

Kadry i płace

kancelarie  rp

Kancelarie RP to nowa jakość w usługach prawnych. Sieć prawna zrzesza dynamicznie rozwijające się, w pełni niezależne kancelarie ze wszystkich województw, a doświadczeni specjaliści udzielają kompleksowej pomocy prawnej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Trzeba sprawdzić, czy komercjalizacja rozwiązania nie naruszy praw osób trzecich

Cyklicznie pojawiają się informacje o nowych naborach wniosków do programu Ścieżka SMART. Jednym z kryteriów przyznania dofinansowania jest przeprowadzenie badania czystości patentowej.

ANNA GAWIN

Celem programu Ścieżka SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowana na wdrażanie innowacji.

Brak barier do wdrożenia

Jednym z kryteriów przyznania dofinansowania jest wskazanie braku barier do wdrożenia rezultatów prac. Oznacza to, że wnioskodawca musi uprawdopodobnić, że brak jest dostępnych i objętych ochroną rozwiązań i/lub technologii, których istnienie uniemożliwiłoby albo czyniłoby niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników.

Zgodnie z wymaganiami programu należy sprawdzić, czy wdrożenie rezultatów projektu nie naruszy praw własności intelektualnej innego podmiotu oraz czy ochrona obecnie stosowana przez inne podmioty nie stoi na przeszkodzie wdrożeniu rezultatów projektu.

W skrócie, należy przeprowadzić tzw. badanie czystości patentowej ang. freedom to operate (FTO) warunkujące możliwość komercyjnego wykorzystania wyników badań / rezultatów projektu, bez narazenia się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

Czasowe i terytorialne ograniczenia

Patent jest prawem podmiotowym, którego treść jest czasowo i terytorialnie ograniczona. Właściciel patentu może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia tylko na terytoriach, na których patent pozostaje w mocy. Czas trwania prawa z patentu wynosi 20 lat od daty zgłoszenia, pod warunkiem dokonywania rocznych opłat przez uprawnionego. Przedmiotem patentu jest wynalazek, którego zakres ochrony wyznaczony jest poprzez zastrzeżenia.

Powyżej wymieniono dwa ograniczenia patentu: czasowe i terytorialne.

Praktycznym zastosowaniem tych ograniczeń podczas badania czystości patentowej jest zawężenie kryteriów poszukiwań do konkretnych zakresów terytorialnych – obszarów, na których potencjalnie planowane jest korzystanie z wynalazku według projektu.

Drugim kryterium jest ograniczenie czasowe – prawo z patentu jest w mocy przez 20 lat od daty zgłoszenia. Po tym czasie wynalazek wchodzi do domeny publicznej. Po wygaśnięciu prawa każdy może bez ograniczeń korzystać z danego rozwiązania.

Po zawężeniu kryteriów do określonego zakresu czasowego i do odpowiedniego obszaru, należy wybrać odpowiednie słowa kluczowe, które pomogą odnaleźć dokumenty

stanowiące najbliższy stan techniki. Słowa kluczowe powinny odnosić się do cech technicznych danego rozwiązania. Innymi użytecznymi kryteriami pozwalającymi zawęzić zakres poszukiwań są: klasyfikacja patentowa, nazwiska twórców lub nazwy zgłaszających.

Status dokumentów

Prowadząc poszukiwania czystości patentowej należy zweryfikować stan prawny (status) odnalezionych dokumentów. Oprócz patentów, których status prawny jest „w mocy”, należy przeanalizować zgłoszenia patentowe, bowiem w przyszłości mogą one stać się patentami. Warto zauważyć, że w bazach patentowych można natknąć się na dokumenty, które przedstawiają rozwiązanie zbliżone do badanego, natomiast nie stanowią przeszkody, gdyż np.:

- prawo z patentu wygasło,
- patent został unieważniony,
- zgłoszenie zostało wycofane,
- nastąpiła odmowa udzielenia ochrony lub
- patent został unieważniony w mocy w danym kraju.

Mając pulę wybranych dokumentów obejmujących najbliższe rozwiązania, można przejść do ich analizy w kontekście stwierdzenia potencjalnego naruszenia (lub braku naruszenia). Należy podkreślić, iż przedmiotem patentu jest wynalazek,

ZDANIEM AUTORKI

Anna Gawin

rzecznik patentowy
Kancelaria AOMB Polska



Badanie czystości patentowej polega na identyfikacji dokumentów stanowiących barierę w komercjalizacji danego rozwiązania. Metodologia tego badania polega na zastosowaniu kombinacji odpowiednich kryteriów: ograniczenia czasowego, terytorialnego i odpowiednich słów kluczowych pomocnych w odnalezieniu dokumentów stanowiących najbliższy stan techniki. W kolejnym kroku prowadzi się analizę zastrzeżeń patentowych i porównanie ich z cechami danego rozwiązania. Wyniki tego badania pomagają stwierdzić, czy istnieje objęta ochroną własność intelektualna, która uniemożliwiłaby albo czyniłaby niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia opracowanego rozwiązania.

którego zakres ochrony wyznaczony jest przez zastrzeżenia patentowe, które zawierają ogół cech zastrzeganego rozwiązania, tj. wszystkie istotne cechy niezbędne do jego zrealizowania.

Analiza zastrzeżeń

Jak stwierdzić, czy rozwiązanie nie będzie naruszało praw osób trzecich? Ważna jest analiza zastrzeżeń patentowych. Porównuje się cechy z zastrzeżeń niezależnych z cechami danego rozwiązania. Interpretacja cech technicznych zastrzeżeń oparta jest

o opis zgłoszenia i rysunki. Do naruszenia dojdzie wtedy, gdy dane rozwiązanie posiada wszystkie cechy wymienione w zastrzeżeniu niezależnym.

W przypadku wynalazku, którego przedmiotem jest produkt, ochroną objęte są wszystkie działania o charakterze zawodowym i zarobkowym polegające na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu produktu będącego przedmiotem wynalazku. Z kolei gdy przedmiotem wynalazku jest sposób, ochroną objęte jest zawodowe i zarobkowe korzystanie z tego sposobu, jak i z produktów wytworzonych tym sposobem. /©

kancelarie rp

Sieć kancelarii prawnych — kancelarie  rp

Wspieramy twój marketing i rozwój twojego biznesu

Sprawdź jak zostać partnerem sieci