

kancelarie rp

Poradnik Nawigator Prawny

WIĘCEJ PORAD NA [KANCELARIE.RP.PL](https://kancelarie.rp.pl)

OCHRONA INNOWACJI

System patentowy: cyfryzacja wspomaga, ale nie wyręcza w myśleniu

Urzędy patentowe oferują zgłaszającym wynalazki liczne usprawnienia. Ale zgłaszający sam pozbawi się możliwości uzyskania ochrony, jeśli rozwiązanie nie spełni podstawowych kryteriów patentowalności.



OSKAR GIŃKO
Rzecznik patentowy,
kancelaria AOMB

Prawo patentowe w swojej współczesnej postaci ma początki w końcu XIX wieku, kiedy to czasy wystaw światowych i wielkich wynalazków stworzyły konieczność ujednoczenia przepisów dotyczących ochrony innowacji. Współczesne przepisy – zarówno te mówiące o wymaganiach stawianych wynalazkom, jak i proceduralne – w dużym stopniu bazują na aktach prawnych, odpowiednio zmienianych sprzed 150 lat. Pomimo tak silnego osadzenia w prawie międzynarodowym pewne zmiany postępują i cyfryzacja w urzędach patentowych jest widoczna.

Rzadzi kontakt elektroniczny

Wynalazcy i zgłaszający doskonale wiedzą, że zgłaszane są wynalazki, o których kiedyś pisano w opowiadaniach science fiction. Sztuczna inteligencja, komunikacja bezprzewodowa, komputer w kieszeni sporej części populacji – to nasza codzienność, z którą prawo patentowe dobrze sobie radzi i takie wynalazki również uzyskują ochronę. To zaś, czego wynalazcy i zgłaszający nie widzą, to liczne usprawnienia, które oferują urzędy patentowe, w tym nam najbliższe, czyli Urząd Patentowy RP oraz Europejski Urząd Patentowy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz musiałem złożyć pismo do urzędu w formie papierowej. Od lat działają systemy informatyczne, które umożliwiają sprawną wymianę pism z i do

urzędu patentowego. Dokumenty pierwszeństwa, które są niezbędne przy uzyskaniu ochrony na ten sam wynalazek w wielu krajach, są w postaci elektronicznej. W wielu krajach nie wydaje się już patentów fizycznie – dostaje się elektroniczny certyfikat stwierdzający uzyskanie patentu. Jedyną pozostałością dawnych czasów jest wciąż obowiązujący wymóg umieszczania figur czarno-białych, ewentualnie w odcieniach szarości – jedynym znanym mi wyjątkiem jest Korea Południowa, gdzie zgłoszenia patentowe mogą zawierać kolorowe rysunki.

Wspomagają nowe technologie

O wynalazku można powiedzieć, że jest to rozwiązanie, które rozwiązuje jakiś problem techniczny. A czy to jest poprawa sprawności maszyny przez użycie lepszych materiałów,

Przez zbyt wczesne ujawnienie rozwiązania wynalazek traci cechę nowości

czy zwiększenie liczby telefonów komórkowych, które mogą być obsługiwane naraz dzięki lepszymu protokołowi przekazywania danych, to już jest z punktu widzenia prawa wszystko jedno. Istotną kwestią jest to, żeby jakiś problem techniczny był rozwiązany, co szczególnie przy rozwiązaniach informatycznych nie zawsze jest oczywiste.

Najnowsze statystyki Europejskiego Urzędu Patentowego z 2022 r. wskazują, że na 193 460 zgłoszeń patentowych najpopularniejsze dziedziny techniki to komunikacja cyfrowa – 16 705 zgłoszeń, technologie medyczne – 15 683 zgłoszeń oraz technologie komputerowe – 15 193

zgłoszeń. Wszystkie te dziedziny wykorzystują najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy rzeczywistość wirtualna/rozszerzona. Widać zatem, że nowe technologie znajdują odzwierciedlenie w zgłoszeniach patentowych.

Wyzwania w branżach technologicznych

Proces uzyskania patentu to przedsięwzięcie na lata. Można przyjąć, że od momentu rozpoczęcia prac nad zgłoszeniem do uzyskania patentu miną przynajmniej 2-3 lata. W branżach, które zmieniają się szybko i trudno jest przewidzieć, co będzie w przyszłości, może pojawić się pytanie o zasadność ponoszenia kosztów na rzecz wątpliwego zysku. Podejście takie jest jak najbardziej uzasadnione, jednak wciąż uważam, że można przy użyciu patentów działać także w takich warunkach.

Największe szanse dają rozwiązania, które zapewnią szeroki zakres ochrony. Niezwykle trudno jest taki wynalazek opracować, zwłaszcza w kontekście już istniejącego stanu techniki. Jeżeli jednak uda się to zrobić, to późniejsze technologie, które będą bazować na zastrzeżonym wynalazku, będą wymuszać zawieranie umów licencyjnych.

Drugim rozwiązaniem jest dokonywanie możliwie wielu zgłoszeń patentowych i obserwowanie rynku. Może się okazać, że któreś rozwiązanie jest dokładnie tym, co akurat jest w danej branży popularne, a duża liczba patentów, nawet z wąskim zakresem ochrony, zwiększa szansę zastrzeżenia istotnego rozwiązania. W tym miejscu warto przypomnieć o rocznym okresie pierwszeństwa – po dokonaniu zgłoszenia, nawet tego nieopłaconego(!), można w ciągu roku uzyskać jeszcze na ten wynalazek ochronę poprzez dokonanie nowego zgłoszenia. Przez rok można obserwować branżę i jeżeli opracowano wartościowy wynalazek istotny dla danej dziedziny, to w ciągu tego czasu

możliwe jest jeszcze ubieganie się o ochronę patentową.

Przyszłość systemu patentowego

O przyszłości systemu patentowego trudno mówić inaczej niż jako o drobnych zmianach. Rewolucja najprawdopodobniej nas nie czeka – obecny system dobrze radzi sobie ze współczesnymi wynalazkami. W Polsce stosunkowo niedawno, ponieważ dopiero od końca lutego 2019 r., możliwe jest patentowanie rozwiązań komputerowych, pierwsze zaś przykłady patentów na tego typu rozwiązania pochodzą sprzed 60 lat.

O ile przepisy w wielu przypadkach nie zmieniały się zasadniczo, to często zmieniał się rozumienie pojęć istotnych dla nowych dziedzin techniki. Mowa tu w szczególności o rozwiązaniach bazujących na modelach matematycznych, w tym na sztucznej inteligencji, na prezentacji danych czy na algorytmach. Obecnie się uznaje, że jeżeli rozwiązanie cechuje się dalszym efektem technicznym, tj. w jakiś sposób wpływa na rzeczywistość, można mówić o wynalazku.

Kryteria zdolności patentowej

Niezależnie od tego, czy wynalazek dotyczy klasycznej dziedziny techniki, czy jest to rozwiązanie z zakresu nowych technologii, to podstawowe kryteria patentowalności pozostają takie same – mowa o nowości, poziomie wynalazczym i przemysłowej stosowalności.

Nowość to takie wcześniejsze ujawnienie rozwiązania, które ma identyczne cechy z nowo zgłaszanym wynalazkiem. Jeżeli istnieje chociaż jedna różnica, to wynalazek jest nowy.

Poziom wynalazczy określa, czy wynalazek wynika, w sposób oczywisty, ze znanego stanu techniki. Można w pewnym uproszczeniu przyjąć, że jeżeli można dwa znane rozwiązania

połączyć i uzyskać się wszystkie cechy wynalazku, to takie rozwiązanie jest oczywiste i nie cechuje się poziomem wynalazczym. Rozwiązanie cechuje się przemysłową stosowalnością wtedy, kiedy powtarzalnie, w zamierzony sposób, może być stosowane w dowolnej gałęzi przemysłu.

Bez podstaw do patentu

Najłatwiej jest pozbawić się samemu szans na uzyskanie patentu przez zbyt wczesne ujawnienie rozwiązania. W ten sposób wynalazek przestaje być nowy. W przypadku poziomu wynalazczego trudno jest ogólnie powiedzieć o tym, jak duża różnica między znanymi rozwiązaniami a wynalazkiem musi być, żeby ten mógł zostać opatentowany. Oczywiście jest, że ta różnica powinna być możliwie duża, jednak dla każdej dziedziny techniki to pojęcie może znaczyć coś zupełnie innego. Przemysłowa stosowalność zwykle stwarza najmniej problemów – jeżeli wynalazek jest dobrze opisany, dostatecznie ujawniony i nie ma wątpliwości, że będzie działał w przewidywalny i powtarzalny sposób, to zarzut braku przemysłowej stosowalności podniesiony nie będzie.

W przypadku rozwiązań komputerowych rozwiązanie nie zostanie uznane za wynalazek, kiedy nie można stwierdzić istnienia dalszego efektu technicznego. Można powiedzieć, że jeżeli rozwiązanie przetwarza jedynie dane w inne, bez żadnego wpływu na świat rzeczywisty, to najpewniej rozwiązanie takie nie jest patentowalne. Wskazać też należy na sztuczna inteligencja, której użycie może być wskazane, jednak samo jej zastosowanie nie sprawia, że rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem. Z punktu widzenia urzędu patentowego sztuczna inteligencja jest jedynie matematycznym modelem, który sam w sobie patentowalny nie jest, przy czym może przyczynić się do powstania technicz-

nego charakteru wynalazku. Przykładowo system wyposażony w kamerę i sztuczna inteligencja odczytująca dane z tablic rejestracyjnych może w istotny sposób bazować na efektach pracy algorytmu sztucznej inteligencji.

Specyficzne wymagania dla rozwiązań informatycznych

Jednym z warunków uzyskania patentu jest takie przedstawienie rozwiązania, żeby możliwe było jego urzeczywistnienie na podstawie przesłanego do urzędu opisu. W przypadku rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji może być to zadanie trudne. Istnieje pewna grupa zastosowań sztucznej inteligencji, jak przykładowo rozpoznawanie znaków, która już nie wymaga dokładniejszego opisu, ponieważ rozwiązanie takiego problemu jest znane. Jeżeli jednak pojawi się nowe wykorzystanie sztucznej inteligencji, to koniecznie może się okazać dokładniejsze opisanie zarówno struktury, np. sieci neuronowej i jej warstw z dokładnym opisem neuronów, jak i danych, na podstawie których sztuczna inteligencja była uczona. Sprawia to, że rozwiązania bazujące na rozwiązaniach informatycznych wymagają dokładniejszej analizy i zastanowienia się, jak wiele trzeba napisać, żeby ujawnienie wynalazku było kompletne i wystarczające. /©©

Oskar Gińko

– polski i europejski rzecznik patentowy, który w codziennej praktyce zajmuje się rozwiązaniami z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki; zajmuje się uzyskiwaniem praw wyłącznych, a także prowadzi badania patentowe, opracowuje opinie i bierze udział w postępowaniach sądowych czy spornych. Z wykształcenia magister inżynier mechatronik, aktualnie uczestnik Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN. Prowadzi zajęcia dotyczące opisów patentowych i prawa patentowego na aplikacji rzecznikowskiej.

FORMALNOŚCI

Patent na wynalazek może objąć nawet 150 państw

Wynalazca może wybrać, czy chce ochrony rozwiązania na rynku krajowym, europejskim, czy też międzynarodowym. Decyzja wiąże się nie tylko z inną procedurą, ale także z odmiennymi korzyściami i ryzykiem.



OLIWIA CZARNOCKA
Rzecznik patentowy,
JWP Rzecznicy Patentowi

Stworzenie innowacyjnego rozwiązania to milowy krok do osiągnięcia sukcesu, ale to nie wystarczy, by móc czerpać z niego korzyści. Wynalazek wymaga opracowania dopasowanej i skutecznej strategii ochrony, która zmaksymalizuje szanse twórcy na jego eksploatację, pokrycie nakładów poniesionych na badania i rozwój oraz zyski.

Uniwersalne korzyści

Uzyskanie patentu daje wyjątkowość korzystania z wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych. Tym samym staje się znaczącym składnikiem majątkowym firmy i gwarantuje efektywną ochronę prawną wynalazku w razie naruszeń ze strony osób trzecich. Pozwala również zwiększyć dochody twórcy lub przedsiębiorcy za sprawą udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotu własności intelektualnej lub też jego sprzedaży. Patent niezaprzeczalnie wzmacnia renomę przedsiębiorstwa i wpływa na wzrost poziomu jego innowacyjności.

Zapewnianie kompleksowej ochrony wynalazków jest jednym z kluczowych obszarów działalności kancelarii patentowych. W zakresie usług rzeczników patentowych znajdują się badania patentowe oraz ocena spełniania przez dany wynalazek wszystkich czterech przesłanek patentowych, tj.:

- nowości,
- poziomu wynalazczego,
- przemysłowego zastosowania oraz
- charakteru technicznego.

Poprzezają one złożenie zgłoszenia patentowego.

Rzecznicy patentowi świadczą również pomoc i przedstawicielstwo w trakcie postępowania przed urzędami, a także działają na rzecz utrzymania w mocy przyznanych praw. Jednocześnie muszą wykazywać się czujnością, aby w całym procesie przeciwdziałać naruszeniom praw wyłącznych do wynalazków przez osoby trzecie.

Tryb krajowy

Uzyskanie ochrony rozwiązania na terytorium Polski wymaga złożenia zgłoszenia zawierającego sporządzoną zgodnie z przepisami prawa dokumentację wynalazku oraz wniosek o udzielenie ochrony patentowej do Urzędu Patentowego RP (UPRP). Jeżeli zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elemen-

ty, to Urząd Patentowy przyznaje zgłoszeniu datę i numer. Od tego momentu można już publicznie prezentować swój wynalazek.

Kolejnym etapem jest sporządzenie i przesłanie do zgłaszającego przez ekspertów UPRP raportu ze stanu techniki, czyli przeglądu dostępnej literatury patentowej, jaka będzie brana pod uwagę podczas oceny zgłoszonego wynalazku. Zgłoszenie patentowe jest również badane pod kątem formalnoprawnym. W razie stwierdzenia na tym etapie braków lub uchybień w dokumentacji zgłaszający ma szansę na ich uzupełnienie lub poprawienie.

Urząd Patentowy bada również, czy zgłoszony wynalazek nie znajduje się m.in. w grupie rozwiązań wyłączonych spod patentowania (np. dotyczy designu, metody biznesowej czy stricte oprogramowania), czy nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami (wynalazki, które mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych szkód środowiskowych, np. technologie umożliwiający masowe wycieki ropy naftowej) itp.

Po upływie 18 miesięcy od przyjęcia wniosku UPRP publikuje zgłoszenie patentowe w Biuletynie Urzędu Patentowego i przystępuje do badania merytorycznego przedmiotu zgłoszenia. Oznacza to, że ekspert urzędu analizuje cechy tego wynalazku i ocenia, czy łącznie stanowią one innowację, na którą przedsiębiorca powinien mieć przyznane prawo wyłączne.

W zależności od wyniku badania UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego, o odmowie ochrony lub o umorzeniu postępowania. Pozytywna decyzja UPRP, po uiszczeniu wymaganych opłat, jest wpisywana do rejestru i ogłaszana w Wiadomościach Urzędu Patentowego, a zgłaszający otrzymuje potwierdzenie w postaci oficjalnego dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego.

Zgłaszający bardzo często wykorzystują oficjalne dokumenty patentowe jako potwierdzenie jakości swoich innowacji i prezentują je publicznie w siedzibie firmy i na stronach internetowych.

Zgłoszenia europejskie

Podmioty chcące chronić swój patent na rynkach europejskich mogą ubiegać się o patent europejski w procedurze na podstawie Konwencji o patencie europejskim.

Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub w Urzędzie Patentowym RP. Zgłoszenie powinno zawierać podobne elementy jak zgłoszenie przesyłane do UPRP, i może zostać przesłane do EPO po polsku. Konieczne trzeba pamiętać o przesłaniu jak najszybciej tłumaczenia dokumentacji na język angielski, niemiecki albo francuski.

Pierwszym krokiem w procedurze przyznawania patentu europejskiego jest badanie formalne, tj. sprawdzenie, czy zostały dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty, a następnie opatrzenie zgłoszenia numerem i datą. Kolejnym etapem jest przygotowanie i przesłanie do zgłaszającego raportu z poszukiwań w stanie techniki, zawierającego dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny nowości i poziomu wynalazczego zgłoszonego rozwiązania.

W ciągu 18 miesięcy od daty zgłoszenia EPO przesyła sprawozdanie z poszukiwań do zgłaszającego, który może zdecydować, czy chce przeprowadzić pełne badanie i nadal ubiegać się o patent europejski. Wtedy również zgłoszenie patentowe jest publikowane na Serwerze Publikacji EPO.

W procedurze zgłoszeniowej przed EPO jednym z koniecznych do spełnienia warunków jest wnoszenie opłat za utrzymywanie zgłoszenia w mocy, czyli - inaczej niż przed UPRP, gdzie coroczne opłaty wnoszą się dopiero po udzieleniu patentu - w EPO wnoszą się opłatę za samo podtrzymanie wniosku.

Na wniosek zgłaszającego EPO przeprowadza badanie merytoryczne wynalazku, podobnie jak UPRP. W tym czasie eksperci EPO pozostają w kontakcie ze zgłaszającym lub jego pełnomocnikiem. Badanie ma na celu sprawdzenie, czy dane rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi Konwencji o patencie europejskim, tj. porównywane są cechy wynalazku z podobnymi rozwiązaniami i oceniana jest nowość i innowacyjność. Jeśli ekspert zdecyduje, że patent może zostać udzielony, wydaje w tej sprawie pismo o zamiarze udzielenia patentu. Zgłaszający musi wówczas dostarczyć tłumaczenia zastrzeżeń na dwa pozostałe języki obowiązujące w EPO, tj. niemiecki i francuski, oraz uiścić opłatę. Następnie decyzja o przyznaniu ochrony jest publikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym. Od daty tej publikacji zgłaszający powinien podjąć decyzję, w których konkretnych krajach chce, aby ten patent obowiązywał. Powinien ponadto dopełnić stosownych formalności, tzn. przeprowadzić procedurę walidacji w wybranych przez siebie państwach.

Walidacja patentu europejskiego

Po opublikowaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym musi on zostać zatwierdzony w każdym z wyznaczonych krajów, by ochrona była ważna i skuteczna.

W ciągu trzech miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu ochrony właściciel patentu powinien złożyć w krajowych urzędach patentowych tłumaczenia całej dokumentacji lub samych zastrzeżeń na język urzędowy danego

państwa. W zależności od prawa krajowego wnioskodawca może też być zobowiązany do uiszczenia opłat w określonym terminie.

Patent jednolity...

Patent jednolity jest prawem obowiązującym jednocześnie i niepodzielnie w 17 krajach członkowskich Unii Europejskiej. W odróżnieniu od „klasycznego” patentu europejskiego nie jest traktowany jako patent krajowy, co w pewnym stopniu zbliża go do innych europejskich praw własności przemysłowej (np. prawa do unijnego znaku towarowego czy wzoru wspólnotowego).

Jednolity Sąd Patentowy nie jest natomiast sądem powstałym w ramach Unii Europejskiej, choć stosuje w pełni prawo unijne. Rozstrzyga on spory dotyczące m.in. naru-

nie naruszających taki patent ryzyko przegranej w procesie sądowym przed UPC może doprowadzić jednocześnie do utraty kilkunastu rynków zbytu spornego produktu.

Zgłoszenie międzynarodowe

Zgłaszający mogą jednocześnie ubiegać się o ochronę wynalazku w bardzo wielu krajach (ponad 150 państw), składając jedno międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach Patent Cooperation Treaty (PCT). Zgłoszenia wynalazku w trybie międzynarodowym można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (IB WIPO).

Wybrany przez zgłaszającego Międzynarodowy Organ

międzynarodowe. Jest to dobry wybór, jeśli ochrona jest potrzebna tylko w jednym kraju, np. w Polsce. Ochrona ograniczona do jednego państwa może być jednak niewystarczająca dla wynalazków o globalnym zasięgu i wynalazek może być narażony na kopiowanie w innych krajach, gdzie nie jest chroniony.

Na jedno zgłoszenie ochrona w 38 krajach

Jedna procedura przed EPO upraszcza proces w porównaniu ze składaniem indywidualnych zgłoszeń krajowych w każdym państwie europejskim. Pozwala na silną ochronę patentową w Europie, która jest jednym z największych rynków na świecie.

Korzystanie ze zgłoszenia PCT oferuje szereg korzyści, takich jak możliwość złożenia jednego zgłoszenia międzyna-

„ Jednolity patent europejski oznacza, że uprawniony w razie sporu może w jednym momencie utracić ochronę swojego rozwiązania technicznego na terytorium wielu państw

szczenia lub groźby naruszenia patentów jednolitych, jak i klasycznych patentów europejskich, ważnych w tych krajach członkowskich, które przystąpiły do nowego systemu. Poza jurysdykcją sądu pozostają jedynie patenty europejskie, które zostały z nowego systemu wyłączone w procedurze opt-out przez samych uprawnionych.

Co istotne, UPC posiada kompetencje do rozstrzygnięcia spraw o ważność tych praw wyłącznych. W związku z tym funkcjonujemy obecnie w zupełności nowej rzeczywistości niż ta, która towarzyszyła nam przez ostatnie 50 lat.

...to szanse i ryzyka

Wprowadzenie patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz powstanie Jednolitego Sądu Patentowego to nowe szanse i perspektywy działań dla uprawnionych, ale też realne ryzyka biznesowe. Nowy system zmienia „reguły gry” obowiązujące dotychczas w sporach patentowych, które często toczyły się w odniesieniu do tego samego patentu europejskiego jednocześnie w różnych krajach. Powstaje więc potrzeba nowego spojrzenia na strategię działań biznesowych w tym obszarze, zarówno z punktu widzenia wyboru zakresu ochrony patentów europejskich (klasyczny lub o jednolitym skutku), jak i unikania zagrożeń związanych z ich naruszeniem.

Jednolity patent europejski oznacza, że uprawniony w razie sporu może w jednym momencie utracić ochronę swojego rozwiązania technicznego na terytorium wielu państw. Z kolei dla potencjal-

Poszukiwań (EPO lub Wyszehradzki Instytut Patentowy) przeprowadza wyszukiwanie bliskich przedmiotów zgłoszenia rozwiązań w międzynarodowych zasobach literatury technicznej i patentowej, i sporządza sprawozdanie wskazujące, czy rozwiązanie wydaje się być nowe, posiadać poziom wynalazczy i przemysłową stosowność.

Po 18 miesiącach zgłoszenie jest publikowane razem ze sprawozdaniem z międzynarodowych poszukiwań.

Przed zakończeniem fazy międzynarodowej, tj. przed upływem 30 miesięcy od zgłoszenia, zgłaszający musi zdecydować, w których krajach chce kontynuować proces patentowy. Wybiera kraje lub regiony, w których chce uzyskać ochronę patentową. Wybór może obejmować pojedyncze kraje członkowskie PCT lub regionalne urzędy patentowe (np. Europejski Urząd Patentowy, Euroazjatycka Organizacja Patentowa). Każdy kraj lub region ma swoje specyficzne wymogi formalne, o spełnieniu których zadbać lokalni rzecznicy patentowi. Po ich spełnieniu zgłoszenie przechodzi do krajowego urzędu patentowego, który przeprowadza badanie patentowe zgodnie z lokalnymi przepisami.

Analiza strategii

Wybór odpowiedniej drogi patentowania zależy od kilku czynników, takich jak zasięg geograficzny ochrony, koszty, szybkość uzyskania ochrony oraz strategiczne cele biznesowe. Zgłoszenie krajowe jest zazwyczaj mniej skomplikowane i tańsze niż zgłoszenia

rodowego, co upraszcza proces administracyjny oraz uzyskanie ochrony patentowej w wielu krajach członkowskich PCT. Zgłaszający ma więcej czasu na podjęcie decyzji, w których krajach chce kontynuować procedurę patentową, co daje elastyczność w planowaniu strategii ochrony wynalazku. Ponadto, wstępne badanie merytoryczne przeprowadzane w fazie międzynarodowej może dostarczyć cennych informacji o potencjalnych problemach, które mogą zostać rozwiązane przed wejściem w fazę krajową. /©©

Oliwia Czarnocka jest rzecznikiem patentowym, szefem zespołu patentów w JWP Rzecznicy Patentowi, oferuje strategiczne doradztwo w zakresie ochrony patentowej, pomagając firmom z sektora technologicznego, MSP, start-upom oraz uczelniom wyższym i innym jednostkom z sektora publicznego w identyfikacji kluczowych obszarów innowacji i opracowywaniu długoterminowych strategii ochrony ich własności intelektualnej. Wspiera przedsiębiorców w sprawach zgłoszeń krajowych i międzynarodowych, jest współautorem europejskich zgłoszeń patentowych, przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania. Jako profesjonalny pełnomocnik doradza również w postępowaniach spornych i naruszeniowych. W kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi koordynuje prace zespołu w obszarze biologii, biotechnologii, chemii, elektroniki, mechaniki. Jest także mentorem w wewnętrznym programie szkoleniowym oraz aplikatorów rzeczniczkowskich, wspierając ich swoją wiedzą i doświadczeniem.

OCHRONA WYNAŁAZKÓW

Jak skutecznie zarządzać portfelem patentowym

Dla utrzymania praw i maksymalizacji korzyści płynących z innowacji kluczowe jest regularne monitorowanie i przedłużanie ochrony patentów. Jej utratę może spowodować m.in. zwłoka w dokonywaniu opłat.



ANNA CYBULKA

Rzecznik patentowy,
PORAJ Kancelaria
Prawno-Patentowa

Portfel patentowy to nic innego jak zbiór przede wszystkim patentów posiadanych przez jedną firmę. Patenty wchodzące w skład portfela mogą obejmować całkowicie różne rozwiązania lub powiązane patenty – „rodziny”. Celem tworzenia portfela jest ochrona wynalazków, rozwiązań firmy, zapewniająca jej wyłączność, przewagę rynkową i ograniczająca konkurencję. Patent to bowiem nic innego jak legalny, choć ograniczony terytorialnie i czasowo monopol.

Szerszym pojęciem, z którym można się spotkać, jest portfel praw własności intelektualnej (IP). Obejmuje on nie tylko patenty, ale także inne formy ochrony własności intelektualnej, jak np. znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe. Posiadanie zgłoszeń czy patentów to jeden etap, a umiejętne zarządzanie nimi to już drugi. Zarządzanie portfelem patentowym jest nie tylko wymogiem prawnym, ale i strategiczną decyzją.

Skład portfela

W skład portfela patentowego mogą wchodzić:

- patenty: dokumenty prawne przyznające wyłączność na wykorzystanie wynalazku przez określony czas na danym terytorium, na dane rozwiązanie,
- zgłoszenia patentowe: wnioski złożone w urzędach patentowych, które są w trakcie rozpatrywania,
- licencje: umowy, na podstawie których właściciel patentu udziela prawa do korzystania z wynalazku innym podmiotom,
- dokumentacja prawna: wszelkie dokumenty związane z procesem patentowym, takie jak umowy licencyjne, porozumienia o zachowaniu poufności i inne.

Można wyróżnić cztery podstawowe aspekty zarządzania patentami:

- utrzymywanie ważności patentów i wnoszenie opłat za przedłużenie ich ochrony,
- strategię obrony patentu i działania w przypadku naruszenia praw,

- wykorzystanie patentów jako aktywów – zasobów w działalności biznesowej,
- licencjonowanie patentów i współpraca z innymi podmiotami.

Utrzymywanie ważności patentów

Zarządzanie portfelem patentowym wymaga nieustannego dozorowania ważności patentów oraz regularnego uiszczania opłat. Zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa, tj. do nieodwracalnego wygaśnięcia prawa.

Patenty mają określony czas trwania – zazwyczaj 20 lat od daty zgłoszenia – pod warunkiem regularnego uiszczania opłat za przedłużenie ochrony.

Niewłaściwe dozorowanie dat wygaśnięcia patentów może skutkować utratą ochrony prawnej, co naraża firmę na ryzyko wykorzystania jej technologii przez konkurencję bez konieczności uzyskania licencji.

Procedury przedłużania ochrony

Proces przedłużania ochrony patentowej różni się w zależności od jurysdykcji, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa były świadome specyficznych wymagań obowiązujących w krajach, w których posiadają patenty.

Ogólnie rzecz biorąc, procedura obejmuje następujące kroki:

- sprawdzenie daty przedłużenia ważności patentu,
- przygotowanie dokumentacji: wymagane dokumenty mogą obejmować formularze oraz dowody uiszczania opłat,
- uiszczenie opłat: terminowe uiszczenie wymaganych opłat za przedłużenie ochrony.

Uwaga! To najczęstsza „niezamierzona” przyczyna utraty patentu,

- przedłużenie ochrony: upewnienie się, że przedłużenie zostało dokonane i potwierdzone przez odpowiednie urzędy patentowe lub wpisane w rejestrze patentu/bazie urzędowej.

Firmy coraz częściej posiadają większe portfolio praw patentowych składających się z różnych rodzajów praw krajowych, europejskich, jednolitych patentów europejskich czy międzynarodowych. Zarządzanie takim portfolio wymaga dogłębnej wiedzy na temat wymagań

dotyczących przedłużania ochrony patentów w odniesieniu do poszczególnych krajów i terytoriów.

Różne praktyki

I tak przykładowo w Polsce przedłużenie ochrony na kolejny rok jest możliwe już rok przed upływem terminu. W przypadku patentów europejskich termin ten wynosi trzy miesiące przed wygaśnięciem ochrony.

Poszczególne urzędy patentowe różnią się także w podejściu do przyjmowania opłat. Niektóre urzędy w przypadku otrzymania przedwczesnej wpłaty zwracają ją, inne przetrzymują i zaliczają w odpowiednim terminie. Podobnie różne są terminy przedłużania ochrony – w jednych urzędach liczy się dokładna data przedłużenia, w innych opłata może wpłynąć do końca miesiąca, w którym była należna.

Dodatkowo pewne urzędy nie zaliczają wpłaty, jeżeli nazwa, forma organizacyjna lub adres wpłacającego różnią się od wpisanych w rejestrze patentowym.

Skutki zwłoki w opłacie

W sytuacji spóźnienia się z uiszczeniem opłaty w większości przypadków urzędy przedłużają za dodatkową opłatą ochronę patentu w ciągu sześciu miesięcy po upływie daty jego przedłużenia. Jest to jednak bardzo ryzykowne, gdyż przywrócenie ochrony patentu po jej wygaśnięciu (po upływie terminu podstawowego oraz dodatkowego terminu sześciomiesięcznego) jest niemal niemożliwe. Z reguły wymagane jest wykazanie, że niewnieśnienie opłaty w wymaganym terminie nastąpiło wskutek siły wyższej (pożar, powódź), a i tak możliwość ta jest ograniczona w czasie.

Brak przedłużenia prawa skutkuje wygaśnięciem patentu, a to oznacza, że rozwiązanie, technologia lub produkt objęte patentem przechodzą do domeny publicznej. Inni słowo tracimy wyłączność, a inne podmioty mogą z tych rozwiązań korzystać.

Inne przykłady konsekwencji powiązane z utratą wyłączności to utrata opłat licencyjnych, zmniejszenie wartości firmy, zwiększenie liczby produktów konkurencyjnych na rynku.

Kluczem regularność

Ochrona patentów po

pierwszych trzech latach procedowania jest przedłużana co roku. Ma to swoje zalety, ale i wady. Niestety co roku trzeba pamiętać o przedłużeniu ochrony, wysokości opłat, kontaktach i wymaganiach poszczególnych urzędów. Zaletą jest, iż jest to niejako system „rat” – nie każdego byłoby stać na uiszczenie opłaty za utrzymanie patentu przez całe 20 lat ochrony.

System jest zaprojektowany w ten sposób, aby to uprawniony z patentu pilnował swojego monopolu. Niestety, w przypadku jego nieuwagi oraz niezamierzonego nieuiszczenia opłaty rozwiązanie przechodzi do domeny publicznej i jest dostępne dla wszystkich.

Zarządzanie portfelem patentowym wymaga dokładnej znajomości przepisów i praktyk obowiązujących w różnych jurysdykcjach. Regularne monitorowanie i przedłużanie ochrony patentów jest kluczowe dla utrzymania praw i maksymalizacji korzyści płynących z innowacji.

Strategia obrony patentu

Wyróżniamy trzy podstawowe podejścia do egzekwowania wyłączności wynikającej z patentu.

Pierwsze to tzw. strategia pasywna – zwana obroną i polegająca na ubezpieczeniu swoich zasobów. Drugie to strategia neutralna (umiarkowana) polegająca na chronieniu ich w podstawowym, niezbędnym zakresie. Natomiast trzecie podejście to strategia aktywna (agresywna), która polega na tworzeniu sieci praw przenikających się i ich konsekwentnym egzekwowaniu. Typ strategii może być różny w zależności od rozwiązania, wynalazku lub terytorium.

Gdy naruszenie patentu zostanie zidentyfikowane, kluczowe jest szybkie i skuteczne działanie. Typowe kroki prawne obejmują:

- wezwanie do zaniechania naruszeń, tj. wysyłanie listów ostrzegawczych do podmiotów naruszających prawa patentowe,
- mediacje i negocjacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu,
- postępowanie sądowe: jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu, konieczne może być podjęcie kroków prawnych, takich jak złożenie pozwu o naruszenie patentu w odpowiednim sądzie – własności intelektualnej; sądem właściwym dla rozpoznawania spraw dotyczących naruszenia patentu w Polsce

jest Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej.

Wykorzystanie patentów jako aktywów

Patenty jako aktywa mogą zwiększać wartość firmy poprzez ochronę innowacji i „blokowanie” rozwiązań konkurencyjnych, zwiększanie wartości firmy, generowanie przychodów, np. poprzez system licencji. Podstawowymi sposobami wspierania swojego biznesu są:

- licencjonowanie: udzielanie licencji innym firmom na korzystanie z technologii objętej patentem w zamian za opłaty licencyjne; może mieć charakter licencji wyłącznej albo niewyłącznej,
- sprzedaż patentów: może przynieść jednorazowy „zastrzyk gotówki” oraz zmniejszyć koszty związane z ich utrzymaniem; sprzedać można patent na danym, jednym terytorium lub całą rodzinę patentów,
- zabezpieczenie finansowe: wykorzystanie patentów jako zabezpieczenia w procesie pozyskiwania finansowania lub kredytów; mogą one być np. przedmiotem zastawu,
- partnerstwa: wykorzystywanie patentów do nawiązania strategicznych partnerstw z firmami, co może prowadzić do wspólnych przedsięwzięć i innowacji.

Przykładem firmy, która skutecznie budowała strategię w oparciu o prawa IP i rozwijanie portfeli patentowych, jest IBM. Jak informuje na swoich stronach, posiada 122 110 patentów na całym świecie, z czego 35 080 zostało przyznanych. Z tych 122 110 patentów ponad 59 proc. jest aktywnych. Patenty są zgłaszane głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a następnie w Chinach i Japonii. Przez wiele lat firma była zdecydowanym liderem patentowym. Aktualnie stosuje także system mieszany, wykorzystując zalety systemu patentowego, jak i zasobów otwartych. Jak wskazuje w swoich materiałach, udostępniła oprogramowanie Qiskit na zasadach open source, aby programiści na całym świecie mogli nauczyć się tworzyć aplikacje kwantowe.

Licencjonowanie i współpraca

Licencjonowanie patentów polega na udzieleniu innym podmiotom prawa do korzystania z wynalazku chronionego patentem, zwykle w zamian za opłaty licencyjne. Li-

cencje mogą być różnorodne w zależności od zakresu praw udzielonych licencjodawcy oraz warunków umowy.

W praktyce stosowane są różne modele licencjonowania, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb obu stron, a podstawowe to licencja:

- wyłączna – udzielana jest tylko jednemu podmiotowi, który uzyskuje wyłączne prawa do korzystania z patentu,
- niewyłączna – udzielana jest wielu podmiotom, co pozwala na szerokie rozpowszechnienie rozwiązania. Korzyści związane z licencjonowaniem patentów są oczywiste. To generowanie stałych dochodów z opłat licencyjnych, przyspieszenie wejścia na rynek podmiotom czy ograniczenie kosztów własnych badań i wreszcie oszczędność czasu.

Właściwe zarządzanie portfelem patentowym to doskonałe narzędzie, ale trzeba oczywiście umieć się nim posługiwać. Firmy chronią patentami swoje innowacje, zapobiegają kopiowaniu rozwiązań przez konkurencję, generują dochody z opłat licencyjnych czy sprzedaży patentów, budują wartości firmy dla inwestorów i kreują w ten sposób przewagę rynkową. Portfel buduje się na lata, ale jest on dynamiczny i wymaga uwagi. /©©

Anna Cybulka jest ekspertką w dziedzinie własności intelektualnej z ponad 25-letnim doświadczeniem.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych własności intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest rzecznikiem patentowym oraz zawodowym pełnomocnikiem przed UPRP, EUIPO i stałym mediatorem w zakresie własności intelektualnej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Specjalizuje się w ochronie dóbr niematerialnych, strategiach IP, znakach towarowych, wzorach przemysłowych oraz sprawach spornych, wycenach praw IP.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i powszechnymi ds. własności intelektualnej, EUIPO, Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Współwłaścicielka kancelarii prawno-patentowej Poraj, gdzie wraz z zespołem ekspertów oferuje kompleksowe usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej. Autorka kilkudziesięciu publikacji, wykładawczyń na szkoleniach i konferencjach, dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem z rzecznikami patentowymi, studentami i przedsiębiorcami.

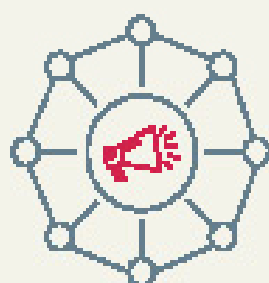


Teksty z dodatku dostępne w wersji elektronicznej na: **ARCHIWUM.RP.PL**

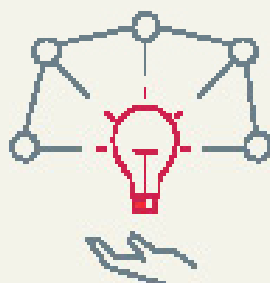
GŁÓWNI PARTNERZY SIECI KANCELARIE RP

KANCELARIA	MIASTO	ULICA	E-MAIL
Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna	00-033 Warszawa	ul. Górskiego 9	biuro@krwlegal.pl
Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy	40-101 Katowice 02-566 Warszawa	ul. Chorzowska 150 ul. Puławska 2, wejście C	katowice@pl.Andersen.com warsaw@pl.Andersen.com
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Krzysztofa Piotrowskiego	03-977 Warszawa	ul. Marokańska 1E	biuro@pwkancelaria.pl
Kancelaria Prawna Skarbiec	02-181 Warszawa	ul. Maciejki 13	sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna	31-505 Kraków	ul. Rakowicka 10b/7	biuro@kpr-restuktyryzacja.pl
Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy	10-038 Olsztyn	ul. Św. Wojciecha 3/3a lok. 1	info@gtslegal.pl
LEGALITY Kancelaria Adwokacka Adwokat Leszek Kieliszewski	00-876 Warszawa	ul. Ogrodowa 58	kontakt@legality.com.pl
RUBICON Kancelaria radców prawnych i adwokatów Barbara Wacht	02-676 Warszawa	ul. Postępu 14	kontakt@rubiconlegal.pl
Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni	87-100 Toruń	ul. Dominikańska 9	sekretariat@lange.pl
Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni	80-332 Gdańsk	ul. Piastowska 11	sekretariat@klpartnerzy.pl
Głowacki i Wspólnicy Spółka komandytowa	61-770 Poznań 00-517 Warszawa	ul. Paderewskiego 8 ul. Marszałkowska 76	poznan@gwlex.pl warszawa@gwlex.pl
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski	00-838 Warszawa	ul. Prosta 51	kancelaria@i-rs.pl
Kancelaria Radców Prawnych HRYNIÓW, ŁEBEK I PARTNERZY	45-057 Opole	ul. Ozimska 18/4	kancelaria@hryniowlebek.pl
„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów	00-342 Warszawa	ul. Topiel 21 lok. 1	kancelaria@sklawyers.pl
Marszałek i Partnerzy Adwokaci	00-103 Warszawa	ul. Królewska 16	kancelaria@miplegal.pl
PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa	60-824 Poznań	Słowackiego 31/33 lok. 1	kancelaria@poraj.com
Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy	54-424 Wrocław	ul. Muchoborska 6	biuro@sendero.pl
Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów	81-366 Gdynia	ul. 10 Lutego 5	
JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska	03-828 Warszawa 54-413 Wrocław	ul. Mińska 75 ul. Klecińska 123	info@jwp.pl wroclaw@jwp.pl
Kancelaria Prawna Goldwin Wesotowski i Wspólnicy	85 - 034 Bydgoszcz	ul. Długa 16	biuro@gpgoldwin.pl
AOMB Polska	00-843 Warszawa	Rondo Ignacego Daszyńskiego 1	mail@aomb.pl
HRLS Zwolińska & Zwoliński	00-656 Warszawa	Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10	kancelaria@hrsl.pl

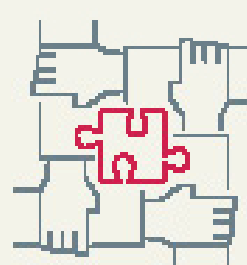
Sieć kancelarii prawnych — kancelarie rp —



wspieramy
twój
marketing



wspieramy
rozwój twojego
biznesu



wspieramy
rozwój twojego
zespołu

Sprawdź jak zostać
Partnerem Sieci

