

PATENTNO varstvo v tujini



Pridobitev evropskega patenta pri EPU oz. vložitev mednarodne patentne prijave (PCT) pri WIPO ob vloženi nacionalni prijavi in možnost vlaganja patentnih prijav z minimalnimi sestavinami

Že članek je lahko dovolj

Prijavitelji, ki **pričnejo s postopkom pridobitve nacionalnega patenta**, lahko na podlagi sporazuma o sodelovanju z Evropskim patentnim uradom (EPU) pridobijo številne ugodnosti v postopku pridobitve patentnega varstva v tujini.

Postopek lahko začnete tudi tako, da vložite patentno prijavo z **minimalnimi sestavinami**. Ta mora po 82. členu Zakona o industrijski lastnini vsebovati:

- **navedbo**, da se zahteva patent,
- **kontaktne podatke** prijavitelja,
- **vsebino**, ki je na prvi pogled videti kot **opis izuma** (npr. neka zaokrožena tehnološka rešitev, kot so recimo znanstveni članki, diplome, magistrske naloge, ampak opisana

dovolj jasno, da lahko to rešitev uporabi strokovnjak s tega področja). Lahko je v tujem jeziku, npr. angleščini.

Če patentna prijava vsebuje navedene minimalne sestavine, prijava dobi datum in številko (prijavitelj lahko uveljavlja datum take prve prijave kot **prednostno pravico** pri kasnejših prijavah v drugih državah ali pri drugih uradih).

V tem primeru urad pozove prijavitelja, da v 3 mesecih dopolni prijavo tako, da bo imela vse predpisane sestavine. Če prijavitelj za to potrebuje nekoliko več časa, lahko pred iztekom tega roka zaprosi urad za podaljšanje, ki se mu lahko odobri za dodatne 3 mesece.

Ker plačilo pristojbine ni obvezno ob vložitvi prijave, prijavitelj v času do

dopolnitve patentne prijave **nima še nobenih stroškov in lahko razmisli**, ali bo s patentno prijavo nadaljeval. Če prijava v tem roku ne dopolni, se prijava šteje **za umaknjeno**.

Postopek pridobitve patentnega varstva v tujini začnete z vložitvijo nacionalne patentne prijave na Urad RS za intelektualno lastnino.

URAD
REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZA *intelektualna*
LASTNINO

Pred 12. mesecem se odločite, ali boste nadaljevali postopek pri EPU ali WIPO (PCT) in tako zaščitili svoj izum v tujini.



Bodite pazljivi na roke

Za nacionalne prijave je **zadnji rok za plačilo stroškov pristojbine 6 mesecev** od vročitve poziva urada, kar je približno 6 mesecev od datuma vložitve patentne prijave. Če prijavitelj namerava nadaljevati postopke za pridobitev patentnega varstva v tujini, pa prvi stroški nastanejo približno v **5 mesecih** od datuma vložitve patentne prijave, ko URSIL posreduje EPU zahtevo za poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem.

Ugodnosti sporazuma

Od leta 2024 dalje imajo prijavitelji ob vloženi nacionalni patentni prijavi na podlagi **sporazuma med uradom in EPU mnoge ugodnosti**.

Po tem sporazumu na zahtevo prijavitelja EPU naredi **poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o patentibilnosti izuma**, zahtevo za to poizvedbo pa mora prejeti najkasneje do 5. meseca od datuma vložitve nacionalne prijave. V tem primeru opravi poizvedbo v roku 9 mesecev od datuma vložitve prijave. Znesek te storitve je 493,60 EUR

(80 % popust glede na redno ceno).

EPU po tem znesku opravi 400 poizvedb za Slovenijo v enem letu, od tega vsako leto 10 za isto univerzo, 10 za isto raziskovalno organizacijo, 5 za isto fizično osebo, za MSP pa ni letne številčne omejitve.

Prijavitelj lahko tako še pred iztekom 12 mesečnega roka za uveljavljanje prednostne pravice, pridobi ustrezne informacije, ki mu omogočajo, da prijavo morda še nekoliko »popravi« oz. ustrezno spremeni (npr. zoži) in s tako spremenjeno prijavo uveljavlja prednostno pravico za isti izum v tujini.

Nadaljnji koraki

V nadaljevanju postopka za pridobitev patentnega varstva v tujini pri EPU oz. pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), prijavitelj pred iztekom 12 mesečnega roka pošlje (novo) patentno prijavo na EPU, na WIPO pa se prijava na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov – PCT (Patent Cooperation Treaty) se lahko pošlje preko slovenskega urada.

V tem delu se mu lahko prizna dodatne olajšave, če je EPU pred tem naredil poizvedbo in pisno mnenje za **isti izum**. V najboljšem primeru bi lahko **EPU** pri evropski patentni prijavi povrnil oz. bi prijavitelj dobil največ **84 % povračila pristojbine** za poizvedbo, pri mednarodni **PCT** prijavi pa bi lahko v najboljšem primeru prejel kar do **100 % povračila pristojbine** za poizvedbo.

Objava patentne prijave pri EPU oz. WIPO se izvede najkasneje po 18 mesecih od datuma vložitve patentne prijave.

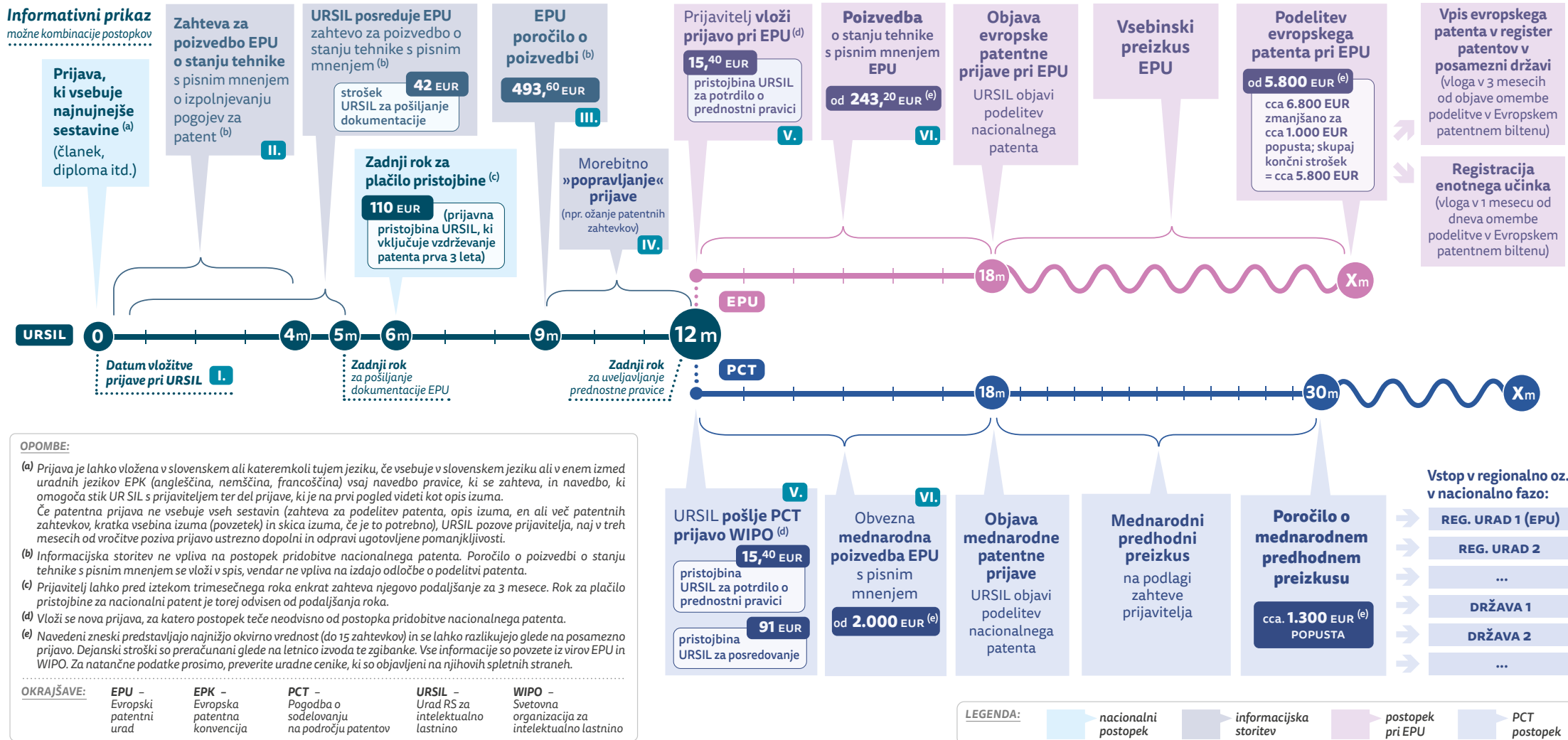
O nameri o vložitvi zahteve za poizvedbo EPU o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev za patent nas prosim obvestite ob oddaji zahtevka za podelitev nacionalnega patenta na obrazcu »Zahteva za podelitev patenta« v razdelku 9. Priloge.

Več o patentnem varstvu na spletnih straneh urada na podzavihku patenti:

<https://www.gov.si/teme/patenti>



Informativni prikaz možne kombinacije postopkov



Opisana pot do patentnega varstva v tujini prijaviteljem omogoča mnogo prednosti, naj jih poudarimo le nekaj:

I. PREDNOST

Ob vložitvi prijave z minimalnimi sestavinami dobi taka prijava datum vložitve in številko prijave, ta datum pa se lahko uveljavlja v tujini kot prednostna pravica.

II. PREDNOST

- Nekaj mesecev, da se pripravi patentna prijava v angleščini za informacijsko storitev.
- Ni stroškov v tej fazi (prvi stroški nastanejo približno v 5. oz. 6. mesecu od datuma vložitve prijave).

III. PREDNOST

- Možen popust do 80% za univerze, raziskovalne organizacije, fizične osebe in MSP v posameznem letu (omejitve: 400 poizvedb za Slovenijo na leto, 10 za isto univerzo, 10 za isto raziskovalno organizacijo, 5 za isto fizično osebo, za MSP ni omejitve).
- Poizvedba se opravi hitreje, kot če bi jo naročili neposredno pri EPU.
- Za nizek znesek se ugotovi, ali izum izpolnjuje pogoje novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti ter ali je smiselno nadaljevati postopek.

IV. PREDNOST

Dodatni 3 meseci časa za morebitno »popravljanje« prijave, preden se jo uradno vloži pri EPU, vendar ne sme preseči obsega prvotno vložene prijave (lahko pa se jo ustrezno zoži).

V. PREDNOST

Prednostno pravico se lahko uveljavlja 12 mesecev od datuma vložitve prijave.

VI. PREDNOST

Možen popust do največ 84 % pri EPU oz. do 100 % pri WIPO za prijavitelje, ki so pri EPU pridobili poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem.