

Warszawa, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 3

INFORMACJA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany zasad Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i zasad dotyczących opłat

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej w dniu 14 grudnia 2023 r. podjęła decyzję CA/D 16/23 zmieniającą zasady Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i zasady dotyczące opłat.

Decyzję przyjęto w następującym brzmieniu:

RADA ADMINISTRACYJNA EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI PATENTOWEJ,

uwzględniając Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (dalej powoływaną jako „KPE”), w szczególności jej art. 33 ust. 2 lit. d) i lit. e),

na wniosek prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego,

uwzględniając opinię Komitetu Budżetowo-Finansowego oraz Komitetu Prawa Patentowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W Regulaminie wykonawczym do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich wprowadza się następujące zmiany:

1. W zasadzie 6 skreśla się ust. 3-7.

2. Tytuł zasady 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„ Składanie tłumaczeń”

3. Dodaje się zasadę 7a w brzmieniu:

„Zasada 7a

Obniżenie opłat

1. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 14 ust. 4, dokona europejskiego zgłoszenia patentowego lub złoży wniosek o badanie w języku dopuszczonym w tym przepisie, opłata za zgłoszenie lub badanie zostaje obniżona stosownie do zasad dotyczących opłat.
2. Z obniżenia opłat, o którym mowa w ust. 1, mogą korzystać:
 - a) mikroprzedsiębiorstwa,
 - b) małe i średnie przedsiębiorstwa,
 - c) osoby fizyczne,
 - d) organizacje typu non-profit, uniwersytety lub publiczne jednostki badawcze.

3. W przypadku, gdy mikroprzedsiębiorstwo, osoba fizyczna, organizacja typu non-profit, uniwersytet lub publiczna jednostka badawcza dokona europejskiego zgłoszenia patentowego lub, w odniesieniu do zgłoszenia międzynarodowego, podejmie czynności określone w zasadzie 159, obniżone zostaną następujące opłaty stosowanie do zasad dotyczących opłat:
 - a) opłata za dokonanie zgłoszenia,
 - b) opłata za europejskie lub dodatkowe europejskie poszukiwanie,
 - c) opłata za badanie, a także wcześniej uiszczona opłata za międzynarodowe poszukiwanie, jeżeli Europejski Urząd Patentowy pełnił rolę Międzynarodowego Organu Poszukiwań,
 - d) opłata za wyznaczenie,
 - e) opłata za udzielenie patentu,
 - f) opłata za utrzymanie w mocy europejskiego zgłoszenia patentowego.
4. Obniżka opłat, o której mowa w ust. 3, nie będzie miała zastosowania, jeżeli ta sama osoba dokonała pięciu lub więcej europejskich zgłoszeń patentowych lub zgłoszeń w trybie międzynarodowym Euro-PCT w okresie pięciu lat poprzedzających:
 - datę złożenia danego europejskiego zgłoszenia patentowego albo
 - datę wejścia w europejską fazę danego zgłoszenia procedowanego w trybie międzynarodowym Euro-PCT.

W przypadku wcześniejszych europejskich zgłoszeń patentowych za właściwą datę przyjmuje się datę zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń procedowanych w trybie międzynarodowym Euro-PCT – datę wejścia w fazę europejską.
5. W przypadku, gdy kilka osób dokona europejskiego zgłoszenia patentowego albo zgłoszenia w trybie międzynarodowym Euro-PCT, obniżka, o której mowa w ust. 1 i 3, będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy każdy ze zgłaszających spełnia kryteria kwalifikowalności.
6. Kryteria kwalifikowalności określone w ust. 1- 3 muszą być spełnione w dniu dokonania uiszczenia odpowiedniej opłaty.”.

4. Dodaje się zasadę 7b w brzmieniu:

„Zasada 7b

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z obniżki opłat

1. Zgłaszający chcąc skorzystać z obniżki opłat zgodnie z zasadą 7a ust. 1 lub ust. 3, składa oświadczenie, w którym potwierdza swój status jako osoby w rozumieniu zasady 7a ust. 2 lub ust. 3, najpóźniej w chwili dokonywania pierwszej płatności uwzględniającej obniżkę.
2. Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić Europejski Urząd Patentowy o wszelkich zmianach statusu wpływających na uprawnienie do skorzystania z obniżki opłat, najpóźniej w chwili uiszczenia danej opłaty.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub w późniejszym terminie, co do kwalifikowalności zgłaszającego do skorzystania z obniżki opłat, Europejski Urząd Patentowy może zażądać przedstawienia dowodów.
4. W przypadku stwierdzenia, że złożono błędne oświadczenie lub Europejski Urząd Patentowy nie został, zgodnie z ust. 2, poinformowany o zmianie statusu, a dokonano płatności w obniżonej wysokości, opłata uważana jest za nieuregulowaną, a zgłoszenie za wycofane.”.

5. W zasadzie 82 drugie zdanie ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przeciwnym razie, z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Wydział ds. Sprzeciwów wzywa właściciela patentu do złożenia tłumaczenia zmienionych zastrzeżeń w językach urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, innych niż język postępowania, w terminie trzech miesięcy.”.

6. W zasadzie 82 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli czynności wymagane na podstawie ust. 2 nie zostaną dokonane we właściwym terminie, mogą one zostać jeszcze dokonane w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia dotyczącego niedotrzymania terminu. W przeciwnym razie patent zostaje unieważniony.”.

7. W zasadzie 95 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli wniosek o ograniczenie jest dopuszczalny na podstawie ust. 2, Wydział Badań powiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa go do złożenia tłumaczenia zmienionych zastrzeżeń na języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego, inne niż język postępowania, w terminie trzech miesięcy. Przepisy zasady 82 ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się *mutatis mutandis*. Jeżeli wnioskodawca dopełni tych czynności w wyznaczonym terminie, Wydział Badań ogranicza patent.”

8. W zasadzie 123 skreśla się ust. 3 i dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 3.

9. W zasadzie 146 pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 128 ust. 1–4 oraz w zasadzie 144, Europejski Urząd Patentowy może, na wniosek, przekazać informacje dotyczące aktu europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu.”

Artykuł 2

W art. 2 ust. 1 i ust. 2 zasad dotyczących opłat otrzymują brzmienie:

„(1) Opłaty należne Urzędowi na podstawie artykułu 1, o ile ust. 2 nie stanowi inaczej, są następujące:

euro

- | | |
|---|--|
| 1. Opłata za zgłoszenie (artykuł 78, ust. 2) | |
| i. w przypadku dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego albo zgłoszenia międzynarodowego, gdy formularz wejścia w fazę europejską (formularz EPO 1200) jest składany drogą elektroniczną. | 135 |
| ii. w przypadku dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego albo zgłoszenia międzynarodowego, gdy formularz wejścia w fazę europejską (formularz EPO 1200) nie jest składany drogą elektroniczną. | 285 |
| 1a. Opłata dodatkowa za europejskie zgłoszenie patentowe, które obejmuje więcej niż 35 stron (nie uwzględniając stron stanowiących część wykazu sekwencji) (zasada 38, ustęp 2). | plus 17 euro
za 36 stronę
i każdą kolejną |
| 1b. Opłata dodatkowa, w przypadku gdy zgłoszenia wydzielonego dokonuje się z dowolnego wcześniejszego zgłoszenia wydzielonego (zasada 38, ust. 4). | |
| – opłata za zgłoszenie wydzielone drugiej generacji | 235 |
| – opłata za zgłoszenie wydzielone trzeciej generacji | 480 |
| – opłata za zgłoszenie wydzielone czwartej generacji | 715 |
| – opłata za zgłoszenie wydzielone piątej lub każdej kolejnej generacji | 955 |
| 2. Opłata za poszukiwanie dotyczące | |
| – poszukiwania europejskiego albo dodatkowego poszukiwania europejskiego dotyczącego zgłoszenia dokonanego w dniu 1 lipca 2005 r. albo po tej dacie (art. 78, ust. 2, zasada 62, zasada 64, ust. 1, zasada 56a, ust. 8, artykuł 153, ust. 7, zasada 164, ust. 1 i 2). | 1 520 |
| – poszukiwania europejskiego albo dodatkowego poszukiwania europejskiego dotyczącego zgłoszenia dokonanego przed 1 lipca 2005 r. (art. 78, ust. 2, zasada 64, ust. 1, art. 153, ust.7). | 1 040 |
| – poszukiwania międzynarodowego (zasada 16.1 PCT, zasada 40bis PCT w połączeniu z zasadą 20.5bis PCT oraz zasadą 158, ust.1) | 1 845 |

– dodatkowego międzynarodowego poszukiwania (zasada 45bis.3 lit. a) PCT)	1 845
3. Opłata za wyznaczenie jednego lub większej liczby umawiających się państw (art. 79, ust. 2) w odniesieniu do zgłoszenia dokonanego w dniu 1 kwietnia 2009 r. albo po tej dacie	685
4. Opłata za utrzymanie w mocy europejskiego zgłoszenia patentowego (art. 86, ust. 1) obliczana w każdym przypadku od daty dokonania zgłoszenia	
– za trzeci rok	690
– za czwarty rok	845
– za piąty rok	1 000
– za szósty rok	1 155
– za siódmy rok	1 310
– za ósmy rok	1 465
– za dziewiąty rok	1 620
– za dziesiąty rok i za każdy kolejny	1 775
5. Opłata dodatkowa za brak wniesienia w wymaganym terminie opłaty za utrzymanie w mocy europejskiego zgłoszenia patentowego (zasada 51, ust. 2).	50% opłaty za płatność po terminie za utrzymanie w mocy
6. Opłata za badanie (art. 94, ust.1) w odniesieniu do:	
– zgłoszenia dokonanego przed 1 lipca 2005 r.	2 135
– zgłoszenia dokonanego w dniu 1 lipca 2005 r. albo po tej dacie	1 915
– międzynarodowego zgłoszenia dokonanego w dniu 1 lipca 2005 r. albo po tej dacie, dla którego nie sporządzone zostało sprawozdanie z dodatkowego poszukiwania europejskiego (art. 153, ust. 7)	2 135
7. Opłata za udzielenie europejskiego patentu oraz za publikację specyfikacji patentowej (zasada 71, ust. 3) dotycząca zgłoszenia dokonanego w dniu 1 kwietnia 2009 r. albo po tej dacie	1 080
8. skreślony	
9. skreślony	
10. Opłata za złożenie zawiadomienia o sprzeciwie (art. 99, ust. 1, art. 105, ust. 2)	880
10a. Opłata za wniesienie wniosku o ograniczenie albo unieważnienie (art. 105a, ust. 1)	
– wniosek o ograniczenie	1 355
– wniosek o unieważnienie	615

11. Opłata za odwołanie (art. 108) dotycząca odwołania złożonego	
- przez osobę, o której mowa w zasadzie 7a, ust 2 lit. a) do lit. d) – chyba błąd - nie ma takiej zasady	2 015
- przez każdą inną osobę	2 925
11a. Opłata za wniosek o zbadanie decyzji (art. 112a, ust. 4)	3 400
12. Opłata za dalsze rozpatrywanie zgłoszenia patentowego (zasada 135, ust. 1)	
- w przypadku niedotrzymania terminu na uregulowanie opłaty	50%
	odpowiedniej opłaty
- w przypadku opóźnionego wykonania czynności wymaganych zgodnie z zasadą 71, ust. 3.	300
- w innych przypadkach	300
13. Opłata za przywrócenie praw/restitutio et integrum (zasada 136, ust. 1, zasada 26bis.3 lit. d) PCT, zasada 49ter.2 lit. d) PCT, zasada 49.6 lit. d) pkt i PCT	750
14. Opłata za zamianę (art. 135, ust. 3, art. 140)	0
14a. Opłata za złożenie wykazu sekwencji po dacie dokonania zgłoszenia (zasada 30, ust. 3)	265
15. Opłata za zastrzeżenia patentowe (zasada 45, ust. 1, zasada 71, ust. 4, zasada 162, ust. 1 w odniesieniu do zgłoszenia dokonanego 1 kwietnia 2009 r. albo po tej dacie	
- za 16. i każde następne zastrzeżenie do limitu 50 zastrzeżeń	275
- za 51. i każde następne zastrzeżenie	685
16. Opłata za wniosek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia kosztów (zasada 88, ust. 3)	90
17. skreślony	
18. Opłata za przekazanie zgłoszenia międzynarodowego (zasada 157, ust. 4)	150
19. Opłata za badanie wstępne zgłoszenia międzynarodowego (zasada 58 PCT oraz zasada 158, ust. 2)	1 915
20. Opłata za wydanie opinii technicznej (art. 25)	4 560
21. Opłata za rozpatrzenie protestu (zasada 158, ust. 3. zasada 40.2 lit. e) PCT, zasada 68.3 lit. e) PCT	1 020
22. Opłata za złożenie wniosku o rewizję opinii (zasada 45bis.6 lit. c) PCT)	1 020

(2) W przypadku europejskich zgłoszeń patentowych złożonych przed 1 kwietnia 2009 r. oraz międzynarodowych zgłoszeń, które weszły w fazę regionalną przed tą datą, wysokość opłat określonych w art. 2, pkt 3, pkt 3a, pkt 7 i pkt 15 zasad dotyczących opłat, obowiązujących do 31 marca 2009 r. wynosić będzie:

3. Opłata za wyznaczenie w odniesieniu do każdego umawiającego się państwa, które zostało wyznaczone (art. 79, ust. 2), przy czym opłaty za wyznaczenie uważa się za uiszczone w stosunku do wszystkich umawiających się państw po dokonaniu płatności siedmiokrotności tej opłaty. **120**
- 3a. Wspólna opłata z tytułu wyznaczenia Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwa Liechtensteinu **120**
1. Opłata za udzielenie patentu, zawierająca opłatę za wydrukowanie specyfikacji patentowej europejskiego patentu (zasada 71, ust. 3), w przypadku gdy dokumenty zgłoszeniowe przeznaczone do druku obejmują:
- 7.1 nie więcej niż 35 stron **1 080**
- 7.2 ponad 35 stron
- Kwota w wysokości
podanej w pkt. 7.1. **plus 18**
euro za 36-stą i każdą
następną stronę
15. Opłata za zastrzeżenia patentowe dotycząca szesnastego i każdego następnego zastrzeżenia (zasada 45, ust. 1, zasada 71, ust. 4, zasada 162, ust. 1).” **275**

W artykule 2 zasad dotyczących opłat skreśla się ust. 3 i ust. 4

Artykuł 3

Artykuł 14 zasad dotyczących opłat otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Obniżka opłat

1. Obniżka opłat zgodnie z zasadą 7a ust. 1 i 3 Konwencji wynosi 30% kwoty odpowiedniej opłaty.
2. W przypadku, gdy Europejski Urząd Patentowy sporządził sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego, opłata za badanie zostaje obniżona o 75%. Jeżeli sprawozdanie odnosi się jedynie do pewnych części międzynarodowego zgłoszenia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. c) PCT, opłata nie ulega obniżce, jeżeli przedmiot nieobjęty sprawozdaniem ma być poddany badaniu.
3. W przypadku, gdy na daną opłatę za to samo zgłoszenie przewidziana jest więcej niż jedna obniżka, obniżki zostaną obliczone sekwencyjnie.”.

Artykuł 4

1. Opłata za dodatkowe poszukiwanie europejskie, w przypadku międzynarodowego zgłoszenia, dla którego sprawozdanie z poszukiwania międzynarodowego albo sprawozdanie z dodatkowego poszukiwania międzynarodowego zostało sporządzone przez Austriacki Urząd Patentowy albo, zgodnie z Protokołem o Centralizacji, przez Fiński Urząd Patentowy i Rejestracyjny, Hiszpański Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Szwedzki Urząd Własności Intelektualnej, Turecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Nordycki Instytut Patentowy albo Wyszehradzki Instytut Patentowy zostaje obniżona o **1 300 euro**.
2. W przypadku udzielenia obniżki zgodnie z ust. 1, maksymalna kwota obniżki opłaty za dodatkowe poszukiwanie europejskie odpowiada obniżce przyznanej na podstawie pojedynczego sprawozdania z poszukiwania międzynarodowego albo sprawozdania z dodatkowego poszukiwania międzynarodowego sporządzonego przez jedną z instytucji wymienionych w ust. 1.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2024 r.

Artykuł 6

1. Bez uszczerbku dla ust. 3, nowe kwoty opłat określona w ust. 2 niniejszej decyzji mają zastosowanie do płatności dokonywanych w dniu 1 kwietnia 2024 r. albo po tej dacie.
2. Nowa kwota opłaty za przekazanie międzynarodowego zgłoszenia ma zastosowanie do zgłoszeń dokonanych w dniu 1 kwietnia 2024 r. albo po tej dacie.
3. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od 1 kwietnia 2024 r. opłata zostanie uregulowana zgodnie z terminem, ale jedynie w wysokości obowiązującej przed 1 kwietnia 2024 r., opłata będzie uznana za ważnie uiszczoną, pod warunkiem uzupełnienia brakującej kwoty w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wezwania ze strony Europejskiego Urzędu Patentowego.
4. Artykuł 4 niniejszej decyzji ma zastosowanie do międzynarodowych zgłoszeń dokonanych do dnia 31 marca 2028 r., dla których sprawozdanie z poszukiwania międzynarodowego albo sprawozdanie z dodatkowego poszukiwania międzynarodowego zostało sporządzone przez Austriacki Urząd Patentowy, Fiński Urząd Patentowy i Rejestracyjny, Hiszpański Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Szwedzki Urząd Własności Intelektualnej, Turecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych, Nordycki Instytut Patentowy albo Wyszehradzki Instytut Patentowy oraz dla których opłata za dodatkowe poszukiwanie europejskie zostanie uiszczona w dniu 1 kwietnia 2024 r. albo po tej dacie.

Artykuł 7

Art. 2 decyzji CA/D 16/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dziennik Urzędowy EPO 2023, A25) traci moc z dniem 1 kwietnia 2024 r. i zostaje zastąpiony art. 4 niniejszej decyzji.

Sporządzono w Monachium dnia 14 grudnia 2023 r

W imieniu Rady Administracyjnej
Przewodniczący

Josef Kratochvíl