

Vážený pan

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka (uveďte v odpovědi)
2021/D21019048/11/ÚPV

Vyřizuje / linka
Š. Petřů/310

Praha
26. března 2021

Věc: Stížnost PV 2020-242

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši stížnost, doručenou do Úřadu dne 23. února 2021.

Obsahem Vašeho podání byla stížnost na postup správního orgánu ve věci podané přihlášky vynálezu PV 2020-242.

Stížností se podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozumí podání proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu Úřadu, neposkytuje-li správní řád či zvláštní zákon jiný prostředek ochrany.

Přihlašovatel prostřednictvím své stížnosti namítá rozdílné posouzení přihlášky vynálezu PV 2020-242 pověřenými referenty patentového odboru Úřadu.

Úřad považuje za podstatné na tomto místě rekapitulovat průběh řízení o předmětné přihlášce vynálezu, a to část řízení, která následovala po vyjádření k výsledku úplného průzkumu.

Přihlašovatel byl odeslán zpráva o výsledku úplného průzkumu – věcné vady, datovaná dnem 23. 9. 2020, ve které byla vytykána nejasnost patentových nároků, tedy nejasnost vymezení předmětu ochrany, a výsledek rešerše, provedené na široce definované řešení.

Ve zprávě Úřadu je shrnut obsah dokumentů D1-D3, D4-D5 a popsán znak z dokumentu D6. Přihlašovatel byl sděleno, že předmětné řešení nesplňuje podmínku novosti a vynálezecké činnosti pro udělení patentu, vzhledem k obsahu uvedených dokumentů, a přihlášku proto bude nutné zamítnout.

Řešení v namítaných dokumentech D1-D6 nebyla podrobně rozebrána a porovnávána v jednotlivých znacích s přihlášeným řešením právě z důvodu nejasné, široké formulace patentových nároků zkoumané přihlášky vynálezu.

V reakci na tuto zprávu požádal přihlašovatel dne 12. 10. 2020 e-mailem o osobní konzultaci. Obratem mu bylo sděleno, že vzhledem k vážné pandemické situaci není osobní jednání možné, ale konzultace lze neoficiálně řešit v rámci e-mailové komunikace. Dále tedy probíhala komunikace touto cestou, včetně podání vysvětlení, ve kterém přihlašovatel popisuje svůj vynález a srovnává ho s namítanými dokumenty Úřadu. Úřad reagoval na podávaná sdělení v rozmezí 1-3 dnů, přitom trval na svých námitkách a mj. doporučil služby patentového zástupce. V závěru komunikace byla přihlašovateli vysvětlena výhoda využití pomoci patentového zástupce pro sestavení jasných nároků, byla navržena možnost chránit předmětné řešení užitným vzorem, resp. odbočeným užitným vzorem z přihlášky vynálezu.

Z pohledu Úřadu byla vedena neformální e-mailová korespondence, která měla vést k vysvětlení náhledu Úřadu na nedostatky přihlášky, zejména týkající se nejasné formulace předmětu ochrany a z toho plynoucí námitky Úřadu na nepatentovatelnost přihlášeného řešení. Díky nejednoznačnému popsání všech podstatných technických znaků, které by měly definovat nárokovaný předmět, byla přihlašovateli předložena řada dokumentů, popisujících konkrétní řešení.

Přihlašovatel podal dne 8. 12. 2020 písemné vyjádření a přepracované podlohy.

Spis PV 2020-242 převzal do řízení v lednu 2021, vzhledem k organizačním změnám v útvaru, jiný referent oddělení průzkumu patentového odboru. Z neznalosti výše uvedené e-mailové komunikace vytkl nový referent ve zprávě Úřadu ze dne 14. 1. 2021 chybějící vyjádření a vysvětlení k namítaným dokumentům a vadu spočívající v nedostatečném popsání vynálezu příkladem provedení.

Po přezkoumání předmětného spisu přihlášky vynálezu PV 2020-242 o názvu „Univerzální filtrační polomaska pro dospělé a děti“ je třeba konstatovat, že s přihlašovatelem byla vedena neformální e-mailová korespondence, která měla vést k vysvětlení náhledu na předložený popis a patentové nároky a nezávazným doporučením pro další řízení. Z pohledu přihlašovatele šlo o řádné průzkumové řízení o jeho přihlášce vedené touto cestou. Ze strany Úřadu došlo k nedorozumění, založeném na odlišném vyhodnocení úkonů ze strany přihlašovatele. Nedorozumění bylo způsobeno změnou odpovědného referenta pověřeného řízením předmětné přihlášky vynálezu.

K nápravě výše zmíněného nedorozumění učinil Úřad již patřičné kroky. Průzkumový referent provede rozbor namítaných dokumentů D1-D6, případně provede doplňkovou rešerši, a provede porovnání stavu techniky s nárokovanou filtrační polomaskou, přičemž vezme v úvahu celý popis vynálezu a jeho znázornění na obrázcích, z nichž je zřejmé sestavení polomasky. Průzkumový referent vydá novou zprávu o výsledku průzkumu.

V případě vznesení odůvodněných námitek Úřadem proti novosti popsaného řešení či k nedostatku vynálezecké činnosti nabízí zákon o užitných vzorech (zákon č. 478/1992 Sb.) možnost tzv. odbočení z přihlášky vynálezu na přihlášku užitného vzoru, se zachováním data podání z přihlášky vynálezu. U užitných vzorů se před zápisem neprovádí průzkum na novost či inventivnost řešení.

Závěrem je třeba uvést, že Úřad není oprávněn sám formulovat předmět ochrany, ke kterému patří vlastnické právo přihlašovatele. Jak již bylo přihlašovatele sděleno, velkou pomocí je využití služeb patentových zástupců.

S pozdravem

Ing. Šárka Petřů
auditor