

PPH - "Autostrada Suspendată" a Brevetelor

The PO



În vederea descongestionării traficului din București, acum vreo patru ani a făcut oarece vâlvă proiectul autostrăzii suspendate sau "Autostrada lui Sorin Oprescu", de la numele Primarului General al capitalei, care a lansat acest proiect. Dar, cum la noi, în ultimii ani, proiectele se opresc unde-ar trebui să înceapă efectiv, cel mai adesea în faza de studiu de fezabilitate sau, pentru inițiați, SF (fără nicio legătură cu *Science Fiction*, desigur!), deocamdată așa pare să fie situația și în acest caz. Nu degeaba în limba română cuvântul **suspendat** are două semnificații! Astfel, **nu avem o autostradă suspendată**, dar **avem un proiect de autostradă suspendat**, deși nu este singurul!

1. Proiectul-pilot PPH

În domeniul brevetelor de invenție însă, pentru a face față numărului (în continuă creștere) de cereri de brevet de invenție (CBI), și pentru reducerea *backlog*-ului (stoc CBI care a depășit semnificativ termenul uzual de soluționare), oficiul american (USPTO) și oficiul japonez (JPO), fiecare având deja implementate proceduri de urgentare a examinării CBI-urilor, au încheiat, pe **24.05.2006**, un acord bilateral de cooperare, intitulat *Patent Prosecution Highway* (PPH), adică tot un fel de autostradă, dar pentru accelerarea procedurii de examinare a CBI din cele două oficii. Pe **03.07.2006**, cele două oficii au lansat un program-pilot PPH pe termen de 1 an, destinat valorificării reciproce a rezultatelor cercetării documentare și/sau ale examinării cererilor de brevet "corespondente" (referitoare la aceeași invenție) în procedura examinării accelerate (*fast track*).

Este cunoscut faptul că, dat fiind caracterul național al protecției prin brevet a invențiilor, pe de o parte, și globalizarea economică, pe de altă parte, Convenția de la Paris și procedura PCT (așa cum s-a dovedit în practică) generează o serie de proceduri paralele la nivelul oficiilor naționale, atât în ceea ce privește documentarea, cât și în privința examinării de fond a cererilor de brevet.

Armonizarea legilor de brevete, apariția surselor de documentare computerizate și decalajul temporal în examinarea cererilor i-au condus pe examinatorii de brevete din oficiile mai mici din Europa, în mod natural, începând cu cel puțin un deceniu înainte de programul-pilot, către soluția utilizării experienței colegilor din oficiile prestigioase (EPO, USPTO etc.), cu limbi de lucru de circulație internațională. Dar acest lucru se practica la scară individuală și nereglementat.

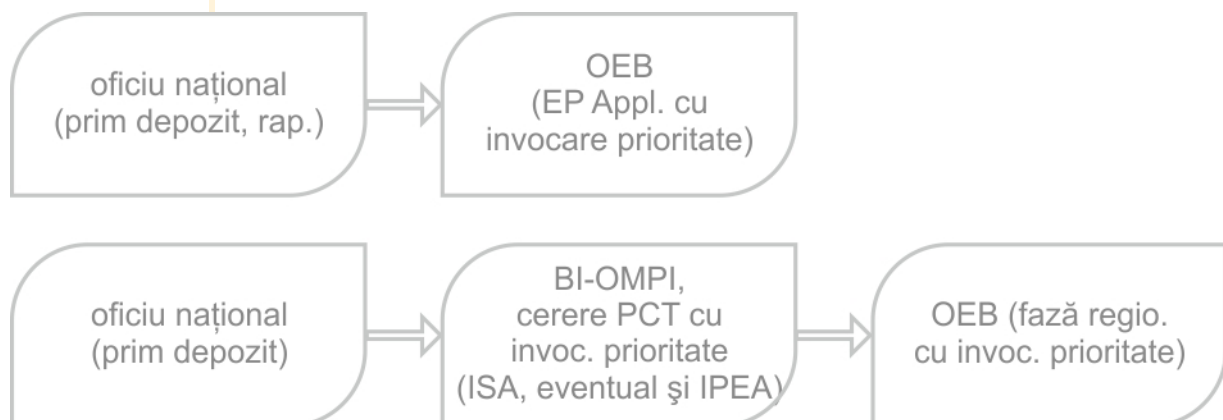
1.1 PPH-PC

Proiectul-pilot PPH, dintre USPTO și JPO, a oferit un cadru reglementat pentru ca, la cererea solicitanților, examinatorii din cele două oficii să beneficieze reciproc de rezultatele examinării unei cereri de brevet la oficiul la care s-a constituit primul depozit, atunci când celălalt oficiu examinează cererea corespondentă, cu invocarea priorității primului depozit (*via* Convenția de la Paris - PC sau PCT), cel de-al doilea oficiu urmând să aplice astfel o procedură accelerată.



Programul-pilot, inițial de 1 an, a fost prelungit cu încă 6 luni (până la 03.01.2008) și s-a dovedit a fi un succes, încât, începând cu 04.01.2008, a fost definitivat.

Pornind de la acest prim proiect, cele două oficii au încheiat astfel de acorduri și cu alte oficii naționale, extinzându-se cadrul PPH-PC, dar pe moment din Trilaterală lipsea OEB-ul care, fiind un oficiu regional, este arareori oficiu de prim depozit, marea majoritate a cererilor ajungând la OEB pe una dintre rutele:



1.2 PPH-PCT

Ca urmare, Oficiile din Trilaterală au anunțat, la sfârșitul anului 2009, lansarea, cu începere din 29.01.2010, în cadrul PPH, a unui nou program-pilot de 2 ani, menit să valorifice, în aceeași manieră, rezultatele muncii lor de examinare a cererilor internaționale în calitate de administrații PCT.

Spre deosebire de PPH-PC, în cadrul programului-pilot PPH-PCT, solicitanții care doresc să participe se pot baza pe **raportul de cercetare documentară cu opinie scrisă** (ISR-WO) ori pe **raportul preliminar de examinare internațională** (IPER) al unuia dintre cele 3 oficii, acționând în calitate de ISA sau IPEA, atunci când aceste documente stabilesc că anumite revendicări sunt admisibile, pentru a solicita examinarea accelerată atunci când cererea internațională ajunge în faza națională/regională la celelalte două oficii.

Prin urmare, acordurile PPH pot fi de două tipuri:

- PPH-PC specifice oficiilor de prim depozit, și nu implică proceduri din cadrul PCT, și
- PPH-PCT specifice oficiilor naționale și regionale, care sunt și autorități PCT.

Se înțelege că unul și același oficiu, în funcție de situație, poate încheia ambele tipuri de acorduri.

Având în vedere cele două tipuri de acorduri PPH, ***prin cerere corespondentă unei CBI pentru care s-a constituit un prim depozit*** se înțelege o cerere națională sau PCT în fază națională/regională, în care se invocă prioritatea acestui prim depozit și în care există cel puțin o revendicare (independentă) ce corespunde suficient (*sufficiently corresponds*) unei revendicări admise în urma examinării primului depozit, respectiv, pentru care există bune premize să fie admisă, în urma raportului de cercetare documentară cu opinie scrisă favorabilă a ISA sau a raportului preliminar de examinare internațională, favorabil a IPEA.

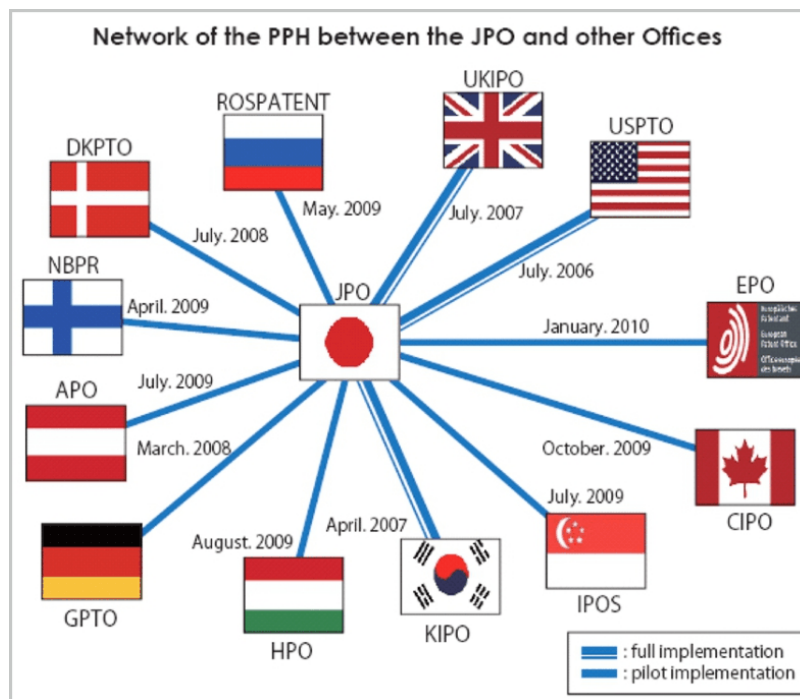
Se consideră că două revendicări (independente) corespund suficient dacă, ținând cont de diferențele datorate traducerii și cerințelor de formă, ele conferă aceeași întindere a protecției sau una similară.

2. Rețeaua PPH

Pornind de la aceste proiecte-pilot, ulterior definitivate, USPTO și JPO au încheiat astfel de acorduri și cu alte oficii naționale/regionale prestigioase, astfel:

- **USPTO** cu: UK-IPO (oficiul Regatului Unit, pe 04.09.2007), CIPO (oficiul Canadei, 28.01.2008), KIPO (oficiul Republicii Coreea, 28.01.2008), IPAU (oficiul de PI din Australia, 14.04.2008), **EPO** (Oficiul European de Brevete, 29.09.2008), DKPTO (oficiul danez, 03.11.2008), DPMA (oficiul german, 27.04.2009) ș.a.m.d., ajungând în prezent la acorduri bilaterale PPH cu 22 de oficii (mai puțin oficiul portughez și cel taiwanez);
- **JPO** cu: KIPO (oficiul Republicii Coreea, 28.04.2007), UK-IPO (oficiul Regatului Unit, pe 02.07.2007), DPMA (oficiul german, 25.03.2008), DKPTO (oficiul danez, 03.07.2008) ș.a.m.d., ajungând în prezent la acorduri bilaterale PPH cu 22 de oficii (mai puțin oficiul austriac și cel filipinez);
- aflate în stadiu de pilot sau implementate pe deplin.

Mai jos, este reprezentată, în topologie stea, rețeaua PPH dintre oficiul japonez și oficiile partenere acestuia, la stadiul din 2010, așa cum a fost publicată în Raportul anual al JPO:



După cum se poate constata, dinamica este remarcabilă - alte 10 noi acorduri în mai puțin de 2 ani.

La rândul lor, oficiile care au încheiat un prim acord cu USPTO sau JPO au încheiat astfel de acorduri și cu alte oficii, încât la data de 18.04.2012 s-a creat o rețea PPH ce cuprinde 23 de oficii naționale plus OEB și Institutul Nordic de Brevete (NPI).

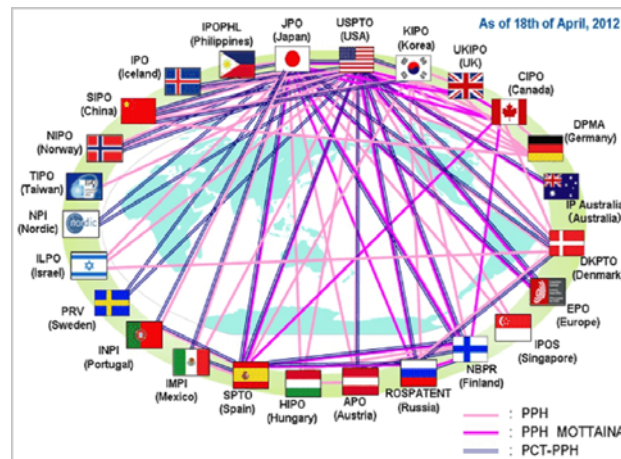
Rețeaua PPH completă, așa cum se prezenta aceasta pe portalul dedicat - jpo.go.jp/pph-portal, la data menționată, în topologie circulară, este prezentată mai jos.

OEB a încheiat acorduri PPH-PCT cu USPTO pe 29.09.2008, iar cu JPO pe 29.01.2010. De fapt, pe 29.01.2010 a fost lansat un program PPH-pilot la nivelul Trilateralei EPO-JPO-USPTO, pentru accelerarea procedurilor de examinare a cererilor PCT (PPH-PCT) în situația în care unul dintre cele 3 oficii, în calitate de autoritate PCT, a emis un raport de cercetare documentară (ISR) cu opinie scrisă favorabilă, sau un raport preliminar favorabil de examinare internațională (IPER).

De asemenea **Institutul Nordic de Brevete** (Danemarca-Norvegia-Islanda) face parte din rețeaua PPH, având acorduri bilaterale în vigoare cu USPTO (28.07.2011) și cu JPO (01.01.2010).

Dintre **oficiile naționale din Europa**, din rețeaua PPH fac parte: **UK-IPO** (oficiul Marii Britanii), **DPMA** (oficiul german), **DKPTO** (oficiul danez), **NBPR** (oficiul finlandez), **PRV** (oficiul suedez), **ROSPATENT** (oficiul rus), **NIPO** (oficiul norvegian), **SPTO** (oficiul spaniol), **APPO** (oficiul austriac), **HIPO** (oficiul ungar), **INPI-PT** (oficiul portughez) și **IPO** (oficiul islandez).

De remarcat faptul că cele două oficii partenere APO și HIPO ale OSIM, în proiectul Institutului Central-European de Brevete (DPI), fac deja parte din rețeaua PPH, HIPO fiind singurul oficiu din țările Central și Est Europene. HIPO a definitivat acordul PPH cu USPTO pe 05.04.2012 (programul-pilot fusese lansat pe 01.07.2010) și, totodată, a discutat și perspectiva versiunilor îmbunătățite PPH 2.0 (propus de USPTO) și PPH MOTTAINAI (propus de JPO).



În momentul de față, PPH este o rețea de oficii de brevete naționale și regionale între care există acorduri bilaterale de tipul celui încheiat între JPO și USPTO, ilustrată în figura de mai sus. În rețeaua PPH s-a creat cadrul juridic pentru ca o CBI ale cărei revendicări au fost găsite brevetabile la oficiul la care a fost constituit primul depozit (**OFF - Office of First Filing**) să poată fi examinată, la cererea solicitantului, în regim de urgență la oficiile partenere la care s-a depus aceeași invenție, cu invocarea priorității primului depozit - oficiul/oficiile celei de-a doua depuneri (**OSF - Office(s) of Second Filing**), pe baza schimbului reciproc de documente privind rezultate ale examinării de fond (raport de cercetare, prima notificare, decizia de admitere și revendicările acceptate).

Regimul de urgență la OSF înseamnă, de regulă, 3 luni, pentru prima notificare în examinarea de fond (**first action**), de la acceptarea tratării invenției în cadrul PPH (**PPH request**), și alte 2-3 luni, pentru luarea deciziei finale (**grant/reject decision**), de la primirea răspunsului la prima notificare.

Cerințe pentru depunerea la OSF a cererii de participare la PPH cuprinde, de regulă, următoarele documente:

- cerere tip convenită între OFF și OSF, pentru participare la PPH;
- tabelul de corespondență între revendicările admise de OFF și cele din cererea de brevet depusă la OSF;
- copii ale revendicărilor admise de OFF;
- copii după notificările OFF referitoare la cererea corespondentă.

La USPTO trebuie depusă în plus și lista documentelor din stadiul tehnicii citate, împreună cu copii traduse în engleză ale brevetelor străine sau ale documentelor NPL (**IDS - Information Disclosure Statement**).

3. Versiuni PPH îmbunătățite

Deși numărul de cereri pentru PPH, pe cele două tipuri de acorduri, cunoaște un trend pozitiv, acest număr, așa cum se va vedea din statistica de mai jos, este încă mic în comparație cu numărul total de cereri de brevet depuse pe plan mondial, și aceasta din cauza unor condiții și cerințe restrictive care scot anumite cazuri din cadrul PPH.

Astfel, în actuala schemă PPH, așa cum s-a arătat mai sus, oficiul de prim depozit (OFF-ul) trebuie mai întâi să furnizeze rezultatele examinării sale, și abia apoi solicitantul poate depune o cerere de participare la PPH, admisibilă de către un OSF. Această cerință introduce o restricție la depunerea cererii de participare la PPH, și împiedică oficiile subsecvente să utilizeze rezultatele examinării efectuate în alte oficii, din cauza faptului că OFF nu întotdeauna realizează examinarea înainte ca OSF-urile să o realizeze pe a lor.

De asemenea, schema actuală prevede condiția ca unul dintre oficii să fie oficiu de prim depozit (OFF).

Aceste condiții fac ca, în continuare, la oficiile din rețeaua PPH să existe destule paralelisme (repetări ale acelorași proceduri) și, deci, ineficiență din acest punct de vedere.

3.1 PPH MOTTAINAI

"**MOTTAINAI**" este un termen japonez cu sensul de **risipă**, utilizat pentru a exprima regretul privind o pierdere atunci când valoarea intrinsecă a unui obiect sau a unei resurse nu este deplin valorificată.

Pentru a elimina risipa de resurse și pentru a face astfel programul PPH mai prietenos, opt oficii din rețeaua PPH: **JPO**, **USPTO**, **UK-IPO**, **CIPO** (oficiul canadian), **IPAU** (oficiul australian), **NBPR** (oficiul finlandez), **ROSPATENT** (oficiul rus) și **SPTO** (oficiul spaniol), au lansat, pe 15.07.2011, o schemă-pilot revizuită, numită **PPH MOTTAINAI**.

În cadrul programului-pilot PPH MOTTAINAI, un solicitant poate face cerere de participare la PPH la un oficiu la care examinarea unei cereri de brevet corespondente se face mai târziu (**OLE - Office of Later Examination**), utilizând rezultatele examinării la care a ajuns oficiul care a examinat mai devreme (**OEE - Office of Earlier Examination**) aceeași invenție.











3.2 PPH 2.0

La inițiativa USPTO, aceleași oficii care participă la programul-pilot PPH MOTTAINAI, împreună cu OEB-ul, au lansat, pe 29.01.2012, programul-pilot, cu durată de 1 an, denumit PPH 2.0, prin care USPTO, în mod unilateral, "relaxează" condițiile de eligibilitate pentru participarea la PPH prin:

- indicarea cel puțin a unei revendicări (independente) care a fost găsită admisibilă/brevetabilă de unul dintre celelalte 8 oficii participante la PPH 2.0, (fără a mai fi necesar să se depună o copie a revendicărilor admisibile sau traducerea acestora); și
- indicarea nr. cererii de brevet de la USPTO și a nr. cererii paralele, de la oficiul participant la PPH 2.0, care a constatat brevetabilitatea revendicării/lor.

4. Statistică privind utilizarea rețelei PPH

Conform portalului dedicat, numărul de cereri pentru PPH la sfârșitul lunii decembrie 2011, la marile oficii de brevete și la partenerii din DPI, se prezintă ca în tabelul de mai jos, în coordonate OSF/OLE-OFF/OEE:

		OSF / OLE									
											
		JP	US	KR	GB	DE	DK	EP	AT	HU	CN
OFF / OEE	JP		4703	1025	20	495	2	394	0	0	53
	US	1438		475	36	40	1	254	0	1	0
	KR	160	851		4	1	0	-	-	-	-
	GB	52	205	19		-	-	-	-	-	-
	DE	80	65	13	-		-	-	-	-	-
	DK	7	90	4	-	-		-	-	-	-
	EP	40	191	-	-	-	-		-	-	-
	AT	1	0	-	-	-	-	-		0	-
	HU	2	3	-	-	-	-	-	-		0
	CN	1	0	-	-	-	-	-	-	-	

Concluzii

PPH este o inițiativă a marilor oficii de brevete, în vederea accelerării procedurii de examinare a CBI-urilor prin preluarea experienței oficiilor partenere care au efectuat deja procedura pentru aceeași invenție.

PPH-PCT poate fi privit și ca un demers pentru creșterea rolului administrațiilor PCT (ISA, IPEA); un efort de suplینire a lipsei unui oficiu mondial de brevete - un deziderat mai vechi al marilor companii internaționale.

Solicitanții de cereri de brevet din România, interesați de protecția invențiilor în străinătate, pot beneficia de PPH -PCT via ISA.

Sunt semnale încurajatoare că OSIM ar putea să acceadă în rețeaua PPH, dar pentru aceasta oficiul trebuie să se pregătească foarte serios, simultan cu pregătirile pentru DPI.

Bibliografie:

1. Raport Anual JPO 2010.
2. Portal PPH.
3. Site-uri oficii de PI.