

Will Chen, Charles Huang, Jing Zheng és Hsien-Cheng Allen Pu: Benefits and Considerations for Patent Prosecution under Patent Prosecution Highway in U. S., Europe, and China. (A gyorsított szabadalmi eljárás lényege és előnyei az USA-ban, Európában és Kínában) Lexology, 2021. november 22.

a) Bevezetés

A gyorsított szabadalmi eljárás (Patent Prosecution Highway, PPH) a részt vevő szabadalmi hivatalok által világszerte meghirdetett kezdeményezések összessége a szabadalmi eljárások felgyorsítása érdekében ezekben az országokban. A PPH lehetővé teszi a hivatalok számára, hogy információt osszanak meg egymással, és hasznot húzzanak a többi részt vevő szabadalmi hivatal által végzett munkából, ezáltal csökkentve a vizsgálati munkaterhet és javítva a szabadalmak minőségét.

A PPH keretében egy részt vevő szabadalmi hivatalhoz korábban benyújtott szabadalmi bejelentés ügyét egy másik részt vevő szabadalmi hivatalban fel lehet gyorsítani, ha a szabadalmi bejelentés megfelel bizonyos követelményeknek. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a PPH keretében benyújtott szabadalmi bejelentések előnyeiről és azokról a követelményekről, amelyeknek a PPH-ban való részvételhez a szabadalmi bejelentéseknek meg kell felelniük.

b) A PPH-ban való részvétel előnyei

A PPH keretében benyújtott szabadalmi bejelentésekkel drasztikusan csökkenthető a szabadalmi bejelentések ügymenetének időtartama. A Kínai Szellemi Tulajdoni Adminisztráció által közzétett statisztikák szerint például a PPH keretében benyújtott szabadalmi bejelentések ügyének átlagos időtartama az első bejelentéstől a végleges határozat (pl. engedélyezés vagy lemondás) kézhezvételéig körülbelül 11,9 hónap. Ezzel szemben a nem PPH-bejelentések elbírálásának átlagos időtartama körülbelül 22,7 hónap. Továbbá a statisztikák szerint a bejelentők a PPH-bejelentések benyújtását követően mindössze 2,7 hónapon belül számíthatnak arra, hogy első hivatali intézkedést kapnak – szemben a nem PPH-bejelentések 12,5 hónapjával. A PPH-bejelentések benyújtása ráadásul költségmegtakarítást jelenthet a bejelentők számára, mert esetükben a megadás előtt átlagosan csak egy hivatali intézkedésre van szükség. Végül, a PPH-bejelentések átlagos engedélyezési aránya körülbelül 87,8%, míg a nem PPH-bejelentések átlagos engedélyezési aránya körülbelül 76,1%.

Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalánál (USPTO) benyújtott PPH-bejelentések hasonló előnyöket élveznek. Az Egyesült Államokban például a bejelentők a bejelentéstől számított 2 hónapon belül számíthatnak arra, hogy az USPTO első hivatali végzést ad ki, míg a nem PPH-bejelentések esetében körülbelül egy év telik el az első hivatali intézkedésig.

Mint nyilvánvaló, a PPH-bejelentések benyújtása számos előnnyel jár. Ezért a nemzetközi szabadalmi bejelentések benyújtását fontolgatóknak érdemes megérdeklődniük, hogy az őket érdeklő országokban a PPH alapján is benyújthatók-e szabadalmi bejelentések.

c) A PPH-jogosultság feltételei

Bár a PPH-ban való részvétel feltételei az egyes részt vevő szabadalmi hivatalokban némileg eltérhetnek, néhány általános szabály érvényes. Ahhoz, hogy egy bejelentő egy szabadalmi hivatalban jogosult legyen a PPH-ra, a bejelentés időpontjában bizonyítania kell, hogy:

1. egy kapcsolódó szabadalmi bejelentést valamelyik részt vevő szabadalmi hivatal szabadalmazhatónak nyilvánított;
2. a kapcsolódó szabadalmi bejelentés legalább egy szabadalmazható igénypontot tartalmaz; és
3. a szabadalmi bejelentés igénypontjainak kielégítően meg kell felelniük a kapcsolódó szabadalmi bejelentés engedélyezett igénypontjainak.

Ha ezek a követelmények teljesülnek, a bejelentők a PPH iránti kérelem benyújtásával és a részt vevő szabadalmi hivatalnál az alábbi iratok benyújtásával indíthatják meg az eljárást:

1. a kapcsolódó szabadalmi bejelentés összes levelezésének másolata;
2. a kapcsolódó szabadalmi bejelentés engedélyezett igénypontjainak másolata; és
3. egy igénypont-megfelelési táblázat, amely jelzi a szabadalmi bejelentés igénypontjai és a kapcsolódó szabadalmi bejelentés engedélyezett igénypontjai közötti összefüggést.

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk néhány fontosabb ország PPH-követelményeiről.

α) Egyesült Államok

Az USPTO részt vesz a PPH-ban. Az Egyesült Államokban a PPH-ban való részvételre vonatkozó követelmények a következők:

1. az amerikai bejelentés legkorábbi időpontja megegyezik a megfelelő korábbi vizsgáló hivatalok (Offices of Earlier Examination, OEE) legkorábbi bejelentésével;
2. az OEE-bejelentésről megállapították, hogy legalább egy szabadalmazható igénypontot tartalmaz;
3. az USPTO-nál benyújtott amerikai bejelentés igénypontjai kellőképpen megfelelnek az OEE-bejelentésben szabadalmazhatónak ítélt igénypontoknak; és
4. az amerikai bejelentés érdemi vizsgálata még nem kezdődött meg.

Ha a fenti követelmények teljesülnek, a bejelentők PPH-kérelmet nyújthatnak be az USPTO-hoz. A PPH-kérelemhez csatolni kell a következőket:

1. az OEE-bejelentés engedélyezett igénypontjai;
2. az OEE-bejelentés vizsgálata során felhozott hivatkozások listája;
3. az OEE-bejelentés elővizsgálata során felhozott nem szabadalmi irodalmi hivatkozások másolatai;

4. egy igénypont-megfelelési táblázat, amely elegendő megfelelést mutat; és
5. a szabadalmazhatóság érdemi vizsgálata szempontjából fontos levelezések másolatai.

β) Kína

A Kínai Szellemi Tulajdoni Adminisztráció a PPH résztvevője. A PPH-ban való részvétel feltételei Kínában a következők:

1. a kínai bejelentés legkorábbi időpontja megegyezik a megfelelő OEE-bejelentésekével;
2. a kínai bejelentésnek közzétettnek kell lennie;
3. az OEE-bejelentésről megállapították, hogy legalább egy szabadalmaztatható igénypontot tartalmaz;
4. a kínai hivatalhoz benyújtott kínai bejelentés igénypontjai kielégítően megfelelnek az OEE-bejelentésben szabadalmazhatónak ítélt igénypontoknak; és
5. a kínai hivatalnál benyújtott bejelentés érdemi vizsgálata még nem kezdődött meg.

Ha a fenti követelmények teljesülnek, a bejelentők PPH-kérelmet nyújthatnak be. A PPH-kérelemhez csatolni kell a következőket:

1. az OEE-bejelentés engedélyezett igénypontjainak kínai fordítása;
2. az OEE-bejelentés vizsgálata során felhozott hivatkozások listája;
3. az OEE-bejelentés vizsgálata során felhozott nem szabadalmi szakirodalmi hivatkozások másolatai;
4. egy magyarázatokkal ellátott igénypont-megfelelési táblázat; és
5. a szabadalmazhatóság érdemi vizsgálata szempontjából fontos levelezések másolatai.

γ) Európai Unió

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) a PPH résztvevője. Az Európai Unió országaiban a PPH-ban való részvételre vonatkozó követelmények a következők:

1. az európai bejelentés legkorábbi időpontja megegyezik a korábbi vizsgáló hivatalok (OEE) megfelelő bejelentésével;
2. az OEE-bejelentésről megállapították, hogy legalább egy szabadalmazható igénypontot tartalmaz;
3. az ESZH-nál benyújtott európai bejelentés igénypontjai kellőképpen megfelelnek az OEE-bejelentésben szabadalmazhatónak ítélt igénypontoknak; és
4. az európai bejelentés érdemi vizsgálata még nem kezdődött meg.

Az ESZH általában akkor tekinti úgy, hogy az igénypontok kellő mértékben megfelelnek egymásnak, ha az OEE-bejelentések igénypontjai azonos vagy hasonló oltalmi körűek, mint az európai bejelentések igénypontjai, vagy ha az európai bejelentések igénypontjai szűkebb oltalmi körűek, mint az OEE-bejelentés igénypontjai.

Ha a fenti követelmények teljesülnek, a bejelentők PPH-kérelmet nyújthatnak be az ESZH-hoz. A PPH-kérelemhez csatolni kell:

1. az OEE-munkadokumentumok (vagy a nemzetközi szakaszban levő PCT-bejelentés legutóbbi munkadokumentumai) másolatait;
2. az OEE által szabadalmazhatónak minősített igénypontok másolatait; és
3. az OEE-munkadokumentumokban hivatkozott nem szabadalmi dokumentumok másolatait.

Ezeknek a dokumentumoknak az Európai Unió hivatalos nyelveinek legalább egyikén, azaz angolul, franciául vagy németül kell lenniük. Az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén benyújtott kérelmek gépi fordítása is megfelel. Ha azonban az ESZH úgy ítéli meg, hogy a gépi fordítások nem megfelelők, hivatalos fordításokat kérhet.

Bár a nemzetközi bejelentések vizsgálati eredményei alapját képezhetik az ESZH előtti PPH-kérelemnek, azok a bejelentések, amelyek esetében az ESZH volt a nemzetközi kutatási hatóság (ISA) és a nemzetközi elővizsgálati hatóság (IPEA), nem jogosultak PPH-ra az ESZH előtt. Ennek oka, hogy nincs olyan munkatermék, amely „másik” hivatal által végzett munkának tekinthető.

Dr. Palágyi Tivadar

* * *