



Zasady patentowania

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

Białystok, 02.12.2010 r.

Wynalazek

- w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego
- utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu
- w znaczeniu podmiotowym: wytwór ludzkiego umysłu
- w znaczeniu przedmiotowym: z wynalazkiem mamy do czynienia wtedy, gdy proponowany przez wynalazcę sposób działania wskazuje wszystkie środki niezbędne do osiągnięcia celu praktycznego i poprzez ich zastosowanie pozwala ten cel osiągnąć



Kategorie wynalazków

- produkty
- urządzenia
- sposoby
- zastosowania

Wyłączenia z zakresu pojęcia wynalazku

- odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne
- wytwory o charakterze jedynie estetycznym
- plany, zasad i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej
- gry
- wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki
- programy do maszyn cyfrowych
- przedstawienia informacji

Zdolność patentowa

- nowość
- poziom wynalazczy
- przemysłowa stosowalność

Nowość

- Wynalazek jest nowy jeśli nie stanowi części stanu techniki.
- stan techniki – wiedza techniczna, powszechnie dostępna na całym świecie w dacie zgłoszenia wynalazku

Sposoby ujawnienia wynalazku

- publikacja wynalazku
- wytworzenie i wprowadzenie do obrotu produktów opartych na wynalazku
- jawne stosowanie i wystawienie wynalazku
- wystawienie wynalazku na wystawie publicznej
- przedstawienie wynalazku w programie telewizyjnym, audycji radiowej
- ujawnienie istoty wynalazku w BUP, jeżeli następnie z jakichś powodów nie doszło do udzielenia ochrony

Wynalazek ma poziom wynalazczy, jeśli:

- spełnia kryterium nieoczywistości uzyskiwanych efektów
 - rozwiązuje problemy dotąd podejmowane bezskutecznie
 - zaspakaja nowe potrzeby społeczne
 - wykorzystuje zastosowanie środka, który tworzy nowe rozwiązania
- różni się istotnie od rozwiązań przeciwstawnych

Z orzecznictwa:

- nie posiadają poziomu wynalazczego rozwiązania polegające na:
 - zmianie jedynie rozmiaru produktu, która czyni go przenośnym
 - połączeniu kilku znanych rozwiązań lub elementów o ile nie prowadzi to do zmiany ich funkcji ani osiągnięcia korzystniejszego efektu niż suma rezultatów cząstkowych
 - zamianie zastosowanych komponentów na znane ekwiwalenty

Przemysłowa stosowalność

- Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
- efekt wykorzystania wynalazku musi być rzeczywisty i powtarzalny

Wynalazki wyłączone spod ochrony prawnej

- wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach

Patent

- przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do:
 - wytwarzania
 - używania
 - oferowania do sprzedaży
 - importuproduktu lub procesu opartego na wynalazku
- zakazuje innym podmiotom powyższych działań, bez uprzedniej zgody właściciela patentu

Kto udziela patentów?

- krajowe urzędy ds. własności przemysłowej, np. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
- regionalne urzędy patentowe, np. Europejski Urząd Patentowy
- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – w procedurze międzynarodowej (PCT)



Charakter patentu

- prawo wyłączone
- ograniczony w czasie: do 20 lat od daty zgłoszenia
- prawo obowiązujące terytorialnie

Dokumentacja zgłoszeniowa

- podanie zawierające między innymi oznaczeniem zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioszek o udzielenie patentu
- opis wynalazku
- zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe
- skrót opisu
- rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku

Elementy opisu wynalazku

- tytuł wynalazku
- dziedzina techniki
- stan techniki
- istota wynalazku
- ewentualnie korzystne skutki wynalazku
- figury rysunków
- szczegółowo przedstawiony co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku
- zastosowanie wynalazku

Zastrzeżenia patentowe

- określają zakres żądanej ochrony wynalazku
- muszą być w całości poparte opisem wynalazku



Procedura rozpatrywania zgłoszenia

- kontrola formalna
- poszukiwanie w stanie techniki
- publikacja
- badanie merytoryczne
- udzielenie patentu
- sprzeciw

Ochrona patentowa

- pozycja na rynku i przewaga konkurencyjna
- wyższe dochody / zwrot nakładów inwestycyjnych
- dochody z licencji / przeniesienia praw
- dostęp do nowych rynków
- zwiększenie pewności obrotu
- uzyskanie grantów / funduszy na badania
- działania przeciwko naruszającym
- pozytywny wizerunek

Dochodzenie roszczeń z patentu

- Uprawniony z patentu może zakazać osobom trzecim bezprawnego korzystania z wynalazku
 - wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub import dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku
 - stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub import dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem

Dochodzenie roszczeń z patentu

- Uprawniony z patentu może żądać:
 - zaniechania naruszenia
 - usunięcie skutków naruszenia
 - wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 - naprawienie szkody na zasadach ogólnych
 - zamieszczenie w prasie stosownego oświadczenia
 - zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz organizacji, której celem jest popieranie własności przemysłowej

Opłaty związane z procedurą patentową

- badanie stanu techniki
- zgłoszenie wynalazku
- honorarium rzecznika patentowego
- opłaty za utrzymanie patentu w mocy
- koszty tłumaczeń

Przykłady kosztów w postępowaniu patentowym

- koszt zgłoszenia wynalazku – 550 PLN
- opłata za pierwszy okres ochronny (1,2,3 rok ochrony) – 480 PLN
- opłata za :
 - 4 rok ochrony – 250 PLN
 - 5 rok ochrony – 300 PLN
 - 20 rok ochrony – 1550 PLN
- opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego – 90 PLN
- opłata 1000 PLN od:
 - wniesionego sprzeciwu
 - wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym
 - wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

Opłaty za czynności rzeczników patentowych

- stawki minimalne wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 2 grudnia 2003 r.
- stawka za sporządzenie opisu wynalazku wraz z zastrzeżeniami oraz ze skrótem opisu – 1000 PLN
- za przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury lub w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej albo studiowanie materiałów związanych z prowadzeniem sprawy, za każdą pełną godzinę pracy:
 - w przypadku źródeł wyłącznie w języku polskim - 80 PLN
 - w przypadku źródeł różnojęzycznych - 150 PLN
- za dozorowanie opłat okresowych za każdy okres ochronny - 300 zł

Gdzie patentować?

- gdzie są główne rynki zbytu podobnych towarów?
- jakie są koszty patentowania w poszczególnych państwach?
- jak silna jest konkurencja na danych rynkach?
- gdzie produkt będzie wytwarzany?
- gdzie produkt może zostać wprowadzony do obrotu?
- jakimi środkami finansowymi dysponuje zgłaszający?
- jak wygląda sprawa egzekwowania praw z patentu w poszczególnych krajach?

Procedura ochrony patentowej za granicą

- procedura krajowa
- procedura regionalna (EPO, OAPI, EAPO)
- procedura międzynarodowa (PCT)

Zalety zgłoszenia patentowego w procedurze regionalnej i międzynarodowej

- jedno zgłoszenie, które wywiera skutek w wielu krajach
- jedna procedura udzielania patentów
- jednolity zakres ochronny
- jednolita forma zgłoszenia
- możliwość dokonania zgłoszenia w języku narodowym
- etapowość procedury umożliwiająca oszacowanie celowości kontynuowania postępowania i pozwalająca na rozłożenie w czasie ponoszonych kosztów

Koszty uzyskania ochrony wynalazku w Europie:

- w procedurze EPO – ok. 3600 EUR na wszystkie kraje stowarzyszone
 - 20 % - koszty proceduralne
 - 50 % - opłaty za usługi rzecznika patentowego
 - 30% - koszty tłumaczeń
- wszystkie kraje stowarzyszone w EPO w procedurach krajowych – ok. 10.000 EUR
- zgłoszenie wynalazku do opatentowania w Polsce, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii – ok. 1400 EUR



Dziękuję za uwagę

mgr inż. Arkadiusz Stankiewicz
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechnika Białostocka

Białystok, 02.12.2010 r.