesný, pokud nároky nejsou v anglickém jazyce. Pokud úřední zpráva ÚPV výslovně neuvádí, že je určitý nárok přípustný, musí přihlašovatel v žádosti o účast v pilotním programu PPH nebo v předávacím dopise doprovázejícím žádost o účast zahrnout prohlášení, že v úřední zprávě ÚPV nebylo provedeno žádné odmítnutí týkající se tohoto nároku a že tak ÚPV považuje tento nárok za přípustný.

(3) Všechny nároky v každé US přihlášce, pro kterou je podána žádost o účast v pilotním programu PPH, musí dostatečně odpovídat nebo musí být upraveny tak, aby dostatečně

odpovídaly, přípustným/patentovatelným nárokům v CZ přihlášce (příhláškách). Nárok je považován za „dostatečně odpovídající“, pokud má (s ohledem na rozdíly v důsledku překladu a ve formě nároku) nárok v US přihlášce stejný nebo v podobný rozsah jako nárok označený jako přípustný v přihlášce podané na ÚPV. Nárok v US přihlášce, který má užší rozsah než nároky označené jako přípustné v přihlášce podané na ÚPV, bude také dostatečně odpovídat, pokud je předložen jako nárok závislý na nároku, který má stejný nebo v podobný rozsah jako nárok označený jako přípustný v přihlášce podané na ÚPV. Dodatečné omezení, které činí nárok v US přihlášce užší v rozsahu než přípustné/patentovatelné nároky v přihlášce podané na ÚPV, musí mít oporu v popisu US přihlášky.

Nárok v US přihlášce, který zavádí novou/odlišnou kategorii nároků, než jsou nároky označené jako přípustné v přihlášce podané na ÚPV, se nepovažuje za dostatečně odpovídající. Například pokud jsou jediné přípustné/patentovatelné nároky v přihlášce podané na ÚPV nároky na způsob výroby produktu, pak jakékoli nároky na produkt v US přihlášce nejsou považovány za dostatečně odpovídající, i když jsou tyto nároky na produkt závislé na způsobových nárocích, které dostatečně odpovídají přípustným/patentovatelným nárokům v přihlášce podané na ÚPV.

Přihlašovatel musí předložit tabulku odpovídajících si nároků v angličtině. Tabulka odpovídajících si nároků musí vyznačit, jak všechny nároky v US přihlášce odpovídají přípustným/patentovatelným nárokům v přihlášce (příhláškách) podaných na ÚPV. Jakékoli závislé nároky s dodatečnými omezeními musí být jasně vyznačeny v tabulce odpovídajících si nároků.

(4) Průzkum US přihlášky, pro kterou je požadována účast v pilotním programu PPH, nebyl zahájen.

(5) Přihlašovatel musí podat žádost o účast v pilotním programu PPH a žádost, aby byla US přihláška postoupena k průzkumu mimo pořadí nařízením Ředitele pro urychlení práce v Úřadu podle 37 CFR 1.102(a). Vzorový formulář žádosti (PTO/SB/20CZ) bude dostupný 1. října 2012 na webové stránce USPTO <http://www.uspto.gov/forms/>. Přihlašovatelům se doporučuje použít tento formulář žádosti USPTO. Poplatek za žádost podle 37 CFR 1.17(h) není vyžadován. Viz Oznámení týkající se nevybírání poplatku za žádosti o udělení výjimky podané v rámci programů Patent Prosecution Highway (PPH), 75 Fed. Reg. 29312 (25. květen 2010).

(6) Přihlašovatel musí předložit kopii všech úředních zpráv (které jsou významné pro patentovatelnost) pro každou CZ přihlášku (příhlášky) obsahující přípustné/patentovatelné nároky, které jsou základem žádosti, společně s překladem těchto zpráv do angličtiny a prohlášením, že anglický překlad je přesný, pokud úřední zprávy nejsou v anglickém jazyce. Dále musí přihlašovatel předložit kopie všech úředních zpráv (které jsou významné pro patentovatelnost) z CZ přihlášky (příhlášek) vydaných po vyhovění žádosti o účast v pilotním programu PPH na USPTO (zejména tam, kde mohl ÚPV změnit předchozí stanovisko na přípustnost).

(7) Přihlašovatel musí předložit prohlášení o zveřejnění informací (IDS) uvádějící dokumenty citované průzkumovým pracovníkem ÚPV v úřední zprávě ÚPV (pokud takový IDS již nebyl podán v US přihlášce). Přihlašovatel musí předložit kopie všech dokumentů citovaných v úřední zprávě ÚPV (pokud tyto kopie již nebyly podány v US přihlášce) kromě US patentů nebo zveřejněných US patentových přihlášek.

Žádost o účast v pilotním programu PPH a všechny příslušné dokumenty musí být podány na USPTO prostřednictvím EFS-Webu a označeny následujícím popisem dokumentu: "Petition to make special under Patent Pros Hwy". Informace týkající se EFS-Webu je dostupná na <http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp>. Jakékoli předběžné změny a IDS podané s dokumenty PPH musí být odděleně označeny jako předběžná změna, resp. IDS.

Když je vyhověno žádosti o účast v pilotním programu PPH a je přiznán zvláštní statut, bude přihlašovatel vyrozuměn a US přihláška bude postoupena k průzkumu mimo pořadí. V těch případech, kdy žádost o účast v pilotním programu PPH nevyhovuje všem požadavkům stanoveným výše, bude přihlašovatel vyrozuměn a budou mu sděleny nedostatky žádosti. Přihlašovatelovi bude dána jedna příležitost opravit žádost v obnovené žádosti o účast (která musí být podána prostřednictvím EFS-Webu a označena odpovídajícím způsobem, jak je uvedeno výše). Upozorňujeme, že řízení o přihlášce nebude průzkumovým pracovníkem pozastaveno (37 CFR 1.103) v očekávání odpovědi přihlašovatele ohledně opravy žádosti v obnovené žádosti o účast. Tj. pokud je přihláška vybrána průzkumovým pracovníkem k průzkumu poté, co byl přihlašovatel vyrozuměn o nedostacích žádosti, jakákoli obnovená žádost již nebude brána v potaz. Pokud je obnovená žádost opravena a průzkum ještě nebyl zahájen, bude žádosti vyhověno a přiznán zvláštní statut, přihlašovatel bude vyrozuměn a US přihláška bude postoupena k průzkumu mimo pořadí. Pokud není opravena, bude přihlašovatel vyrozuměn a přihláška bude čekat na řízení v obvyklém pořadí.

(8) Žádost o účast v pilotním programu PPH a udělení zvláštního statutu u základní přihlášky nebude přenosné na pokračující přihlášku. Aby mohl být přiznán zvláštní statut u pokračující přihlášky, musí přihlašovatel splnit všechny podmínky stanovené výše.

Pokud byl jakýkoli z dokumentů uvedených v bodech (2), (6) a (7) výše již podán v US přihlášce před žádostí o účast v pilotním programu PPH, není nutné, aby je přihlašovatel znovu předložil se žádostí o účast. Přihlašovatel se může jednoduše odkázat na tyto dokumenty a označit v žádosti o účast v pilotním programu PPH, kdy byly tyto dokumenty dříve podány v této US přihlášce.

C. Zvláštní průzkumové postupy

Jakmile bylo u US přihlášky vyhověno žádosti o účast v pilotním programu PPH a byl jí přiznán zvláštní statut, bude US přihláška podrobena průzkumu US průzkumovým pracovníkem před všemi dalšími kategoriemi přihlášek kromě přihlášek zjevně ve stavu k udělení, přihlášek se stanovenými časovými limity, jako jsou odpovědi průzkumového pracovníka, a přihláškami, kterým byl přiznán zvláštní statut pro „urychlený průzkum“.

Jakékoli nároky pozměněné nebo přidané po vyhovění žádosti o účast v pilotním programu PPH musí dostatečně odpovídat jednomu nebo více přípustným/patentovatelným nárokům v CZ přihlášce (přihláškách). Přihlašovatel musí společně s touto změnou předložit tabulku odpovídajících si nároků (viz B.(3) výše). Pokud pozměněné nebo nově přidané nároky nebudou dostatečně odpovídat přípustným/patentovatelným nárokům v CZ přihlášce (přihláškách), změna nebude připuštěna a bude brána jako nevyhovující vyjádření.

Program PPH nezbavuje přihlašovatele všech jejich povinností podle 37 CFR 1.56 a 37 CFR 11.18. Vyhovění požadavkům B.(6) a (7) uvedeným výše bude považováno za naplnění povinností přihlašovatele informovat USPTO o jakémkoli podstatném stavu techniky citovaném v odpovídající zahraniční přihlášce (přihláškách) (viz MPEP § 2001.06(a)). Přihlašovatelé mají stále povinnost nepředpojatosti a dobré víry, včetně poskytnutí USPTO dalších informací, o kterých je jim známo, že jsou podstatné z hlediska patentovatelnosti.

Jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení mohou být směrovány na Office of PCT Legal Administration, Bryan Lin, na 571-272-3303, nebo prostřednictvím e-mailu adresovaného bryan.lin@uspto.gov.

Konkrétní dotazy na Patent Prosecution Highway by měly být směrovány na Office of Petitions na 571-272-3282, nebo prostřednictvím e-mailu adresovaného PPHfeedback@uspto.gov.

Dne: _____

David J. Kappos
náměstek ministra obchodu pro duševní vlastnictví
a ředitel Patentového a známkového úřadu Spojených států