

Patentovanie a pohľad na prácu patentového experta Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Patenting and Insight into a Patent Examiner Work at the Industrial Property Office of the Slovak Republic

Viera MIHÁLOVÁ*¹

ABSTRAKT

Článok obsahuje základné údaje o patente, jeho význame pre majiteľa patentu a o podmienkach patentovateľnosti vynálezu. Zároveň poskytuje stručný náhľad do jednotlivých etáp konania o prihláške z hľadiska práce patentového experta Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pozornosť je venovaná najmä priebehu najdôležitejšieho kroku konania, úplnému prieskumu, výsledok ktorého rozhoduje o tom, či na vynález bude udelený patent, alebo bude patentová prihláška zamietnutá. Úplný prieskum zahŕňa vykonanie rešerše v medzinárodných patentových databázach, v úradných registroch, v nepatentovej literatúre, ako aj v akýchkoľvek dostupných zdrojoch prístupných verejnosti, pri ktorých je možné zistiť dátum sprístupnenia obsiahnutých informácií verejnosti. Následný vecný prieskum obsahuje vlastné hodnotenie patentovateľnosti vynálezu na základe výsledkov rešerše.

ABSTRACT

The article includes basic information about patents, their significance to a patent owner, and about the patentability of an invention. At the same time, it provides a brief view to particular patent proceeding stages in terms of patent examiner work at the Industrial Property Office of the Slovak Republic. Attention is paid especially to the running of the most important stage of the proceeding - "the complete search", the result of which is crucial for granting a patent or the rejection of a patent application. „The complete search“ includes patent search in international patent databases, office registers, non-patent literature as well as in any publicly available information sources. The subsequent substantive examination comprises the evaluation of the patentability of the invention itself, based on the search results.

Kľúčové slová

patentovanie vynálezu, etapy konania o prihláške, patentový expert, ÚPV SR, úplný prieskum, vecný prieskum

Key words

patentability of an invention, patent proceeding stages, patent examiner, the complete search, substantive examination

* Uvedený text nepodliehal recenznému konaniu.

¹ Ing. Viera Mihálová, vedúca oddelenia patentového prieskumu 1, patentový odbor, Úrad priemyselného vlastníctva SR
viera.mihalova@indprop.gov.sk, 048/4300201

Úvod

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR alebo úrad) so sídlom v Banskej Bystrici ako jediný úrad tohto druhu na Slovensku plní úlohu národného úradu, ktorý v súlade s platnou národnou legislatívou registruje predmety priemyselného vlastníctva, medzi ktoré patria aj vynálezy, na ktoré sa udeľujú patenty.

Patent a jeho význam

Patent je ochranný dokument poskytujúci jeho majiteľovi výlučné právo na vynález, ktorým môže byť napríklad výrobok, zariadenie, stroj alebo spôsob výroby, či pracovný postup. Výlučné právo² dáva majiteľovi patentu výlučné postavenie na trhu počas doby platnosti patentu, a teda možnosť ekonomického zhodnotenia jeho vynálezu bez ohrozenia zisku konkurenciou. Práva vyplývajúce z udeleného patentu sú územne aj časovo limitované. Patent udelený ÚPV SR platí len na území Slovenskej republiky a maximálna doba ochrany patentom je 20 rokov od dátumu podania patentovej prihlášky. Po vypršaní platnosti patentu sa vynález stáva verejným majetkom. Znamená to, že vynález môže využívať ktokoľvek bez toho, aby zasahoval do priemyselných práv majiteľa patentu.

Získanie patentu

O udelenie patentu je potrebné požiadať podaním žiadosti nazývanej patentová prihláška³. Podanie patentovej prihlášky automaticky nezaručuje, že patent bude aj udelený. Patentová prihláška obsahujúca vlastnú žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu s patentovými nárokmi a ďalšie náležitosti, ako je napríklad plná moc, je podrobená prieskumu a konaniu podľa platnej národnej legislatívy zahŕňajúcej časovú chronológiu jednotlivých krokov, zákonné lehoty, ako aj podmienky patentovateľnosti vynálezu. Základnými právnymi predpismi pre oblasť patentov sú patentový zákon⁴ a vyhláška⁵. Z hľadiska prihlasovateľa je najdôležitejšie podať patentovú prihlášku čo najskôr. Podaním patentovej prihlášky získava prihlasovateľ právo prednosti, pričom platí, že patent na to isté riešenie môže dostať len ten oprávnený prihlasovateľ, ktorý podal patentovú prihlášku skôr.

Podmienky patentovateľnosti

Aby mohol byť udelený patent, musia byť splnené podmienky patentovateľnosti, ktoré sú uvedené v § 5 až § 9 patentového zákona. Patent je možné udeliť na riešenie, ktoré sa považuje za vynález, ktorý nie je vylúčený z patentovateľnosti a ktorý spĺňa podmienku novosti, vynálezovskej

činnosti a priemyselnej využiteľnosti. Za vynález sa nepovažujú všetky riešenia, pričom niektoré z nich, ako sú napríklad objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvary, plány, pravidlá vykonávania duševnej činnosti, počítačové programy a iné, sú ako nelimitujúce príklady vymenované v znení § 5 ods. 3 patentového zákona. Vynález musí byť opísaný v prihláške tak jasne a úplne⁶, aby ho mohol odborník uskutočniť, a patentová prihláška musí byť jednotná⁷, t. j. môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezovskú myšlienku. Preskúvanie všetkých týchto podmienok je hlavnou náplňou činnosti patentového experta v úrade, hoci v priebehu konania o prihláške vykonáva aj ďalšie procesné a administratívne úkony.

Patentoví experti

Prieskumoví pracovníci patentového odboru ÚPV SR, tiež nazývaní patentoví experti, sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci s technickým zameraním, ktorí sú špecializovaní na rôzne oblasti techniky a ktorí by svojimi odbornými vedomosťami a získaným vzdelaním mali pokryť všetky oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších oblastí techniky. Patentové prihlášky sú potom pridelované jednotlivým expertom podľa oblasti, do ktorej patria. Napríklad stavebný inžinier dostáva na vybavenie patentové prihlášky z oblasti stavebníctva, zatiaľ čo elektrotechnický inžinier z oblasti elektrotechniky. Patentový expert koná vo všetkých pridelených patentových prihláškach súčasne a vykonáva jednotlivé úkony podľa aktuálneho štádia, v ktorom sa konkrétna prihláška nachádza. Znamená to napríklad, že zatiaľ čo jednu prihlášku v jednom čase pripravuje na zverejnenie, inú pripravuje na zamietnutie a pri ďalšej vykonáva úplný prieskum.

Predbežný prieskum

Krátko po podaní patentovej prihlášky a zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky vykonáva patentový expert predbežný prieskum. Skúma najmä splnenie formálnych a obsahových náležitostí patentovej prihlášky predpísaných patentovým zákonom a vyhláškou. Môže patentovú prihlášku dokonca pripraviť na zamietnutie, a to napríklad vtedy, keď zjavne nespĺňa niektorú z podmienok patentovateľnosti alebo predmet vynálezu patrí medzi predmety, ktoré sú z patentovateľnosti vylúčené, alebo vynález nie je v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. V prípade pochybností o využiteľnosti vynálezu môže patentový expert vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť.

2 Výlučné právo je špecifikované najmä v § 14 a § 15 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) a ich obmedzenia v nasledujúcich ustanoveniach podľa § 16, § 17 a § 18 patentového zákona.

3 Patentová prihláška musí obsahovať určité údaje, preto je na webovej stránke úradu k dispozícii elektronické tlačivo žiadosti o udelenie patentu na vynález (<https://www.indprop.gov.sk/?patenty-dokumenty-na-prevzatie>).

4 Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6 Podmienka jasnosti je uvedená v § 37 ods. 4 patentového zákona.

7 Podmienka jednotnosti je uvedená v § 37 ods. 3 patentového zákona.

Zverejnenie vo vestníku úradu

Podľa § 18 ods. 1 patentového zákona sa patentová prihláška zverejní po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti patentovej prihlášky. Dňom vzniku práva prednosti je deň podania prihlášky alebo dátum podania skoršej prihlášky, z ktorej si prihlasovateľ uplatnil právo prednosti⁸ podľa § 36 patentového zákona. Pokiaľ teda prihláška nebola v predbežnom prieskume zamietnutá alebo konanie o prihláške nebolo zastavené, patentový expert pripraví dva mesiace pred uplynutím spomenutej 18-mesačnej lehoty podklady prihlášky na zverejnenie. Príprava zahŕňa najmä správne zatriedenie predmetu vynálezu do všetkých relevantných tried medzinárodného patentového triedenia (MPT)⁹ a prípravu akceptovateľných podkladov prihlášky, ktoré sú tvorené opisom, patentovými nárokmi, anotáciou a prípadne obrázkami. V kompetencii patentového experta je aj úprava znenia anotácie tak, aby svojím obsahom poskytovala čo najlepšiu informáciu o predmete vynálezu. Zároveň, pokiaľ tak neurobil prihlasovateľ, vyberie na zverejnenie spolu s anotáciou obrázok, ktorý najlepšie vystihuje podstatu vynálezu.

Úrad potom prihlášku zverejní vo vestníku úradu. Zverejnením prihlášky sa vynález stáva súčasťou stavu techniky¹⁰. Zverejnenie má pre prihlasovateľa vynálezu veľký význam, pretože stav techniky by mal zabrániť ďalšiemu prihlasovateľovi rovnakého vynálezu s neskorším dátumom podania patentovej prihlášky získať patent. Prihlasovateľ zároveň získava predbežnú ochranu vynálezu, pretože môže zverejnenú patentovú prihlášku použiť na odradenie prípadnej konkurencie od využívania vynálezu, ktorý smeruje k udeleniu patentu, a teda k získaniu výlučných práv.

Žiadosť o úplný prieskum

Ďalšie konanie o patentovej prihláške je podmienené podaním žiadosti o vykonanie úplného prieskumu podloženej zaplatením správneho poplatku. Možnosť podať takúto žiadosť zaniká prihlasovateľovi po uplynutí 36 mesiacov¹¹ od dátumu podania patentovej prihlášky a konanie o prihláške je zastavené. Ak bola žiadosť o úplný prieskum podaná v zákonnej lehote a bol zaplatený príslušný správny poplatok¹², úlohou patentového experta je vykonať úplný prieskum.

Úloha úplného prieskumu a jeho fázy

Úplný prieskum predstavuje časove aj odborne najnáročnejší úkon v rámci konania o patentovej prihláške. Úlohou patentového experta v tomto štádiu konania o patentovej

prihláške je rozhodnúť o tom, či predmet vynálezu definovaný znením jedného alebo viacerých patentových nárokov spĺňa zákonné podmienky patentovateľnosti, alebo nie. V prípade nepriaznivého výsledku prieskumu je úlohou patentového experta tiež posúdiť, či prihlasovateľom navrhnutá úprava znenia patentových nárokov, ktorá neprekračuje rámec informácií uvedených v podaní pôvodnej prihlášky, by mohla viesť k patentovateľnému vynálezu. Rovnako musí postupne posúdiť všetky verzie úprav nárokov a opisu vynálezu, ktoré mu prihlasovateľ v priebehu úplného prieskumu predkladá. Patentový expert zároveň vytýka prihlasovateľovi aj tie nedostatky patentovej prihlášky, ktoré neboli odstránené v predbežnom prieskume.

Vykonanie úplného prieskumu zahŕňa dve fázy, ktorými sú a) zistenie stavu techniky vykonaním rešerše a b) vecný prieskum, čo je vlastné hodnotenie splnenia podmienok patentovateľnosti vynálezu na základe výsledku vykonanej rešerše. Patentový expert oznámi výsledok úplného prieskumu prihlasovateľovi a komunikuje s ním písomnou formou, dnes už prevažne elektronicky. Úplný prieskum môže skončiť udelením patentu, zamietnutím prihlášky alebo zastavením konania o prihláške.

Začiatok úplného prieskumu

Patentový expert nezačína úplný prieskum okamžite po podaní žiadosti o úplný prieskum, pretože má v konaní súčasne niekoľko desiatok až sto patentových prihlášok, ale aj prihlášky úžitkových vzorov a prípadne žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia. Spravidla začína úplný prieskum prihlášok so skorším dátumom podania prihlášky a skorším dátumom podania žiadosti o vykonanie úplného prieskumu. Začiatok vykonania úplného prieskumu je do veľkej miery ovplyvnený aktuálnym počtom patentových expertov, ako aj počtom patentových expertov vo vzťahu k jednotlivým oblastiam techniky.

Rešerš a jej príprava

Rešerš sa vykonáva v platených aj voľne dostupných medzinárodných patentových databázach, v rôznych špecializovaných databázach (napr. ALLOYS¹³), ale aj v databázach s nepatentovou literatúrou, ako sú napríklad odborné periodiká. Patentový expert prezerá tiež národný register patentov a úžitkových vzorov a ďalšie dostupné patentové registre, ako je napríklad register Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky. Okrem patentových databáz môže podľa potreby využiť akýkoľvek iný zdroj informácií vrátane tlačenej literatúry, internetu, dostupných

8 Podľa § 36 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch právo prednosti prihlasovateľovi vznikne dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti podľa podmienok uvedených v medzinárodnom dohovore (čl. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva).

9 Medzinárodné patentové triedenie na zatriedovanie patentových dokumentov bolo ustanovené Štrasburskou dohodou (1971), rozdeľuje technológiu na osem častí s približne 70 000 podoblastami. MPT využívajú patentové úrady viac ako 100 štátov, štyri regionálne úrady a WIPO pri správe Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

10 Pojem „stav techniky“ je definovaný v § 7 ods. 2 a 3 patentového zákona na účely posúdenia novosti vynálezu. Na účely posúdenia vynálezcovskej činnosti vynálezu je definícia stavu techniky doplnená v § 8 ods. 2 patentového zákona. Základný stav techniky podľa § 7 ods. 2 patentového zákona je definovaný ako všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

11 Lehota 36 mesiacov na podanie žiadosti o úplný prieskum je uvedená v § 43 ods. 2 patentového zákona.

12 Konanie o udelení patentu je spoplatnené, správne poplatky sú stanovené v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, medzi základné správne poplatky patria poplatok za podanie patentovej prihlášky a poplatok za podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu.

13 Databáza na vyhľadávanie zliatin podľa kvalitatívneho zastúpenia jednotlivých prvkov v zliatine dostupná cez platený rešeršný systém EPOQUE poskytovaný Európskym patentovým úradom.

videozáznamov a ďalších zdrojov, pri ktorých je možné hodnoverne zistiť deň sprístupnenia ich obsahu verejnosti. Tento dátum je potrebný na zistenie toho, či vo vzťahu k posudzovanej prihláške tvoria stav techniky alebo nie.

Vykonaniu vlastnej rešerše vyhladávaním v databázach predchádza príprava. Patentový expert najskôr študuje opis vynálezu, v ňom opísané konkrétne príklady, výkresy a patentové nároky. Oboznámi sa s opísaným riešením do takej miery, aby pochopil jeho podstatu. Na pochopenie vynálezu môže v prípade potreby využiť aj podpornú odbornú literatúru, ako sú učebnice, odborné publikácie, slovníky a podobe. Pri rešerši sa zameriava na obsah a znenie patentových nárokov, ktorými prihlasovateľ vymedzil predmet, na ktorý je požadovaná ochrana patentom. Potom si pripraví rešeršné stratégie výberom vhodných kľúčových slov¹⁴, vyhládaním ich synonymických výrazov a vytvorením rešeršných otázok v rešeršnom jazyku obsahujúcom rôzne nástroje v závislosti od konkrétneho rešeršného systému.

Rešeršné nástroje

V rešeršných otázkach môže patentový expert s pomocou operátorov kombinovať symboly patentového triedenia navzájom, patentové triedenie s kľúčovými slovami alebo len kľúčové slová. Rešeršné jazyky zahŕňajú základné typy operátorov, ako sú Booleovské operátory (napr. AND, OR, NOT), rôzne typy operátorov blízkosti, numerické operátory, operátory spoločného výskytu, znaky na skrátenie výrazov (vyhladávanie len podľa časti alebo základu slova) a ich kombinácie, ale aj špecifické typy operátorov, napríklad v špecializovaných databázach. Využíva tiež vyhladávanie v rôznych poliach databáz, napríklad podľa mena pôvodcu¹⁵ alebo prihlasovateľa¹⁶ vynálezu. V priebehu rešerše sa zameriava aj na obsah ďalších prihlášok toho istého prihlasovateľa z rovnakej oblasti techniky, pokiaľ existujú, a preskúma tiež obsah dokumentov uvedených v opise prihlášky v časti „doterajší stav techniky“¹⁷. Pri vyhladávaní v systémoch, ktoré to umožňujú, využíva možnosť prezrieť si dokumenty citované v konkrétnom nájdenom dokumente, ako aj dokumenty, v ktorých je takýto dokument citovaný. Patentový expert tiež doplní na účely rešerše zatriedenie do iného patentového triedenia, než je MPT (napr. CPC¹⁸). Na čítanie obsahu dokumentov sprístupnených v jazyku, ktorý patentový expert neovláda, môže využiť, ak sú k dispozícii, patentové rodiny¹⁹ vyhládaných dokumentov alebo strojové preklady obsahu dokumentov.

14 Kľúčové slová sú najmä tie znaky vynálezu, ktoré údaje odlišujú vynález od riešení známych v stave techniky alebo sú to charakteristické podstatné znaky vynálezu, podľa ktorých je možné v kombinácii s ďalšími kľúčovými slovami, patentovým triedením alebo inými parametrami vyhladávať rovnaké alebo blízke riešenia z oblasti posudzovaného vynálezu.

15 Pôvodcom vynálezu je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou (§ 10 ods. 2 patentového zákona).

16 Prihlasovateľom vynálezu je ten, kto podáva patentovú prihlášku a v budúcnosti sa stáva majiteľom patentu. Právo podať patentovú prihlášku má pôvodca vynálezu alebo jeho zamestnávateľ v prípade zamestnaneckého vynálezu podľa § 11 patentového zákona alebo ich právny nástupca.

17 V § 4 vyhlášky sú vymenované časti, ktoré musí opis patentovej prihlášky obsahovať. Jednou z nich je časť, ktorá obsahuje charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s presnou citáciou dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva.

18 Kooperatívne patentové triedenie („CPC“) je systém patentového triedenia vyvinutý v partnerstve medzi USPTO a EPO. Je to v podstate rozšírenie medzinárodného patentového triedenia (MPT), ktoré ďalej triedi patentové dokumenty do špecializovaných kategórií. Používa ho viac ako 45 patentových úradov sveta.

19 „Patentová rodina“ je skupina patentových dokumentov, ktoré sa týkajú toho istého vynálezu. Technický obsah zahrnutý v dokumentoch patentovej rodiny sa považuje za identický. Členovia patentovej rodiny majú rovnaké priority (vychádzajú z rovnakého prioritného dokumentu/dokumentov). Jednotliví členovia patentovej rodiny, pokiaľ existujú, pochádzajú z rôznych krajín, a teda dokumenty patentovej rodiny sú zverejnené v rôznych svetových jazykoch, čo dáva patentovému expertovi možnosť vybrať si dokument v jazyku, ktorému rozumie, napríklad v angličtine.

20 ST.14 je jedným zo štandardov WIPO, ktoré sú prezentované ako odporúčania a sú adresované štátom a medzinárodným organizáciám, najmä ich národným alebo regionálnym úradom priemyselného vlastníctva, Medzinárodnému úradu WIPO a akejkoľvek inej národnej alebo medzinárodnej inštitúcii, ktorá sa zaoberá alebo pracuje s dokumentáciou priemyselného vlastníctva.

21 WIPO (World Intellectual Property Organization) je Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve.

Priebeh rešerše

Zadaním pripravených rešeršných otázok overuje patentový expert správnosť zvolenej stratégie a kľúčových slov. Podľa počtu a relevantnosti získaných výsledkov môže rešeršnú stratégiu upraviť, doplniť alebo od základu niekoľkokrát zmeniť. Pokiaľ je rešeršná stratégia úspešná, je ideálne, ak pomocou ďalšieho vhodného kľúčového slova alebo iného parametra obmedzí väčší počet získaných výsledkov nie viac ako na 100 dokumentov. Potom získané dokumenty podrobne prehliada a zisťuje relevanciu opísaných riešení. Získanie relevantných dokumentov stavu techniky môže trvať niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní. V určitých prípadoch ani viacdnňová rešerš neprinesie uspokojivé výsledky. Pri vykonávaní rešerše musí preto dbať na dodržanie rovnováhy medzi skutočným časom potrebným na vykonanie konkrétnej rešerše a priemerným časom, ktorý mu poskytuje úrad na vykonanie takéhoto úkonu. Výsledok rešerše preto nemusí byť vždy stopercentný a nemusí odhaliť celý stav techniky.

Spracovanie výsledkov rešerše

Z prehliadaných dokumentov vyberie patentový expert najrelevantnejšie dokumenty. Ich počet by mal byť primeraný predmetu vynálezu. Napríklad v prípade väčšieho počtu patentových nárokov, a/alebo zahŕňajúcich viac kategórií vynálezu, môže byť počet relevantných dokumentov vyšší. Viac patentových nárokov, ktorých počty sa v patentových prihláškach pohybujú od jedného patentového nároku do niekoľko desiatok, môže znamenať časovo náročnejšiu rešerš. Patentový expert potom postupne vo vzťahu k všetkým patentovým nárokom porovnáva riešenia najrelevantnejších dokumentov s posudzovaným predmetom vynálezu. Na základe výsledku vyhotoví rešeršnú správu, v ktorej sú uvedené relevantné dokumenty spolu so základnými údajmi dokumentov stavu techniky, ako aj ich relevancia vo vzťahu k jednotlivým patentovým nárokom. Do rešeršnej správy tiež uvedie časti citovaných dokumentov stavu techniky, uvedením relevantnej strany, odseku, čísla obrázka alebo čísla patentového nároku. Citácie v rešeršnej správe uvádza v súlade so štandardom ST. 14²⁰ vydaným WIPO²¹ obsahujúcim odporúčania na citovanie dokumentov v rešeršných správach. Rešeršná správa musí byť v súlade s následne komunikovaným výsledkom vecného prieskumu.

Vecný prieskum a komunikácia s prihlasovateľom

Vecný prieskum slúži na vlastné posúdenie patentovateľnosti vynálezu. Patentový expert musí teda posúdiť splnenie základných podmienok patentovateľnosti, ktorými sú novosť, vynálezcovská činnosť a priemyselná využiteľnosť. Zároveň skúma splnenie ďalších podmienok, ako je jednotnosť vynálezu a tiež jasnosť patentových nárokov. Patentový expert použije v komunikácii s prihlasovateľom vybrané dokumenty stavu techniky ako námietky proti patentovateľnosti vynálezu, pokiaľ ich obsah naznačuje, že posudzovaný vynález nie je nový alebo sa nepovažuje za výsledok vynálezcovskej činnosti. Zároveň vytyka prihlasovateľovi ďalšie zistené vecné alebo formálne nedostatky patentovej prihlášky.

Novosť

Posúdenie novosti býva obyčajne jednoduchšie, než je posúdenie vynálezcovskej činnosti. Vo všeobecnosti platí, že vynález nie je nový, ak jediný dokument stavu techniky odhaľuje také samostatné riešenie, ktoré má všetky podstatné znaky posudzovaného vynálezu definovaného patentovým nárokom. Úlohou patentového experta je preto identifikovať všetky znaky posudzovaného patentového nároku v dokumente stavu techniky použitom ako námietka proti novosti a navzájom ich k sebe priradiť. Pri identifikácii znakov vynálezu sa používajú explicitné znaky, t. j. znaky, ktoré sú výslovne uvedené alebo zobrazené v namietanom dokumente. V prípade potreby môžu byť použité aj implicitné znaky, teda znaky, ktorých prítomnosť z namietaného dokumentu jednoznačne vyplýva, hoci v ňom výslovne nie sú uvedené. Vzájomné priradenie znakov nemusí byť vždy jednoduché a vyžaduje si odbornosť, ktorú patentový expert získava praxou. Pri hodnotení novosti musí patentový expert brať do úvahy špecifiká rôznych typov definícií patentových nárokov a posudzovaných oblastí techniky. Špecifické prístupy sa uplatňujú napríklad pri posudzovaní nárokov obsahujúcich číselné rozsahy, pri hodnotení selektívnych vynálezov, farmaceutických vynálezov zahŕňajúcich patentové nároky zamerané na prvé medicínske použitie a/alebo patentové nároky na druhé a ďalšie medicínske použitie, výrobkov definovaných spôsobom ich výroby²² (t. j. nárokov typu „product by process claim“), ako aj pri posudzovaní novosti spôsobom všeobecný znak vs konkrétny znak²³ a naopak.

Vynálezcovská činnosť

Posúdenie podmienky vynálezcovskej činnosti je obyčajne najproblematickejším krokom úplného prieskumu. Patentový

zákon definuje túto podmienku veľmi stručne. Podľa § 8 ods. 1 patentového zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. Patentový expert by mal posúdiť, či na základe znalostí v stave techniky, t. j. informácií nachádzajúcich sa vo vyhladaných relevantných dokumentoch, by odborník v danej oblasti techniky dospel k nárokovému riešeniu definovanému patentovými nárokmi bez toho, aby musel vynaložiť vynálezcovské úsilie. Inými slovami, musí posúdiť, či kombinácia určitých znalostí zo stavu techniky by odborníka zrejším spôsobom priviedla k navrhnutiu riešenia podľa posudzovaného vynálezu. Aby sa patentový expert pri tomto hodnotení vyhli možnému subjektívnemu hodnoteniu zrejmosti vynálezu, vo svojej praxi stále častejšie využívajú metódu „problém – riešenie“²⁴, ktorú na tento účel vytvoril a využíva Európsky patentový úrad. Metóda je využívaná aj mnohými ďalšími zahraničnými úradmi priemyselného vlastníctva. Táto metóda vychádzajúc zo zvoleného dokumentu „najbližšieho stavu techniky“²⁵ postupnosťou niekoľkých za sebou idúcich krokov logicky odôvodňuje splnenie alebo nespĺnenie uvedenej podmienky patentovateľnosti.

Priemyselná využiteľnosť

Ďalšou podmienkou patentovateľnosti je priemyselná využiteľnosť definovaná v § 9 patentového zákona, podľa ktorého sa vynález považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. V prevažnej väčšine patentových prihlášok je táto podmienka splnená na prvý pohľad, a preto nie je potrebné sa ňou zaoberať. Len ojedinelé prípady patentových prihlášok obsahujú také riešenia, ktoré nie sú priemyselne využiteľné, pričom tento nedostatok býva zjavný už pri letmom náhľade do obsahu prihlášky. Patentový expert preto namieta nespĺnenie tejto podmienky obyčajne v priebehu predbežného prieskumu. Môže však tak urobiť aj počas úplného prieskumu.

Jasnosť patentových nárokov, ich stručnosť a podloženosť opisom

V prípade sľubného výsledku úplného prieskumu smerujúceho k udeleniu patentu, pokiaľ je to potrebné, patentový expert vyzve prihlasovateľa na uvedenie znenia patentových nárokov do takej formy, ktorá je akceptovateľná. Patentové nároky musia byť jasné, stručné a podložené opisom²⁶. Znenie patentových nárokov nie je považované za jasné napríklad vtedy, keď nároky obsahujú neurčité definície, veľmi široko koncipované definície nepodložené opisom, relatívne

22 Aby mohla byť uznaná novosť výrobku definovaného spôsobom jeho výroby, nestačí, aby bol nový v nároku definovaný spôsob, ale výrobok musí byť nový sám osebe.

23 Pri posudzovaní novosti platí, že všeobecnejším znakom nie je možné namietať konkrétnejší znak (napr. kovom namietať zinok). Naopak všeobecný znak je možné namietať konkrétnejším znakom (napr. zinokom je možné namietať kov).

24 Metóda „problém – riešenie“ je dostupná v metodike Európskeho patentového úradu, v časti G, kapitole VII, 5 (Guidelines for Examination in the European Patent Office, part G, Chapter VII Inventive step, 5. Problem-solution approach, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>).

25 Pojem „najbližší stav techniky“ reprezentuje dokument stavu techniky, ktorý má obyčajne najviac spoločných znakov s posudzovaným predmetom alebo rieši ten istý problém; patentový expert si má vybrať za najbližší stav techniky taký dokument, ktorý mu poskytuje najlepši východiskový bod na odôvodnenie splnenia alebo nespĺnenia podmienky vynálezcovskej činnosti.

26 Podmienka jasnosti, stručnosti a podloženosti opisom je uvedená v znení § 5vyhlášky.

pojmy (napríklad „vysoká teplota“) alebo je spôsob v patentových nárokoch definovaný požadovaným, resp. očakávaným účinkom bez uvedenia konkrétnych krokov spôsobu nevyhnutných na jeho uskutočnenie. Rôzne nejasnosti sa vyskytujú aj pri definícii zmesí kvantitatívnym určením jednotlivých zložiek, pri používaní fyzikálnych veličín, pri nesúlade patentových nárokov s tým, čo je uvedené v opise a podobne. Okrem toho, patentové nároky definujúce konkrétnu kategóriu vynálezu, napríklad „výrobok“, by nemali obsahovať znaky inej kategórie, t. j. znaky spôsobu. Znenie nárokov je vecou prihlasovateľa, a preto sú mu nedostatky, ktoré je nutné odstrániť, len oznámené. Ich odstránenie predložením upraveného znenia patentových nárokov je úlohou prihlasovateľa. V prípade, že patentový expert z dôvodu efektívnejšieho a najmä rýchlejšieho konania o prihláške navrhne určité znenie patentových nárokov, takéto znenie nárokov je nezáväzná a vyžaduje si súhlas prihlasovateľa.

Jednotnosť vynálezu

Ak patentová prihláška obsahuje viac ako jeden vynález, patentový expert v správe úradu vytýka tzv. nejednotnosť prihlášky a komunikuje s prihlasovateľom tak, aby prihlasovateľ ďalšie vynálezy vylúčil do nových patentových prihlášok. Podmienka jednotnosti bola patentovým zákonom zavedená z dôvodu, aby bola dodržaná rovnováha medzi prihlasovateľom zaplatenými správnymi poplatkami (napr. za podanie prihlášky a za vykonanie úplného prieskumu) a úsilím, ktoré musí úrad na konanie o prihláške vynaložiť. Inými slovami, nie je možné pri jednom zaplatenom správnom poplatku požiadať o udelenie patentu na niekoľko v zásade odlišných vynálezov. Nejednotnosť prihlášky môže byť zjavná už pri podaní vynálezu (tzv. „a priori“ nejednotnosť) alebo nejednotnosť vzniká na základe zisteného stavu techniky („a posteriori“ nejednotnosť). Patentový expert môže preto nejednotnosť namietat v predbežnom prieskume, ako aj počas úplného prieskumu patentovej prihlášky.

Komunikácia s prihlasovateľom

Pri komunikácii s prihlasovateľom by mal patentový expert dbať na jasnosť komunikovanej správy a jej odôvodnenosť. Musí sa preto opierať o príslušné ustanovenia patentového zákona alebo vyhlášky, ktoré v komunikácii s prihlasovateľom spravidla cituje, a zároveň musí svoje tvrdenia podložiť dôkazmi a riadne odôvodniť. Patentový expert preto poukazuje na konkrétne časti dokumentov stavu techniky citovaním strany, odseku, riadka a pod., kde sa nachádza relevantný text dokazujúci prítomnosť znakov, ktoré považuje za relevantnú námietku proti nesplneniu niektorej z podmienok patentovateľnosti.

Patentový expert sa snaží vykonávať úplný prieskum čo najefektívnejšie a všetky nedostatky prihlášky odkryť a komunikovať ihneď v prvej správe o výsledku úplného prieskumu zaslanej prihlasovateľovi. Niekedy sa však nedá vyhnúť prvotnému prehliadnutiu niektorých nedostatkov

prihlášky zo strany úradu ani neporozumeniu obsahu správy úradu zo strany prihlasovateľa. Prihlasovateľ potom predkladá neúplne upravené verzie opisu vynálezu a nárokov, v ktorých neboli zohľadnené všetky nedostatky prihlášky. Prihlasovateľ má tiež právo si lehotu²⁷ na odpoveď úradu niekoľkokrát predĺžiť. Všetky tieto okolnosti v konečnom dôsledku spôsobujú predlžovanie konania o patentovej prihláške. Komunikácia so skúsenými patentovými zástupcami, ktorými môžu byť prihlasovatelia v konaní pred úradom zastúpení, je v mnohých ohľadoch jednoduchšia a efektívnejšia. Na druhej strane, nie každý prihlasovateľ si môže dovoliť platiť ďalšie poplatky patentovému zástupcovi.

Ukončenie úplného prieskumu

Konečným výsledkom práce patentového experta je vydanie interného pokynu na udelenie patentu alebo vytvorenie návrhu na zamietnutie patentovej prihlášky, resp. na zastavenie konania o prihláške pre riaditeľa patentového odboru. Výstupy patentového experta prechádzajú násobnou kontrolou, slúžiacou na zabezpečenie kvality výstupov patentového odboru, kedy dochádza k overeniu správnosti rozhodnutia patentového experta a k odstráneniu prípadných chýb a nedostatkov, ktoré mohol prehliadnuť. Vlastné rozhodnutie o udelení patentu vydáva zodpovedný administratívny odbor úradu, ktorý zabezpečuje aj ďalšie náležitosti, ako je napríklad vydanie patentovej listiny.

Záver

Cieľom článku bolo poskytnúť čitateľovi letný náhľad do priebehu procesu udelovania patentu v ÚPV SR najmä z pohľadu práce patentového experta. Článok neodhaľuje všetky detaily práce patentového experta ani neoboznamuje čitateľa so všetkými procesmi vykonávanými patentovým expertom v priebehu konania o patentovej prihláške. Pozornosť je venovaná najdôležitejšiemu kroku konania o patentovej prihláške, ktorým je úplný prieskum. Výsledok úplného prieskumu rozhoduje o tom, či na vynález bude udelený patent, alebo bude prihláška zamietnutá.

Literatúra

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

²⁷ Úrad vymeriava prihlasovateľovi na vyjadrenie sa k správe o prieskume konkrétnu lehotu, táto lehota je obvyčajne dvojmesačná. Prihlasovateľ môže v prípade potreby bezplatne požiadať o jej predĺženie, v poradí druhé a ďalšie predĺženia sú však spolpatnené správnym poplatkom.



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

INOVÁCIE POTREBUJÚ RÝCHLOSŤ! PATENTY UDELÍME ZA POLOVIČNÝ ČAS!

Podmienky zrýchleného konania o patentových prihláškach:

- rešerš v prioritnej lehote
- podaná žiadosť o skoršie zverejnenie
- podaná žiadosť o vykonanie úplného prieskumu
- zaplatené poplatky
- patentovateľnosť vynálezu nie je sporná