

# Jak skutecznie patentować

Gerda Redl  
Liora Bogin  
Rafał Parczewski





# Jak skutecznie patentować

Gerda Redl  
Liora Bogin  
Rafał Parczewski





Project manager: Michał Barszcz  
Redakcja merytoryczna: Rafał Parczewski  
Redakcja językowa: Tatiana Hardej  
Skład i łamanie, grafika, ilustracje: Netiology  
Partner merytoryczny: IP Alley  
[www.ipalley.pl](http://www.ipalley.pl)

© by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2016

ISBN: 978-83-936422-6-7

Wydawca:  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
ul. Nowogrodzka 47a  
00-695 Warszawa  
tel.: +48 22 24 42 858  
fax: +48 22 20 13 408  
[www.bridge.gov.pl](http://www.bridge.gov.pl)  
<http://www.ncbr.gov.pl>

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione. Przedruk materiałów w części lub w całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Cytowanie oraz wykorzystywanie fragmentów publikacji dozwolone tylko za podaniem źródła.

---

## Spis treści

<b>Informacje o autorach</b>	<b>9</b>
<b>Animacje dostępne w publikacji</b>	<b>11</b>
<b>Wprowadzenie</b>	<b>13</b>
<b>Rozdział I. Czym jest własność intelektualna?</b>	<b>15</b>
<i>dr Gerda Redl, rzecznik patentowy</i>	
<b>1. Znaczenie ochrony własności intelektualnej?</b>	<b>15</b>
<b>2. Czym jest własność intelektualna?</b>	<b>17</b>
2.1 Patent	18
2.2 Wzór użytkowy	21
2.3 Znak towarowy	23
2.4 Ochrona wzoru przemysłowego	25
2.5 Prawa autorskie	28
2.6 Prawo do ochrony odmian roślin	29
<b>3. Po co występować o ochronę patentową?</b>	<b>30</b>
<b>Rozdział II. Wymogi dotyczące zdolności patentowej</b>	<b>33</b>
<i>dr. Liora Bogin, rzecznik patentowy</i>	
<b>1. Droga wynalazcy do sukcesu</b>	<b>33</b>
1.1 Sprawdzanie, czy wynalazek jest nowy	33
1.2 Weryfikacja całościowego kosztu związanego z ubieganiem się o ochronę patentową	34
1.3 Umowa o poufności z inwestorem	35
1.4 Zgłoszenie wynalazku	36
1.5 Zgłoszenie i szukanie potencjalnych inwestorów	38
1.6 Znalezienie odpowiedniego sposobu na komercjalizację swojego wynalazku	38
<b>2. Wymogi dotyczące zdolności patentowej</b>	<b>39</b>
2.1 Wymogi zdolności patentowej w skrócie	39
2.2 Jednolitość	39
2.3 Nowość	40
2.4 Poziom wynalazczy	40
2.5 Użyteczność (przemysłowa stosowalność, ujawnienie)	41
<b>3. Wyłączenia spod ochrony patentowej</b>	<b>43</b>
3.1 Odkrycia, działalność umysłowa, zasady natury i nie tylko	43
3.2 Sposoby leczenia	46
3.3 Sprzeczność z dobrymi obyczajami	47
3.4 Odmiany roślin lub rasy zwierząt	49

<b>Rozdział III. Budowa dokumentu patentowego</b>	<b>51</b>
<i>dr Gerda Redl, rzecznik patentowy</i>	
<b>1. Strona tytułowa opisu patentowego</b>	<b>51</b>
1.1 Informacje znajdujące się na pierwszej stronie	52
<b>2. Opis: Ujawnienie wynalazku</b>	<b>61</b>
2.1 Tytuł	63
2.2 Opis stanu techniki	63
2.3 Streszczenie wynalazku	63
2.4 Krótki opis rysunków	64
2.5 Opis szczegółowy	64
2.6 Rysunki	67
2.7 Zastrzeżenia patentowe	68
<b>3. Skrót opisu</b>	<b>70</b>
<b>Rozdział IV. Zgłaszanie wynalazku do ochrony, harmonogram i strategie</b>	<b>71</b>
<i>dr Liora Bogin, rzecznik patentowy</i>	
<b>Gdzie i kiedy? – przegląd ogólny</b>	<b>71</b>
<b>1. Pierwsze i najważniejsze – zgłoszenie z mocą prawa pierwszeństwa</b>	<b>71</b>
1.1 Amerykańskie tymczasowe zgłoszenie patentowe	73
<b>2. Harmonogram składania zgłoszenia z mocą prawa pierwszeństwa</b>	<b>73</b>
<b>3. Okres karencji</b>	<b>74</b>
<b>4. Krok następny – zgłoszenie krajowe i międzynarodowe</b>	<b>75</b>
4.1 Zgłoszenie międzynarodowe – PCT	75
4.2 Zgłoszenie krajowe – gdzie składać?	78
4.3 Zgłoszenie krajowe w Europie – jednolity system patentowy	80
4.4 Zgłoszenie krajowe w USA	82
4.5 Zgłoszenie krajowe w krajach innych niż państwa europejskie i USA	85
<b>Rozdział V. Zastrzeżenia patentowe – budowa i prowadzenie postępowania</b>	<b>87</b>
<i>dr Gerda Redl, rzecznik patentowy</i>	
<b>1. Przygotowanie zastrzeżeń patentowych</b>	<b>87</b>
Czym jest wynalazek?	87
Jaki rodzaj zastrzeżenia	87
1.1 Zastrzeżenia produktowe	88

1.2 Zastrzeżenia procesowe	89
1.3 Specjalne formaty zastrzeżeń	90
a) Zastrzeżenia produkt-przez-sposób	90
b) Zastrzeżenia dotyczące medycznego zastosowania produktu	91
c) Zastrzeżenia środek-plus-funkcja (means plus function)	92
<b>2. Rozpatrywanie zastrzeżeń</b>	<b>93</b>
2.1 Europa	94
2.2 USA	96
<b>3. Interwencje osób trzecich</b>	<b>99</b>
3.1 Europa	100
3.2 USA	102
<b>Rozdział VI. Naruszenia i egzekwowanie patentów</b>	<b>105</b>
<i>dr Liora Bogin, rzecznik patentowy</i>	
<b>1. Naruszenia praw patentowych</b>	<b>105</b>
1.1 Bezpośrednie i pośrednie naruszenie praw patentowych	106
1.2 Unikanie naruszenia praw patentowych	109
<b>2. Badanie i ocena możliwości naruszenia praw patentowych</b>	<b>109</b>
2.1 Koordynacja czasowa	109
2.2 Strategia i źródła	110
2.3 Analiza	111
2.4 Koszty	111
<b>3. Postępowanie w przypadku wykrycia kolizyjnych patentów</b>	<b>112</b>
<b>4. Badanie i ocena ważności patentu</b>	<b>112</b>
4.1 Koordynacja czasowa	113
4.2 Strategia i źródła	113
4.3 Analiza	115
4.4 Koszty	117
<b>5. Wyłączenia z odpowiedzialności za naruszenia praw patentowych</b>	<b>118</b>
5.1 Używanie w celach badawczych	118
5.2 Dozwolony użytek prywatny	119
5.3 Użytkowanie związane z dopuszczeniem do obrotu	119
<b>6. Dochodzenie roszczeń z naruszenia patentu</b>	<b>120</b>
<b>Rozdział VII. Badanie patentów i stanu techniki</b>	<b>123</b>
<i>dr Gerda Redl, rzecznik patentowy</i>	
<b>1. Rodzaje oraz cele badania patentów i stanu techniki</b>	<b>123</b>
1.1 Wyszukiwanie słów kluczowych	125

1.2 Wyszukiwanie według klasyfikacji	127
1.3 Wyszukiwanie specjalistyczne – wyszukiwanie sekwencji i struktur chemicznych	129
<b>2. Zdolność patentowa</b>	<b>129</b>
2.1 W jakim celu wykonywane jest badanie zdolności patentowej?	129
2.2 Kiedy należy oceniać zdolność patentową?	130
2.3 Jakie elementy należy rozważyć przy badaniu zdolności patentowej?	130
2.4 W jaki sposób należy analizować wyniki badania?	131
2.5 Wnioski	132
<b>3. Swoboda działania (FTO)</b>	<b>132</b>
3.1 Cel badania swobody działania	132
3.2 Kiedy należy przeprowadzić badanie swobody działania?	134
3.3 Co należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu badania swobody działania?	135
3.4 W jaki sposób analizowane są zastrzeżenia?	136
3.5 Wnioski	137
<b>4. Otoczenie technologiczne</b>	<b>137</b>
4.1 W jakim celu wykonywane jest badanie otoczenia technologicznego patentu?	137
4.2 Kiedy należy wykonać badanie otoczenia technologicznego patentu i co trzeba wziąć pod uwagę?	138
<b>Załącznik 1. Wybrane bazy danych</b>	<b>139</b>
<b>Rozdział VIII. Korzyści ekonomiczne</b>	<b>141</b>
<i>dr Gerda Redl, rzecznik patentowy</i>	
<b>1. Wprowadzanie wynalazku na rynek</b>	<b>141</b>
<b>2. Licencjonowanie</b>	<b>143</b>
2.1 Poziom wyłączości w przypadku licencji	146
2.2 W jaki sposób działa licencjonowanie?	147
2.3 Umowa licencyjna	148
<b>3. Dodatkowa procedura: Wyłączość na wprowadzenie do obrotu leków</b>	<b>150</b>
3.1 Wyłączość na wprowadzenie do obrotu leków w USA i UE	151
3.2 Strategia marketingowa	155
<b>Rozdział IX. Zasady komercjalizacji własności intelektualnej</b>	<b>157</b>
<i>Rafał Parczewski, rzecznik patentowy</i>	



<b>1. Podmiot uprawniony</b>	<b>157</b>
<b>2. Uwarunkowania prawne</b>	<b>159</b>
2.1 Prawo własności przemysłowej	159
2.2 Prawo autorskie majątkowe	160
2.3 Uprawnienia do praw własności intelektualnej powstałych w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)	161
2.4 Szczególne uprawnienia i obowiązki twórców będących pracownikami uczelni publicznych	162
2.5 Wynagrodzenie pracownika	163
<b>3. Komerccjalizacja</b>	<b>164</b>
 <b>Indeks animacji</b>	 <b>169</b>



## **Informacje o autorach**

### **Gerda Redl (REDL Life Science Patent Attorneys)**

Dr Gerda Redl jest europejskim i australijskim rzecznikiem patentowym z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w branży nauk o życiu.

Techniczna specjalizacja dr Redl dotyczy biotechnologii, biochemii oraz chemii (w tym również immunologii, inżynierii białek, genetyki molekularnej, badań nad rakiem, badań nad białkami osocza oraz wirusologii).

Przed założeniem kancelarii ochrony własności intelektualnej REDL Life Science Patent Attorneys dr Redl pracowała jako doradca w firmie F-star Biotechnology, Igenon AG, Octapharma AG, Baxter AG oraz Immuno AG. Ukończyła studia wyższe na wydziale biochemii oraz uzyskała doktorat w dziedzinie mikrobiologii stosowanej na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu.

### **Liora Bogin (Webb & Co)**

Dr Bogin jest izraelskim rzecznikiem patentowym z doświadczeniem w dziedzinie przygotowywania i prowadzenia wniosków patentowych, analizy patentów w celu oceny prawa do korzystania z wynalazku oraz ważności patentu. Specjalizuje się w dziedzinie biotechnologii, chemii medycznej oraz farmaceutyków.

Dr Bogin zdobyła licencjat na wydziale chemii Uniwersytetu Technologicznego Queensland w miejscowości Brisbane, w Australii.

Dr Bogin uzyskała tytuł magistra oraz doktorat w dziedzinie chemii fizycznej w Instytucie Nauki Weizmanna w Izraelu pod kierunkiem prof. Hadassy Degani.

**Rafał Parczewski (Kancelaria Prawno-Patentowa Rafał Parczewski)**

Rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętą ochroną przedmiotów praw własności przemysłowej (m.in. znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków), zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie reklamy i transferze technologii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej.

**IP Alley: Werner Deichmann Juan – koordynator projektu**

IP Alley jest firma specjalizującą się w oferowaniu kluczowych usług strategicznych w zakresie patentowania i komercjalizacji wynalazków m.in. poprzez oszacowanie możliwości udzielenia zgłoszenia patentowego oraz zdecydowania, w których państwach zgłoszenie będzie miało najbardziej korzystny efekt, a także pomoc w uzyskaniu funduszy publicznych i biznesowych (fundusze inwestycyjne, Venture Capitals, itd.) do rozwoju projektu.

## **Animacje dostępne w publikacji**

Na marginesach niniejszej publikacji zamieszczono w postaci infografiki odniesienia do animacji multimedialnych.

Po najechnaniu kursorem na pojęcie **ZOBACZ ANIMACJĘ** uzyskają Państwa dodatkowe wyjaśnienia i treści merytoryczne przedstawione w przejrzystych i użytecznych filmach audiowizualnych.

**ZOBACZ  
WSZYSTKIE  
ANIMACJE**





## **Wprowadzenie**

W Polsce pojawia się coraz więcej technologii, które warto objąć prawami własności intelektualnej, by wzbudzić zainteresowanie wśród inwestorów oraz zapewnić sobie ochronę przed konkurencją. Chociaż kwestie praw patentowych są uregulowane przez krajowe i międzynarodowe ustawy, mogą się wydawać niezrozumiałe dla osób rozwijających nowe technologie, takich jak naukowcy czy inżynierowie.

Niniejsza książka przedstawia profesjonalny obraz świata patentów przy użyciu prostego i przystępnego języka oraz ilustracji, które ułatwiają zrozumienie spraw związanych z tą tematyką. Publikacja zawiera wyjaśnienia podstawowych wymagań dotyczących nabywania ochrony praw własności intelektualnej, opisuje zasadnicze przepisy prawa, omawia także handlowe aspekty związane z patentowaniem. Autorzy – specjaliści w dziedzinie praw własności intelektualnej – swoje uwagi kierują przede wszystkim do osób, które starają się o zapewnienie ochrony nowych opracowań, ale kwestie patentowania nie są im jeszcze znane.

*Liora Bogin, Gerda Redl*





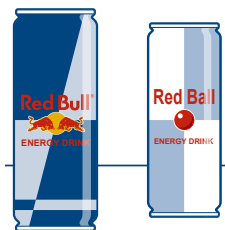
## Rozdział I

### Czym jest własność intelektualna?

dr Gerda Redl, rzecznik patentowy

#### 1. Znaczenie ochrony własności intelektualnej

Zgodnie z analizą dotyczącą praw własności intelektualnej (ang. *Intellectual Property Rights*, IPR) pt. *Sektory o większym nasyceniu własnością intelektualną: wkład w wyniki gospodarcze i wpływ na rynek pracy w Unii Europejskiej*, opublikowaną przez Komisję Europejską i przeprowadzoną wspólnie przez Europejski Urząd Patentowy (ang. *European Patent Office*, EPO) oraz Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. *Office for Harmonization in the Internal Market*, OHIM) w 2013 r., około 39% całkowitej aktywności gospodarczej w UE (wartej blisko 4,7 biliona euro rocznie) generują branże intensywnie wykorzystujące prawa własności intelektualnej, a około 26% całego zatrudnienia w UE (56 milionów miejsc pracy) jest zapewniane bezpośrednio przez te branże, podczas gdy kolejne 9% miejsc pracy wynika z nich pośrednio<sup>1</sup>.



#### OCHRONA MARKI

Red Bull GmbH (Austria) w zasadniczym stopniu zawdzięcza sukces dużej rozpoznawalności swojej marki, co z kolei przekłada się na wartość całej firmy. Choć rozpoznawalność marki nie ma charakteru materialnego, który można zobaczyć lub wziąć do ręki, jednak jej pozytywny wpływ na wartość sprzedaży może być bardzo cenny. W związku ze swoim globalnym charakterem i bardzo dużą rozpoznawalnością marka Red Bull jest chroniona za pomocą różnych typów własności prawnej na całym świecie – dotyczy to nie tylko nazwy Red Bull, ale również sloganu oraz różnych elementów projektu marki i puszki.



<sup>1</sup> Komisja Europejska, *Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, Industry-Level Analysis Report* (wrzesień 2013); raport dostępny na stronie Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM): <http://oami.europa.eu>, oraz Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO): <http://www.epo.org/>.



ZAPAMIĘTAJ

Ochrona ma kluczowe znaczenie, by uniemożliwić innym kopiowanie i wytwarzanie produktów łudząco podobnych do wyrobu oryginalnego. Konsument mógłby bowiem sądzić, że pochodzą one od tego samego wytwórcy, i kupić je zamiast produktu oryginalnego.



PRZYKŁAD

### OCHRONA PATENTOWA WYNIKÓW BADAŃ

Instytut Pasteura (Francja), akademicki instytut badawczy, znany z analizowania chorób zakaźnych, skutecznie chroni swoje wyniki badań za pomocą patentów. W 2012 r. przychody Instytutu Pasteura z kontraktów i umów na przeprowadzenie badań wynosiły 76,9 mln euro (28,4% przychodów ogółem). Kolejne przychody były generowane z opłat licencyjnych, płaconych przez partnera komercyjnego, w przypadku gdy opatentowane produkty podlegały komercjalizacji (36,2 mln euro; 13,4% przychodów ogółem)<sup>2</sup>.



ZAPAMIĘTAJ

Dla grup badawczych, tworzących rozwiązania oparte na własności intelektualnej, uzyskanie patentu może być kluczowe dla nawiązania współpracy z przemysłem. Grupy badawcze, które chronią swoje wyniki badań za pomocą patentów, są bardziej atrakcyjne jako partner niż te, które nie zapewniają ochrony patentowej. Uzyskanie patentu może zatem mieć duży wpływ na poziom dochodów danej instytucji.

Ochrona innowacyjnych rozwiązań za pomocą różnych rodzajów praw własności intelektualnej, takich jak patenty, prawa ochronne na znaki towarowe czy prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, jest niezwykle istotna. Prawa te mogą być wykorzystywane do generowania zysków, np. poprzez ich sprzedaż bądź licencjonowanie. Uzyskanie przychodów, o których mowa wyżej, byłoby niemożliwe, gdyby prawa własności intelektualnej nie zostały objęte ochroną.

<sup>2</sup> Raport Instytutu Pasteura za rok 2012.

Wnioski wyciągnięte z doświadczeń w środowisku akademickim i przemyśle: nie możesz sobie pozwolić na to, by nie chronić własności intelektualnej. Jeżeli nie będziesz odpowiednio jej chronić, straci ona wartość.



## 2. Czym jest własność intelektualna?

**Własność intelektualna** to nienamacalne, niematerialne wartości, których nie można posiadać fizycznie, będące wytworem umysłu, niefizycznym produktem pracy. Można je wizualizować na materiałach drukowanych, są to np. pomysły, koncepcje, dane doświadczalne i algorytmy.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**  
Gdzie  
znajdziemy  
własność  
intelektualną




Własność intelektualna nie ma oczywistej wartości, jak fizycznie istniejąca fabryka czy sprzęt, ale może mieć duży wpływ na zabezpieczenie inwestycji w badania i rozwój nowych produktów i usług.



Informacje poufne mogą być przedmiotem ochrony, np. jako tajemnica przedsiębiorstwa, i korzystać z ochrony, m.in. zapewnianej przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak co do zasady kategoria ta nie jest uważana za własność intelektualną.

Własność intelektualna może być chroniona przez **prawa własności intelektualnej** (IPR), które również stanowią wartość niematerialną właściciela IPR. Są to wynikające z krajowych lub innych przepisów prawa osób lub firm do ich własności intelektualnej. Zazwyczaj zapewniają one wyłączne prawo do wykorzystywania własności intelektualnej na danym terytorium przez pewien okres.

Tabela 1. Kluczowe prawa własności intelektualnej – przegląd

IPR	Patent	Znak towarowy	Wzór przemysłowy	Prawa autorskie
<p><b>ZOBACZ ANIMACJĘ</b>                        Wzajemne powiązania</p> <p><b>Co może być chronione?</b></p>	<p>Przedmiot techniczny, kwalifikujący do bycia wynalazkiem, taki jak produkt (np. urządzenie), skład (np. preparatu farmaceutycznego), proces (np. proces wytwarzania preparatu farmaceutycznego) lub wskazanie/zastosowanie (np. leczenie choroby).</p>	<p>Nazwa firmy, logo, slogan, nazwa produktu lub usługi, używana przez właściciela w celu wyróżnienia jego produktu lub usługi na rynku.</p>	<p>Nowy wygląd zewnętrzny produktu (np. wygląd krzesła, zegarka itp.).</p>	<p>Oryginalne dzieła autorskie, w tym literackie, dramatyczne, muzyczne, artystyczne i niektóre inne dzieła intelektualne.</p>
<p><b>Jak długo może trwać ochrona?</b></p>	<p>Jeśli patent zostanie przyznany, wynalazek jest chroniony przez 20 lat.</p>	<p>Bez ograniczeń czasowych: właściciel znaku towarowego jest zabezpieczony, dopóki znak towarowy jest wykorzystywany w handlu, a opłaty eksploatacyjne są uiszczane.</p>	<p>25 lat/3 lata, jeżeli produkt nie został zarejestrowany.</p>	<p>Do końca życia autora + 70 lat.</p>
<p><b>Kryteria kwalifikujące do ochrony</b></p>	<p>Nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowność.</p>	<p>Identyfikacja i rozróżnienie dóbr lub usług.</p>	<p>Nowość, indywidualny charakter.</p>	<p>Oryginalność, autorstwo.</p>

## 2.1 Patent

**Patent** to umowa zawarta pomiędzy właścicielem wynalazku a państwem – jest to układ:

### Publiczne ujawnienie ↔ Ochrona

Wynalazca całkowicie ujawnia wynalazek, a państwo przyznaje mu ochronę na czas ograniczony – do 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku. A zatem wynalazki, które inaczej byłyby utrzymywane w tajemnicy, mogą zostać podane do wiadomości publicznej z korzyścią dla wiedzy ogólnej. Władze krajowe chronią zastrzeżenia patentowe, zabraniając kopiowania lub komercjalizacji przedmiotu wynalazku, a tym samym zabezpieczając inwestycje. Ponieważ działania badawcze i rozwój nowych technologii i produktów są kosztowne, inwestycje są tutaj bardzo potrzebne. Jeżeli rezultatem takich badań i działań rozwojowych są patenty o wysokiej wartości, inwestycje w nie są atrakcyjne i się opłacają – patent można wykorzystywać np. do sprzedaży licencji, a jednocześnie do zapewnienia wyłączności, uniemożliwiając kopiowanie technologii i produktów.



Patent to pewien rodzaj monopolu opartego na prawie do niedopuszczenia kogoś do wykorzystywania zastrzeżonego przedmiotu bez zgody właściciela patentu.



ZAPAMIĘTAJ

Zastrzeżenia patentowe określają zakres ochrony. Jeśli ktoś wytwarza, użytkuje, oferuje na sprzedaż lub sprzedaje jakikolwiek opatentowany wynalazek na terytorium kraju bądź importuje jakikolwiek opatentowany wynalazek w okresie obowiązywania patentu bez uzyskania zgodny uprawnionego, narusza patent<sup>3</sup>. Działanie patentu obejmuje każde korzystanie z opatentowanego wynalazku. Korzystanie jest rozumiane tutaj jako każde użycie w działalności gospodarczej; prawo patentowe nie obejmuje korzystania z wynalazków wyłącznie do celów osobistych, do użytku domowego ani do celów dydaktycznych.

<sup>3</sup> Kodeks Stanów Zjednoczonych, część 35, §271 (a) – Naruszenie patentu.

Właściciel patentu ma zatem prawo do:

- niedopuszczenia do naruszenia patentu poprzez podjęcie działań prawnych i/lub
- umożliwienia korzystania z opatentowanego przedmiotu poprzez przyznawanie licencji patentowych.



Właściciel patentu lub licencjobiorca nie posiada *prima facie* prawa do korzystania z opatentowanego rozwiązania. Prawo to jest zależne od **swobody działania** (*freedom to operate*) w odniesieniu do praw osób trzecich. Tak więc **patent nie pozwala na** komercjalizowanie jego przedmiotu, **ale na uniemożliwienie innym** komercjalizowania zastrzeżonego wynalazku.

Przed rozpoczęciem komercjalizacji należy wziąć pod uwagę jeszcze inne prawa patentowe lub inne prawa własności intelektualnej. Jeżeli Twój wynalazek mieści się w ramach uprzednich zgłoszeń, patent może być uzależniony od uprzedniego patentu; będziesz wówczas potrzebować zezwolenia lub licencji od innego posiadacza patentu, by uniknąć naruszenia jego praw. Każde ulepszenie opatentowanego przedmiotu może stanowić wynalazek, mający własną zdolność patentową. Gdy takie ulepszenie zostaje wprowadzane na rynek, konieczne jest uzyskanie zezwolenia obu uprawnionych – zarówno patentu ulepszenia, jak i uprzedniego (dominującego), o ile jeszcze nie wygasł.

Przedmiot patentu również może podlegać innym wymogom prawnym i ograniczeniom związanym z wprowadzeniem do obrotu produktów wykorzystujących dany patent. Przykładowo, każdy chroniony patentem lek może być komercjalizowany dopiero po otrzymaniu zezwolenia udzielonego przez organ regulacyjny.

## 2.2 Wzór użytkowy

Mała, lecz znacząca liczba krajów i regionów<sup>4</sup> umożliwia uzyskanie ochrony na **wzory użytkowe** – wyłącznego prawa do rozwiązania pozwalającego jego posiadaczowi na uniemożliwienie innym komercyjnego wykorzystywania chronionego wynalazku przez ograniczony czas.



Według podstawowej definicji, która może różnić się w poszczególnych krajach, wzór użytkowy jest podobny do patentu. W istocie, wzory użytkowe są czasami określane jako młodsza bracia patentu. Warunki ich przyznawania różnią się w poszczególnych krajach również w odniesieniu do tego, czy można przyznawać wzory użytkowe dodatkowo, oprócz patentu.

Wymogi uzyskania ochrony wzoru użytkowego są mniej rygorystyczne, niż ma to miejsce w przypadku patentów. Choć wymóg nowości zawsze musi być spełniony, wymóg poziomu wynalazczego może być znacznie mniejszy lub niespełniony w ogóle.

Ochrona poprzez wzory użytkowe może być przyznawana innowacjom o charakterze dodatkowym, mogącym nie spełniać kryterium poziomu wynalazczego.



Wnioski o przyznanie prawa ochronnego na wzór użytkowy składa się w krajowych urzędach patentowych. Są one natchmianem rejestrowane, opcjonalnie wraz ze sprawozdaniem

<sup>4</sup> Albania, Angola, Argentyna, ARIPO (Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej), Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belize, Brazylia, Boliwia, Bułgaria, Chile, Chiny (w tym Hongkong i Makau), Czechy, Dania, Egipt, Ekwador, Estonia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Gwatemala, Hiszpania, Honduras, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Laos, Malezja, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, OAPI (Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej), Peru, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Tadżykistan, Tajwan, Trinidad i Tobago, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Węgry i Włochy (zobacz [http://www.wipo.int/sme/en/ip\\_business/utility\\_models/where.htm](http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm)).

urzędu patentowego z poszukiwania prezentującego opublikowane wcześniej przedmioty patentu, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia nowości i poziomu wynalazczego.

Okres ochrony wzoru użytkowego jest krótszy niż w przypadku patentów i różni się w poszczególnych krajach (zwykle wynosi od 7 do 10 lat, bez możliwości przedłużenia lub odnowienia). Polskie prawa ochronne na wzory użytkowe wygasają najpóźniej po upływie 10 lat.



ZAPAMIĘTAJ

Prawo do ochrony wzoru użytkowego jest natychmiast dostępnym prawem własności intelektualnej. Należy jeszcze ustalić, czy ochrona została przyznana zgodnie z prawem. Jest to zazwyczaj sprawdzane przy egzekwowaniu prawa do ochrony wzoru użytkowego w przypadku jego naruszenia.

Niektóre kraje, jak np. Niemcy, Austria, Czechy i Węgry, nie wymagają absolutnej nowości wynalazku, ponieważ dopuszczają okres karencji dla publikacji twórcy (twórców). Takie wzory użytkowe mogą więc zostać zgłoszone w trakcie trwania okresu karencji, który zwykle wynosi 6 miesięcy po opublikowaniu wynalazku przez twórcę.



UWAGA

W Polsce nie ma okresu karencji na zgłoszenie wzoru użytkowego po opublikowaniu wynalazku – przed zgłoszeniem wzoru użytkowego należy zatem zachować przedmiot w całkowitej tajemnicy.



### 2.3 Znak towarowy

**Znaki towarowe** to oznaczenia wykorzystywane w biznesie w celu identyfikacji produktów lub usług. Tego typu znaki są zwykle używane do oznaczania towarów i usług firmy, co pozwala odróżnić je od towarów i usług firm konkurencyjnych. Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które da się przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw<sup>5</sup>.



Ważny znak towarowy musi być oryginalny, odróżnialny i unikalny, nie może być łudząco podobny do innych już istniejących znaków towarowych. Niedozwolone są znaki ogólne i opisowe, niemające charakteru odróżniającego.



Przykładowo, znak Apple jest uważany za oryginalny i unikalny dla komputerów, ponieważ nie oznacza on nic charakterystycznego dla tej branży. Innym przykładem może być znak Postkantoor (w języku polskim – poczta), który nie został uznany za znak towarowy dla towarów i usług oferowanych zazwyczaj przez poczty<sup>6</sup>.

Znak i produkty stanowią całość, dlatego też znak towarowy jest zawsze rejestrowany dla towarów i usług, o których ochronę wystąpiono. Gdy Ty uzyskujesz wyłączność na swój znak dla określonych towarów lub usług w danej klasie lub w kilku klasach, inna firma może zgodnie z prawem wykorzystywać ten sam znak dla towarów lub usług, które nie są podobne do chronionych przez Ciebie.

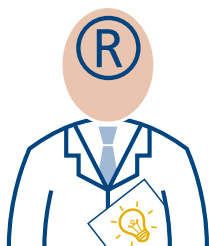
<sup>5</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE, art. 2.

<sup>6</sup> Sprawa C-363/99 w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.



Istnieją wyjątki dotyczące ochrony towarów i usług pewnych klas, np. ze znanymi znakami towarowymi, które są objęte szerszą ochroną, mającą na celu uniemożliwienie innym kopiowania tych znaków we wszystkich klasach.

Przy egzekwowaniu prawa do znaku towarowego wobec konkurencji prawie zawsze pojawia się pytanie, czy dany znak towarowy jest ważny. Aby był ważny, musi być on używany. Należy udowodnić tego typu używanie, np. dostarczając dowód prawdziwej komercjalizacji lub przynajmniej oferty sprzedaży chronionych towarów i usług, przeznaczonych dla klienta znajdującego się w obszarze objętym ochroną.



Okres ochrony jest nieograniczony, o ile uiszczane są opłaty za jego przedłużenie. Zarejestrowany symbol znaku towarowego ® jest zazwyczaj używany do oznaczania produktów chronionych znakiem towarowym w krajach, w których znak towarowy został już zarejestrowany. W państwach, w których nie dokonano jeszcze rejestracji, stosuje się symbol ™.

Prawa dotyczące znaków towarowych różnią się w poszczególnych krajach. Wspólne zasady zostały określone w dyrektywie UE, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych<sup>7</sup>. Krajowe znaki towarowe są rejestrowane przez krajowe urzędy patentowe. Wniosek o zarejestrowanie wspólnotowego znaku towarowego, obejmującego swym zakresem całą Unię Europejską, składa się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania). Ten sam urząd zajmuje się rozpatrzeniem zgłoszenia i udzieleniem ochrony.

<sup>7</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Według wspólnej strategii wnioskowania o znak towarowy najpierw składa się wniosek o rejestrację krajowego znaku towarowego w kraju pochodzenia lub wspólnotowego znaku towarowego w OHIM<sup>8</sup>, gdzie opłaty urzędowe są 2–3 razy wyższe niż w kraju pochodzenia. Można wybrać kolejne obszary ochrony znaków towarowych w państwach, w których wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, np. poprzez **rejestrację międzynarodową** w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO) lub składając kolejne wnioski o rejestrację znaków towarowych w wybranych krajach.

Wnioskodawca może w każdej chwili wnioskować o rejestrację znaku towarowego w następujących krajach, ale lepiej jest zastrzec pierwszeństwo początkowego wniosku, co jest możliwe w okresie pierwszeństwa, trwającym 6 miesięcy po pierwszym zgłoszeniu.



## 2.4 Ochrona wzoru przemysłowego

**Wzór przemysłowy** obejmuje całkowitą lub częściową formę produktu, wynikającą w szczególności z elementów linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji<sup>9</sup>. Zwykle funkcje techniczne lub funkcjonalne nie stanowią wzoru przemysłowego.

Wzór obejmuje natomiast formę i wygląd zewnętrzny wyrobu. Może on np. składać się z cech trójwymiarowych, takich jak kształt lub powierzchnia wyrobu, lub funkcji dwuwymiarowych, takich jak wzory, linie lub kolory. Chronione mogą być np. wzory wyrobów, takich jak meble, artykuły gospodarstwa domowego,



<sup>8</sup> Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

<sup>9</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/71/WE z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów.

zegary, lampy, artykuły odzieżowe, torby, tkaniny, artykuły sportowe, zabawki czy urządzenia elektroniczne.



PORADA  
EKSPERTA

Wiele produktów projektantów, które ze względu na swój nietechniczny charakter nie mogą podlegać ochronie patentowej, da się skutecznie chronić dzięki rejestracji wzoru.



PRZYKŁAD

Aby uniknąć mylenia z innymi markami, firma Coca-Cola (w 1915 r.) poprosiła producentów szkła o stworzenie butelki o unikalnym wyglądzie, który byłby charakterystyczny i natychmiast rozpoznawalny, nawet w ciemności. Projektant Earl R. Dean wykorzystał owoce kakaowca, które stały się inspiracją dla stworzenia słynnej konturowej butelki Coca-Coli, pokrytej żeberkami, chronionej ówczesnie jako wzór przemysłowy. Tak samo jak w przypadku znaku towarowego, wzór może zostać zarejestrowany w poszczególnych krajach, regionalnie (np. w Unii Europejskiej) lub międzynarodowo. Przykładowo, w ramach porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, którą dysponuje WIPO, istnieje procedura **rejestracji międzynarodowej**. Tym samym wnioskodawca może wnioskować w WIPO o pojedyncze zgłoszenie międzynarodowe. Wzór będzie wówczas chroniony w wybranych przez wnioskodawcę krajach członkowskich traktatu. W Europie wzór może być chroniony na zasadach **wzoru wspólnotowego**, zapewniającego jednolite prawo obejmujące Wspólnotę Europejską. Posiada on zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane formy.

Okres ochronny na wzór wspólnotowy zarejestrowany w OHIM trwa do 25 lat. Jednakże w wielu krajach po zakończeniu okresu ochrony wzór w dalszym ciągu jest chroniony na mocy praw autorskich. W Polsce ochrona kończy się wraz z wygaśnięciem prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Aby zarejestrowany wzór mógł być chroniony, musi być nowy i oryginalny. Nowość jest wymogiem bezwzględny, co oznacza, że żaden identyczny wzór nie mógł być wcześniej udostępniony publicznie. Wymagana dalej oryginalność jest określona przez krajowe ustawodawstwo i orzecznictwo państwa, w którym wystąpiono o ochronę. Najważniejsze jest to, że wzór musi mieć indywidualny charakter, tj. że zorientowany użytkownik odniesie ogólne wrażenie, iż jest on odmienny od innych udostępnionych publicznie wzorów.

Nawet jeżeli wzór jest nowy w kraju, w którym wystąpiono o ochronę, ale jest już znany w innych częściach świata, nie będzie można uzyskać ochrony w tym kraju. Istnieje jednak okres karencji, przewidziany przez prawodawstwo wspólnotowe: projektant może ubiegać się o ochronę do 1 roku od pierwszego ujawnienia wzoru, nie licząc ujawnienia przez samego projektanta, działającego na niekorzyść rejestracji<sup>10</sup>. Okres karencji pozwala projektantowi na przetestowanie obecnych na rynku produktów obejmujących wzór, zanim podejmie on decyzję, czy interesuje go ochrona wynikająca z rejestracji wzoru wspólnotowego.



UWAGA

Ochrona wzoru w UE jest automatycznie zapewniana przez **niezarejestrowany wzór wspólnotowy** po pierwszej publikacji w UE i wygasa po trzech latach. A zatem jest to praktyczne prawo własności intelektualnej (bez dodatkowych kosztów), zapewniające ochronę przed imitowaniem wzorów, co bywa szczególnie przydatne w przemyśle odzieżowym, gdzie nie ma potrzeby długoterminowej ochrony.



PORADA  
EKSPERTA

<sup>10</sup> Uwaga: Wszystkie ujawnienia, dokonane przez strony trzecie poprzez nadużycie relacji z projektantem, również zostają wyłączone z oceny nowości wzoru.

## 2.5 Prawa autorskie



**Prawa autorskie** to pojęcie uznane przez większość państw, przyznające twórcy (osobie fizycznej) oryginalnego dzieła wyłączne prawa do jego wykorzystania i dystrybucji, na ograniczony okres, z zamiarem umożliwienia twórcy (np. fotografowi, który wykonał zdjęcie, lub autorowi książki) otrzymania wynagrodzenia za dane dzieło. Prawa twórcy są przyznawane automatycznie po stworzeniu oryginalnego produktu pracy, w chwili jego utworzenia i zapisania na nośniku materialnym, np. na elektronicznym nośniku informacji. Zapewniają one ochronę przez całe życie twórcy i maksymalnie do 70 lat po jego śmierci. Prawa autorskie są dziedziczne i niezbywalne, każdemu można jednak przyznać prawo do korzystania z nich. Produkty chronione prawami autorskimi zgodnie z praktyką międzynarodową są publikowane z symbolem © lub słowem *Copyright*, nazwiskiem autora i rokiem pierwszej publikacji.



UWAGA

Nie ma potrzeby rejestrowania praw autorskich, jednak w Stanach Zjednoczonych zaleca się ich rejestrację w amerykańskim urzędzie ds. praw autorskich.

Standard oryginalności zgodnie z amerykańskim i europejskim prawem autorskim jest niski. Każde zdjęcie spełnia ten wymóg, nawet programy komputerowe mogą być w ten sposób kwalifikowane. Istnieje również wymóg utrwalenia dzieła w określony sposób, np. utrwalenia muzyki poprzez jej zapis, scenariusza na papierze, oprogramowania w kodzie źródłowym czy publikacji naukowej w internecie.

## 2.6 Prawo do ochrony odmian roślin

**Prawo do ochrony odmian roślin** to prawo przyznane hodowcy nowej odmiany roślin przez władze krajowe lub regionalne. Daje ono hodowcy wyłączną kontrolę nad materiałem rozmnożeniowym (w tym nasionami, sadzonkami, podziałkami, hodowlą tkanek) oraz plonem (kwiatami ciętymi, owocami, liśćmi) nowej odmiany przez wiele lat. W USA można wnioskować o specjalne patenty na nową odmianę rośliny w Biurze Patentów i Znaków Towarowych USA, natomiast w Europie rejestrowaniem **wspólnotowych odmian roślin** zajmuje się Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin. Jest to agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Angers, we Francji. Prawa są ważne przez okres 25 lub 30 lat.



Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) ustala zasady przyznawania praw hodowcy<sup>11</sup>. Zasadniczo nowa odmiana musi spełniać cztery kryteria: nowości (co oznacza, że nie mogła być wcześniej wprowadzona do obrotu na danym terytorium), odrębności, jednorodności i trwałości (po zostanie ona unikalna przez wiele pokoleń).

Jesteś hodowcą roślin, który opracował nową odmianę ziemniaków (np. takich, które są bardziej odporne na choroby), co pozwala ograniczyć stosowanie pestycydów. Teraz możesz ubiegać się o prawo do ochrony odmian roślin w całej Europie lub w urzędzie krajowym, przy czym wymogi, które musi spełnić odmiana, by była uznana za nową, różnią się w poszczególnych krajach. Po przyjęciu wniosku zostaniesz poproszony o przekazanie nasion lub rośliny danej odmiany, by można było przeprowadzić oficjalne testy, mające na celu ocenę, czy odmiana ta jest odrębna, jednorodna i trwała (DUS).



<sup>11</sup> Międzynarodowa Konwencja o ochronie nowych odmian roślin z dnia 2 grudnia 1961 r., zrewidowana w Genewie dnia 10 listopada 1972 r., 23 października 1978 r. i 19 marca 1991 r.

### 3. Po co występować o ochronę patentową?

Rozważ następujące kluczowe powody, skłaniające do złożenia wniosku o uzyskanie ochrony patentowej:

- **Wyprzedź konkurencję.** Patent zapewnia przewagę konkurencyjną, ponieważ dzięki niemu można uniemożliwić konkurentom wykonywanie tego samego przy niższych kosztach.
- **Bądź atrakcyjny dla swoich partnerów.** Współpracownicy szukają dostępu do opatentowanej technologii; inwestorzy chcą inwestować w obiecujące projekty lub pomysły na biznes, z perspektywą zwrotu z inwestycji.
- **Promuj swoje badania.** Instytucje finansujące są zainteresowane wspieraniem innowacyjnych badań o wysokim potencjale biznesowym.

#### ZOBACZ ANIMACJĘ



Dolby  
animacja

Przykładowo, wielki sukces Dolby Labs można przypisać skupieniu się na innowacjach i korzystaniu z własności intelektualnej do tworzenia świadomości marki. Strategia biznesowa firmy opiera się na: (I) rozwoju i produkcji urządzeń dla rynku komercyjnego/profesjonalnego oraz (II) udzielaniu licencji na tę samą technologię dla urządzeń konsumenckich. Technologie odtwarzania Dolby są wbudowane w większość systemów kina domowego, odtwarzaczy DVD i Blu-ray, komputerów i dekode-rów, rozpowszechniają się one również na rynku telefonów komórkowych i tabletów.

Patenty są jeszcze ważniejsze dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Przykładowo, start-up o nazwie f-star (Wiedeń, Austria), rozwijający nowe technologie przeciwiań, otrzymał 1,5 mln euro na fundusz inkubacyjny od Atlas Venture, wiodącej międzynarodowej firmy *venture capital*<sup>12</sup>, wkrótce po założeniu f-star, a zgłoszenie patentowe stanowiło kluczowy atut.

<sup>12</sup> <http://www.f-star.com/news-press-releases.php>



Patenty są uważane za istotny majątek spółki, ponieważ ich właściciel może je wykorzystywać poprzez:

- udzielanie licencji;
- zbycie patentu;
- komercjalizację produktów i technologii chronionych patentem.

Minusy:

- Brak – z wyjątkiem kosztów i działań w celu opracowania i obrony patentu, ale to się opłaca!





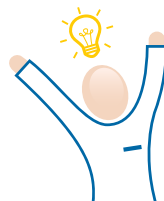
## Rozdział II

### Wymogi dotyczące zdolności patentowej

*dr Liora Bogin, rzecznik patentowy*

#### 1. Droga wynalazcy do sukcesu

Znalazłeś rozwiązanie problemu, które wydaje się nowe, innowacyjne oraz ma wartość handlową? Możesz być wówczas autorem **wynalazku**, który jest wart opatentowania.



Będziesz mógł uzyskać patent na swój wynalazek tylko wtedy, gdy udowodnisz, że twoje rozwiązanie jest nowe, innowacyjne i urząd patentowy nie będzie mógł znaleźć ogólnie dostępnych informacji na temat innego identycznego lub bardzo zbliżonego do Twojego wynalazku rozwiązania.



Potencjalni inwestorzy będą bardziej zainteresowani wynalazkiem, który można opatentować. Poprzez uzyskanie patentu nabywa się bowiem prawo wyłącznego korzystania z wynalazku, co oznacza, że podmiot uprawniony może zabronić innym wytwarzania, sprzedaży oraz oferowania produktów objętych ochroną patentową.



#### 1.1 Sprawdzanie, czy wynalazek jest nowy

Jako ekspert w dziedzinie, której dotyczy Twój wynalazek, jesteś osobą najlepiej wykwalifikowaną do przeprowadzenia wstępnych badań. Możesz zacząć od przeszukania internetu, czasopism specjalistycznych, książek oraz wszelkich dostępnych źródeł informacji na temat podobnych do Twojego rozwiązań i wynalazków.



Rzecznik patentowy, szczególnie wyspecjalizowany w dziedzinie, której dotyczy Twój wynalazek, może przeprowadzić takie badanie bardziej efektywnie dzięki możliwości korzystania z profesjonalnych baz danych (np. STN). Może on również zalecić skorzystanie z usług osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu profesjonalnych wyszukiwań ([http://www.stn-international.de/stn\\_home.html](http://www.stn-international.de/stn_home.html)<sup>1</sup>). Pomoże Ci to określić prawdopodobieństwo uzyskania ochrony patentowej.



## 1.2 Weryfikacja całościowego kosztu związanego z ubieganiem się o ochronę patentową

Pierwsze koszty, które poniesiesz w związku z występowaniem o ochronę wynalazku, będą związane z przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej. Należy jednak pamiętać, że na sumę wszystkich Twoich wydatków zasadniczy wpływ będzie miała liczba krajów, w których będziesz chciał chronić swój wynalazek. Może to być zatem niewielka opłata za zgłoszenia w kilku państwach (w przedziale od około 2000 do 5000 €), na jaką może sobie pozwolić indywidualny wynalazca, bądź poważna inwestycja w przypadku ochrony wynalazku w wielu krajach, gdzie koszt może wynieść 50 000 € lub więcej.



PORADA  
EKSPERTA

### **Bądź czujny i kontroluj koszty**

Koszty związane z opatentowaniem, w tym z utrzymaniem patentu, mogą zostać przynajmniej częściowo pokryte ze środków pozyskanych z programów finansujących B+R, np. Patent Plus, czy funduszy inwestycyjnych, np. Bridge Alfa.

<sup>1</sup> Na przykład Pubmed (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>), Google Scholar, Google patents in Patentscope (<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>).

### Najpierw zgłoś, potem publikuj

Planując publikację naukową, pamiętaj, że to, o czym piszesz, może mieć wielką wartość komercyjną. Dlatego w pierwszej kolejności zdecydowanie zalecam kontakt ze specjalistą ds. transferu technologii lub rzecznikiem patentowym, który pomoże ocenić potencjał komercyjny Twojej pracy. Jeśli się okaże, że rozwiązanie ma taki potencjał, należy przede wszystkim wystąpić o udzielenie patentu w Polsce (art. 40 prawa własności przemysłowej). Dopiero po złożeniu zgłoszenia można przystąpić do pracy nad publikacją naukową oraz podjąć rozmowy z osobami trzecimi (np. potencjalnymi współpracownikami i inwestorami).



**ZOBACZ ANIMACJĘ**  
Droga wynalazcy do sukcesu I



### 1.3 Umowa o poufności z inwestorem

**Rozważ podpisanie umowy o poufności z potencjalnym inwestorem i/lub współpracownikiem.**



**Kieruj się zasadą: Najpierw zgłoszenie wynalazku do ochrony, potem podpisanie umowy o poufności i dopiero w ostatniej kolejności podjęcie rozmowy, np. o komercjalizacji wynalazku.** Mimo że umowa o zachowaniu poufności może zakazać stronom ujawniania informacji o wynalazku osobom trzecim, nie powinna ona zastępować zgłoszenia patentowego. Nie należy również podpisywać jej przed dokonaniem zgłoszenia. Umowa taka zazwyczaj będzie przewidywać kary za ujawnienie informacji dotyczących wynalazku. Należy jednak pamiętać, że ujawnienie takie staje się częścią stanu techniki, w związku z czym może zniweczyć szanse na uzyskanie patentu.

Poufność warto zachować nawet po dokonaniu zgłoszenia (co do zasady zgłoszenie patentowe stanie się jawne dopiero po upływie 18 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia i co najmniej na taki okres powinna zostać zawarta umowa).



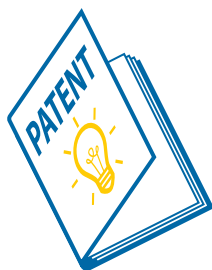
## 1.4 Zgłoszenie wynalazku



WAŻNE

Patent jest prawem ograniczonym geograficznie, czyli chroni wynalazek tylko w miejscu obowiązywania.

W miarę możliwości ustal z podmiotem (lub komórką) wyspecjalizowanym w transferze technologii (np. kancelaria rzeczników patentowych, Centrum Transferu Technologii, firma doradcza), gdzie należy dokonać zgłoszenia patentowego. Jedną z najpowszechniejszych strategii wygląda następująco:



- 1) Pierwsze zgłoszenie – dokonanie zgłoszenia patentowego **w jednym państwie lub regionie.**
- 2) **W ciągu 12 miesięcy** od daty pierwszego zgłoszenia możesz wystąpić o ochronę w innych krajach lub regionach.
- 3) Układ o współpracy patentowej dopuszcza również możliwość dokonania pierwszego zgłoszenia **w trybie PCT**. Alternatywnie można zgłosić wynalazek w danym państwie, a następnie w ciągu 12 miesięcy od dnia pierwszego zgłoszenia (daty pierwszeństwa) wystąpić o ochronę w trybie PCT. Wniosek PCT jest kosztowny (co do zasady opłata za zgłoszenie wynosi 1330 CHF, a za poszukiwanie – 1875 €)<sup>2</sup>, ale daje więcej czasu na dokonanie zgłoszeń w krajach lub regionach. Wejście w fazę krajową (na podstawie procedury PCT) następuje co do zasady w ciągu 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. Dodatkowo czas może być wykorzystany np. na zbiórkę funduszy lub pozyskanie inwestora.

<sup>2</sup> Wysokość opłaty zależy również od wielu innych czynników, np. od liczby stron opisu patentowego. W celu uzyskania dokładniejszych informacji sugerujemy kontakt z rzecznikiem patentowym.

### Miejsce zgłoszenia

Ponieważ koszty procedury prowadzącej do uzyskania patentu nie są takie same na całym świecie, należy rozsądnie zarządzać swoim budżetem. Przede wszystkim warto rozważyć ochronę wynalazku w kraju, gdzie na tej bazie będą wytwarzane produkty, w państwach, do których te produkty mają być eksportowane, oraz tam, gdzie działa potencjalna konkurencja.



PORADA  
EKSPERTA

Pierwsze zgłoszenie – zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo własności przemysłowej (art. 40) – powinno być dokonane w Urzędzie Patentowym RP. Warto podkreślić, że może to być pomocne w uzyskaniu różnego rodzaju środków z programów europejskich.



PORADA  
EKSPERTA

Zgłoszeń w pozostałych państwach lub regionach można dokonać **w ciągu 12 miesięcy** od dnia pierwszego zgłoszenia, adekwatnie do budżetu oraz miejsca wytwarzania, potencjalnych rynków i potencjalnych rynków konkurencyjnych.

Trzeba uważać, by nie przekroczyć 12-miesięcznego terminu na rozszerzenie zakresu ochrony na inne kraje lub regiony bądź zgłoszenie w trybie PCT i późniejszego 30-miesięcznego terminu od pierwszego zgłoszenia na wejście w fazy krajowe lub regionalne – w przypadku procedury PCT. Koszty złożenia pierwszego zgłoszenia patentowego oraz procedury PCT są stosunkowo niewielkie. Rosną one zdecydowanie na etapie wkroczenia w procedury międzynarodowe i następnie w fazy krajowe lub regionalne. Konieczne jest wówczas składanie wniosków do urzędów patentowych w wielu państwach lub regionach. Plan biznesowy może zakładać złożenie wniosku w trybie PCT po dokonaniu zgłoszenia patentowego w Polsce, a następnie wykorzystanie terminu 30 miesięcy na poszukiwanie właściwego partnera czy inwestora.





ZAPAMIĘTAJ

### **12-miesięczny termin liczony od daty pierwszego zgłoszenia nie podlega przywróceniu!**

Brak rozszerzenia ochrony w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia oznacza brak późniejszej możliwości uzyskania ochrony patentowej na wynalazek na terenie innych państw lub regionów.

#### ZOBACZ ANIMACJĘ



Droga wynalazcy do sukcesu II

### **1.5 Zgłoszenie i szukanie potencjalnych inwestorów**

Zgłoszenie patentowe nie jest publikowane przez urząd patentowy przez 18 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia.

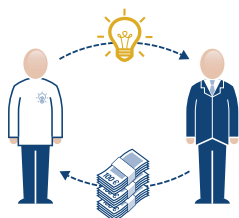
W tym czasie możesz opublikować wyniki swoich badań, podzielić się informacjami z innymi naukowcami i szukać inwestorów.



PORADA  
EKSPERTA

Możesz w dalszym ciągu utrzymywać swój wynalazek w tajemnicy (np. jeżeli nie chcesz go ujawniać potencjalnym konkurentom). Pamiętaj jednak, że po opublikowaniu (w ciągu 18 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia) opis patentowy jest dostępny publicznie.

### **1.6 Znalezienie odpowiedniego sposobu na komercjalizację wynalazku**



Być może zechcesz wykorzystać jedną z poniższych możliwości:

- 1) Sprzedać patent lub prawo do patentu.
- 2) Kontynuować pracę nad poprawkami wynalazku, które możesz opatentować w przyszłości.
- 3) Udzielić licencji na korzystanie z patentu – dzięki temu uzyskasz opłaty licencyjne od podmiotów, które będą korzystać z patentu lub sprzedawać produkty według wynalazku.
- 4) Założyć spółkę wykorzystującą opatentowaną technologię i spróbować czerpać zyski z wynalazku.



## 2. Wymogi dotyczące zdolności patentowej

### 2.1 Wymogi zdolności patentowej w skrócie

Co do zasady, aby wynalazek mógł być objęty ochroną patentową, musi:

- 1) spełniać wymóg jednolitości;
- 2) być nowy;
- 3) posiadać poziom wynalazczy;
- 4) nadawać się do przemysłowego zastosowania (wymóg charakteru technicznego).



Wynalazek musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym, czyli powinien mieć konkretny (nie abstrakcyjny) charakter i odnosić się do danej dziedziny techniki.

Aby uzyskać pełne informacje na temat szans opatentowania swojego wynalazku, skontaktuj się z rzecznikiem patentowym.

### 2.2 Jednolitość

Wymóg jednolitości jest stosowany – z niewielkimi różnicami – w większości obszarów prawnych. Zgodnie z powyższym wymogiem zgłoszenie patentowe może dotyczyć tylko jednego wynalazku. Może ono również odnosić się do grupy wynalazków, pod warunkiem że wszystkie są ze sobą powiązane, tworząc jedną ogólną koncepcję nowatorską.



W przypadku grupy wynalazków jednolitość ma miejsce tylko wtedy, gdy pomiędzy wszystkimi zastrzeganymi wynalazkami zachodzi relacja o charakterze technicznym, a cecha techniczna określa nową jakość wobec dotychczasowego stanu techniki dla każdego wynalazku z tej grupy.

## 2.3 Nowość

### ZOBACZ ANIMACJĘ



Warunek  
nowości

Aby wynalazek miał zdolność patentową, musi być nowy w sensie bezwzględny. Oznacza to, że przed datą dokonania zgłoszenia nie został on ujawniony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie (publikacje, w tym elektroniczne, wcześniejsze zgłoszenia patentowe, wystąpienia na konferencjach etc.)<sup>3</sup>.



UWAGA

### Jeżeli opublikowałeś informacje przed wystąpieniem o ochronę patentową...

Prawo niektórych krajów (np. Stanów Zjednoczonych) przewiduje okres karencji, który może trwać do 1 roku przed datą dokonania zgłoszenia patentowego. W tym okresie publikacje wynalazcy nie są brane pod uwagę przy ocenie nowości wynalazku.

## 2.4 Poziom wynalazczy

Nawet jeżeli dany wynalazek zostanie uznany za nowy w ścisłym tego słowa znaczeniu, może on nie mieć zdolności patentowej ze względu na niespełnienie przesłanki posiadania poziomu wynalazczego. Oznacza to, że wynalazek ten jest oczywisty dla specjalisty z danej dziedziny.



PORADA  
EKSPERTA

Interpretacja prawna kwestii oczywistości i braku poziomu wynalazczego może być różna dla poszczególnych krajów. Jednak powszechnie się przyjmuje, że wynalazek powinien być czymś więcej niż oczywistą kombinacją już znanych rozwiązań lub trywialnym rozwiązaniem znanego problemu.

<sup>3</sup> Zob. np. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich art. 54 i 35 U.S.C. § 102.

## 2.5 Użyteczność (przemysłowa stosowalność, ujawnienie)

### a) Użyteczność – przemysłowa stosowalność

Aby spełnić kryterium zdolności patentowej, wynalazek musi być użyteczny. Podczas gdy przepisy amerykańskie wymagają jedynie użyteczności<sup>4</sup>, Konwencja o udzielaniu patentów europejskich zawiera więcej szczegółów, stanowiąc, że „wynalazek uznaje się za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli może zostać wytworzony lub wykorzystany w dowolnej gałęzi przemysłu, w tym także w rolnictwie”<sup>5</sup>.

### b) Ujawnienie istoty wynalazku i odpowiedni opis

Wymóg ujawnienia istoty wynalazku dotyczy bezpośrednio opisu patentowego oraz przedstawienia informacji, które należy uwzględnić w każdym zgłoszeniu patentowym. Co do zasady przy dokonywaniu zgłoszenia w amerykańskim lub Europejskim Urzędzie Patentowym zgłaszający musi przedstawić odpowiednie informacje i wyjaśnienia dotyczące sposobu działania i opracowania danego wynalazku.



W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że ustawowy wymóg dotyczący informacji i objaśnień na temat wynalazku opiera się przede wszystkim na dwóch elementach: **opisie i ujawnieniu istoty wynalazku**.

Opis patentowy powinien dostarczać odpowiednich informacji na poparcie przedmiotu zastrzeżeń oraz wystarczających wskazówek, by umożliwić specjalistom z danej dziedziny realizację wynalazku bez nadmiernego eksperymentowania.

---

<sup>4</sup> Tytuł 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 101.

<sup>5</sup> Art. 57 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Wymóg opisu w formie pisemnej ma na celu uzyskanie pewności, że zgłaszający był posiadaczem wynalazku w momencie dokonywania zgłoszenia. Ponadto wszelkie zastrzeżenia muszą być poparte pisemnym opisem uwzględnionym w opisie patentowym.

Ujawnienie istoty wynalazku to zupełnie inne zagadnienie – aby spełnione zostało to kryterium, opis patentowy musi charakteryzować wynalazek, który ma być przedmiotem zgłoszenia, w **odpowiednio szczegółowy** sposób, tak aby specjalista z danej dziedziny był w stanie go wykonać, a następnie użyć bez nadmiernego eksperymentowania.



UWAGA

Aby mieć pewność, że zgłoszenie patentowe zostało właściwie napisane, warto skontaktować się z rzecznikiem patentowym, który przygotuje dokumentację (wraz z opisem) lub dokona jej analizy, oceny i poprawi wcześniej przygotowany projekt.



PORADA  
EKSPERTA

W dziedzinie biotechnologii światowe standardy w zakresie realizacji wymogu ujawnienia istoty wynalazku są szczególnie wysokie z racji niskiego stopnia przewidywalności właściwego organizmów żywym. W tej dziedzinie zatem szczególnie ważne jest uwzględnienie w opisie patentowym praktycznych przykładów dotyczących zastrzeganego przedmiotu i/lub metody. Z tego względu konieczne może być zgromadzenie wstępnych i wiarygodnych wyników doświadczeń dla poparcia zastrzeganego przedmiotu przed dokonaniem zgłoszenia patentowego z dziedziny biotechnologii.

### 3. Wyłączenia spod ochrony patentowej

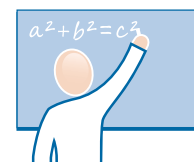
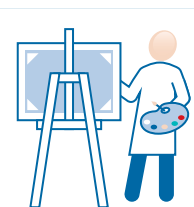
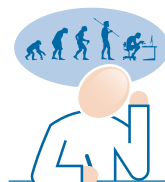
#### 3.1 Odkrycia, działalność umysłowa, zasady natury i nie tylko

Zgodnie z wymogiem charakteru technicznego **Konwencja o udzielaniu patentów europejskich** (art. 52(2)) wyłącza spod patentowalności:

- 1) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne (odkrycie często definiuje się jako akt stwierdzenia czegoś lub zdobycia wiedzy na jakiś temat po raz pierwszy<sup>6</sup>; właściwa interpretacja tego terminu w kontekście patentowym jest taka, że to, co zostało odkryte, **istniało** już wcześniej, a zatem nie może być uznane za wynalazek, nawet jeśli przed odkryciem nie było znane na świecie);
- 2) wytwory o charakterze estetycznym;
- 3) schematy, zasady i sposoby przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier albo prowadzenia działalności gospodarczej oraz programy komputerowe;
- 4) przedstawienia informacji.

Ponadto **Konwencja o udzielaniu patentów europejskich** stanowi, że nie można udzielić patentu europejskiego na wynalazki, których publikowanie albo stosowanie byłoby sprzeczne z **porządkiem publicznym** (*ordre public*) lub **dobrymi obyczajami** (art. 53). Dalsze wyłączenia w konwencji, dotyczące zdrowia publicznego i biotechnologii, zostały wymienione poniżej.

Podczas gdy konwencja o patencie europejskim wyraźnie definiuje wyłączenia spod ochrony patentowej, w Stanach Zjednoczonych praktycznie wszystkie rozwiązania uznaje się za podlegające ochronie, a dokładnie „wszystko pod słońcem, co zostało stworzone przez człowieka”.



<sup>6</sup> Zob. np. słownik Merriam-Webster (styczeń 2015).

Należy jednak zaznaczyć, że Sąd Najwyższy USA wypracował na podstawie wieloletniej praktyki trzy ogólne wyjątki, do których należą: **twory natury, zasady natury i pojęcia abstrakcyjne**. Dwie pierwsze kategorie, tj. twory natury i zasady natury, były przedmiotem wielu notatek informacyjnych i wytycznych wydanych przez amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych (USPTO), np. *Interim Guidance on Subject Matter Eligibility*<sup>7</sup> z 2014 r.



#### **SPRAWA PROMETHEUSA**

20 marca 2012 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że indywidualny proces dawkowania leków opracowany przez spółkę Prometheus nie może zostać opatentowany, ponieważ proces ten jest uważany za prawo natury<sup>8</sup>. Wynalazek Prometheusa ujawniony w amerykańskim patencie nr 6 355 623 określa zależności pomiędzy stężeniami określonego metabolitu (6-tioguaniny) we krwi a prawdopodobieństwem, że dawkowanie leku tiopurynowego okaże się nieskuteczne lub szkodliwe.



#### **SPRAWA MYRIAD**

Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenie w sprawie Myriad, w którym stwierdził, że naturalnie występujące sekwencje DNA należy traktować jako twory natury. Nie można ich objąć ochroną patentową, nawet w przypadku ograniczenia ich do postaci wyodrębnionej. Z drugiej strony Sąd Najwyższy stwierdził, że zdolność patentową posiadają kompletarne sekwencje DNA (cDNA), które co do zasady obejmują tylko eksony lub fragmenty genów kodujących i nie występują po-

<sup>7</sup> <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0>.

<sup>8</sup> Mayo Collaborative Services przeciwko Prometheus Labs., Inc. (Sąd Najwyższy, 2012) nr 10-1150.

wszechnie w przyrodzie, ale są uzyskiwane w warunkach laboratoryjnych, zwykle z informacyjnego RNA. Argumentację zbliżoną do tej dotyczącej genów można również zastosować do biocząsteczek.

### **SPRAWA NUIJTENA**

We wrześniu 2007 r. Federalny Obwodowy Sąd Apelacyjny (CAFC) uznał, że rozchodzący się w przestrzeni sygnał Nuijtена nie może zostać opatentowany, ponieważ nie spełnia kryteriów przedmiotu patentu<sup>9</sup>. Sąd wyjaśnił, że sygnału nie można zaliczyć ani do procesów, ani do maszyn, wytworów czy kompozycji materialnych, a zatem nie jest on przedmiotem mającym zdolność patentową.

Zgłoszenie patentowe, którego dotyczyła sprawa, ujawniało sygnał zawierający dane uzupełniające, zakodowane zgodnie z określonym procesem kodowania, oraz technikę umożliwiającą ograniczenie zniekształceń wywołanych umieszczeniem znaku wodnego w sygnale i pozwalającą ulepszyć istniejącą technologię znakowania wodnego dzięki dalszej modyfikacji oznakowanego sygnału w sposób, który częściowo niwelował zniekształcenie spowodowane wprowadzeniem znaku.

Co ciekawe, zastrzeżenia odnoszące się do sygnału, uznane przez CAFC za niespełniające przesłanek zdolności patentowej, zostały zaakceptowane przez Europejski Urząd Patentowy, co zaowocowało uzyskaniem patentu europejskiego – EP 0962094.



### **SPRAWA ALICE CORP**

Co do zasady oprogramowanie jest patentowalne wyłącznie w USA. Jak wynika z wcześniejszych tekstów, w latach 2012–2013 amerykańskie sądy nałożyły nowe ograniczenia na potencjalne patenty w dziedzinie biotechnologii w związku ze sprawami Mayo i Myriad. W przypadku Alice amerykańskie sądy zastosowały orzeczenia



<sup>9</sup> In re Nuijten (US CAFC, 2006-1371).

ze spraw Mayo i Myriad m.in. do wytyczenia nowych granic patentowalności oprogramowania komputerowego<sup>10</sup>. Sąd Najwyższy orzekający w sprawie Alice 19 czerwca 2014 r. ustalił, że zastrzeżenia dotyczące ogólnych aspektów oprogramowania stanowią abstrakcyjne koncepty, które nie spełniają wymogów zdolności patentowej. Wpływ tego orzeczenia na kwalifikacje patentowe w USA, zwłaszcza w odniesieniu do patentów na sposób prowadzenia działalności komercyjnej i zarobkowej oraz na oprogramowanie, jeszcze nie został zbadany.

### 3.2 Sposoby leczenia



Zgodnie z przepisami i praktyką przyjętą w Stanach Zjednoczonych sposoby leczenia mają zdolność patentową, jednak Konwencja o udzielaniu patentów europejskich zabrania patentowania metod leczenia organizmów ludzkich i zwierzęcych drogą chirurgiczną lub terapeutyczną oraz diagnostyki stosowanej na tych organizmach. Powodem tego wyłączenia jest fakt, że stosowanie praw patentowych w celu uniemożliwienia lekarzom wykonywania zabiegów w toku prowadzenia zwykłej praktyki medycznej stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia publicznego w państwach będących sygnatariuszami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Patentów europejskich – zgodnie z art. 53(c) EPC – nie udziela się **na sposoby leczenia ludzi lub zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz na metody diagnostyczne stosowane na ludziach lub zwierzętach**. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do produktów, w szczególności do substancji lub mieszanin używanych przy którejkolwiek z tych metod.

<sup>10</sup> Zob. patenty amerykańskie US 5 970 479; 6 912 510; 7 149 729 oraz 7 725 375, a także [http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298\\_7lh8.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf).



Konwencja o udzielaniu patentów europejskich nie zakazuje jednak obejmowania ochroną produktów o zastosowaniach medycznych, takich jak **wyroby farmaceutyczne lub wyroby medyczne**, w tym skalpele, staplery oraz nici i stenty chirurgiczne.

### 3.3 Sprzeczność z dobrymi obyczajami

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich ze względów etycznych wyłącza spod ochrony patentowej określone wynalazki – te, których publikowanie lub stosowanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami<sup>11</sup>.



#### SPRAWA ONKOMYSZY

Europejski Urząd Patentowy w wielu przypadkach zakwestionował takie wyłączenia na gruncie etycznym. Przykładowo, podczas badania zgłoszenia patentowego Uniwersytetu Harvarda (EP 85304490.7) dokonanego w 1985 r. w sprawie transgenicznej onkomyszy mimo ograniczeń natury etycznej Departament Badań uznał, że zgłoszenie to posiada zdolność patentową. Spełnia bowiem kryterium określone przez Radę Odwoławczą w T19/90. Mianowicie onkomysz jako wynalazek jest niezwykle przydatna dla gatunku ludzkiego, ograniczy ona bowiem ogólną liczbę zwierząt wykorzystywanych do badań nad rakiem, a ryzyko ucieczki jest minimalne.



---

<sup>11</sup> Konwencja o udzielaniu patentów europejskich art. 53(a), art. 53(b).



PRZYKŁAD

### SPRAWA WARF. EUROPE

Wisconsin Alumni Research Foundation (Fundacja Badawcza Absolwentów Uniwersytetu Stanowego w Wisconsin – WARF), będąca jednostką ds. transferu technologii Uniwersytetu Stanu Wisconsin w Madison, dokonała zgłoszenia patentu europejskiego dotyczącego hodowli komórek obejmującej zarodkowe komórki macierzyste ssaków naczelnych<sup>12</sup>. Departament Badań odrzucił to zgłoszenie, a Rozszerzona Komisja Odwoławcza stwierdziła, że zastosowania i produkty obejmujące embriony ludzkie, w tym komórki z nich pochodzące, nie mają zdolności patentowej oraz że hodowle ludzkich komórek macierzystych, które w dacie dokonania zgłoszenia mogły być przygotowane wyłącznie metodą wiążącą się z koniecznością unicestwienia embrionów ludzkich, nie posiadają zdolności patentowej<sup>13</sup>.



PRZYKŁAD

### SPRAWA WARF USA

W związku z identycznym zgłoszeniem WARF w Stanach Zjednoczonych wydano patent amerykański nr 7 029 913 z 18 kwietnia 2006 r. W czerwcu 2014 r. na wniosek wielu organów administracji publicznej o ustalenie, czy embrionalne komórki macierzyste wyhodowane w warunkach *in vitro* podlegają ochronie patentowej zgodnie z Tytułem 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 101, Federalny Obwodowy Sąd Apelacyjny potwierdził, że zastrzeżenia patentu US 7 029 913 podlegają ochronie patentowej<sup>14</sup>. Ostateczny wniosek jest taki, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące produktu występującego naturalnie *per se*, takiego jak kwas nukleinowy lub białko, w tym biomarker (tj. cząsteczka sygnalizująca predyspozycje do choroby lub jej obecność), są przez amerykańskie organy patentowe uznawane za nieposiadające zdolności patentowej.

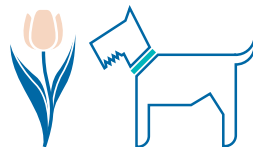
<sup>12</sup> Numer publikacji w rejestrze EP 0770125, ogłoszony również pod numerem WO 1996/022362.

<sup>13</sup> GZ/06 w 25.11.2008.

<sup>14</sup> Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation (Fed. Cir. 2014).

### 3.4 Odmiany roślin lub rasy zwierząt

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich wyłącza również spod ochrony patentowej odmiany roślin lub rasy zwierząt albo czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub produktów otrzymanych w ich wyniku).



W ustawie – Prawo własności przemysłowej tożsame wyłączenie definiuje art. 29 ust. 1 pkt 2. Zastrzeżenia dotyczące ludzkiego organizmu lub go obejmujące również nie podlegają ochronie patentowej w Stanach Zjednoczonych, przy czym niewystępujące naturalnie wielokomórkowe organizmy żywe niebędące organizmami ludzkimi, w tym zwierzęta, takiej ochronie mogą podlegać.

Odmiany roślin mogą zostać objęte ochroną na mocy systemu praw ochrony odmian roślin, np. Plant Patent Act w USA lub konwencji Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) we wszystkich państwach członkowskich UPOV (w Polsce także).





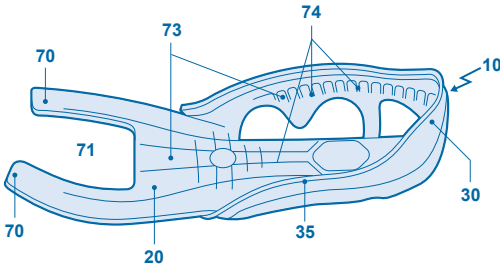


# Rozdział III

## Budowa dokumentu patentowego

*dr Gerda Redl, rzecznik patentowy*

### 1. Strona tytułowa opisu patentowego

(19)	 <p>Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets</p>	 (11) <b>EP 1 842 441 A1</b>
(12)	<b>EUROPEAN PATENT APPLICATION</b>	
(43)	Date of publication: 10.10.2007 Bulletin 2007/41	(51) Int Cl.: A43B 5/02(2006.01) A43B 5/06(2006.01) A43B 13/18(2006.01)
(21)	Application number: 07007110.5	
(22)	Date of filing: 04.04.2007	
(84)	Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR Designated Extension States: AL BA HR MK YU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weidl, Jürgen 91086 Aurachtal (DE)</li> <li>• Gordon, Josh Robert 90402 Nürnberg (DE)</li> <li>• Hill, Jan 91091 Grossenseebach (DE)</li> <li>• Manz, Gerd Rainer 91085 Weisendorf (DE)</li> </ul>
(30)	Priority: 04.04.2006 DE 102006015649	
(71)	Applicant: adidas International Marketing B.V. 1062 KR Amsterdam (NL)	(74) Representative: Wagner, Hans Patent- und Rechtsanwälte Bardehle - Pagenberg - Dost Altenburg - Geissler Postfach 86 06 20 81633 München (DE)
(72)	Inventors: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antonelli, Bruno Jean 91074 Herzogenaurach (DE)</li> <li>• Scholz, Wolfgang 91475 Lonnerstadt (DE)</li> </ul>	
(54)	Shoe	
(57)	The present invention relates to shoe, in particular a sports shoe, comprising an integral sole element (10). The sole element (10) comprises a sole area (20) extending below the foot and a heel cup (30), three-dimensionally encompassing the heel of the foot, wherein the heel cup (30) alone forms at least a partial area of a sidewall of the shoe.	
Fig. 6		
		
EP 1 842 441 A1		

Strona tytułowa (awers) zawiera przede wszystkim dane bibliograficzne, w tym informacje pozwalające na identyfikację wynalazku, dane dotyczące dokonania zgłoszenia, publikacji oraz prawa pierwszeństwa, dane związane z informacjami technicznymi oraz nazwiska wynalazcy (wynalazców), wnioskodawcy i/lub pełnomocnika.



Informacje te mogą być wykorzystywane do oceny czasu obowiązywania patentu lub do określenia, czy dokument kwalifikuje się jako informacja o stanie techniki dla innego zgłoszenia patentowego, a także do tego, by móc sprawdzić, do kogo należą prawa patentowe. Pozwalają one również na identyfikację powiązanych dokumentów na podstawie podanych odnośników, nazwisk wynalazców i/lub wnioskodawcy, a także na uzyskanie wglądu w kwestie techniczne.

## 1.1 Informacje znajdujące się na pierwszej stronie

### ZOBACZ ANIMACJĘ



Strona  
tytułowa

(19)  <b>Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets</b>	
	(11) <b>EP 1 842 441 A1</b> (1)
(12) <b>EUROPEAN PATENT APPLICATION</b>	
(43) Date of publication: <b>10.10.2007</b> <i>Bulletin 2007/41</i> (6)	(51) Int Cl.: <b>A43B 5/02</b> (2006.01) <b>A43B 5/06</b> (2006.01) <i>A43B 13/18</i> (2006.01)
(21) Application number: <b>07007110.5</b> (2)	
(22) Date of filing: <b>04.04.2007</b> (3)	
(84) Designated Contracting States: <b>AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR</b> Designated Extension States: <b>AL BA HR MK YU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weidl, Jürgen 91086 Aurachtal (DE)</li> <li>• Gordon, Josh Robert 90402 Nürnberg (DE)</li> <li>• Hill, Jan 91091 Grossenseebach (DE)</li> <li>• Manz, Gerd Rainer 91085 Weisendorf (DE)</li> </ul>
(30) Priority: <b>04.04.2006 DE 102006015649</b> (4)	

**Numer patentu / Numer publikacji (1):** Do każdego zgłoszenia patentowego lub patentu zostaje przypisany unikalny numer, wykorzystywany do identyfikacji dokumentu (zob. np. EP 1 842 441A1). Litery na początku tego numeru wskazują na

państwo, które udzieliło patentu, np. EP oznacza państwa europejskie, US – Stany Zjednoczone, natomiast litery WO są stosowane w zgłoszeniach międzynarodowych.

W wielu państwach i regionach numer ten wskazuje, czy dany dokument stanowi zgłoszenie patentowe, czy też oznacza patent, który został już przyznany. W przypadku europejskiego zgłoszenia patentowego numer publikacji i numer przyznanego patentu różnią się od siebie zaledwie jedną literą, tzw. kodem rodzaju<sup>1</sup>. W państwach europejskich do numeru dodawana jest litera A dla zgłoszeń i litera B dla przyznaných patentów. W innych krajach, np. w USA, numer publikacji zgłoszenia patentowego nie jest w ogóle powiązany z numerem patentu.

Ponadto do każdego zgłoszenia po złożeniu dokumentów urząd patentowy przypisuje unikalny **numer zgłoszenia (2)**. W podanym przykładzie europejskiego zgłoszenia patentowego będzie to numer 07007110.5.

**Data dokonania zgłoszenia (3):** Dzień, w którym zgłoszenie zostaje przyjęte przez urząd patentowy, wyznacza datę dokonania takiego zgłoszenia oraz każdego patentu przyznanego na jego podstawie. Jest to ważna data, ponieważ obecnie wszystkie instytucje przyznające patenty działają na podstawie zasady pierwszeństwa (ang. *first to file system*), co oznacza, że prawo do ochrony na dany wynalazek może zostać przyznane osobie, która jako pierwsza dokonała zgłoszenia, niezależnie od daty powstania faktycznego wynalazku. Data dokonania zgłoszenia określa również dzień wygaśnięcia patentu. Czas obowiązywania patentu wynosi zazwyczaj 20 lat od daty dokonania zgłoszenia (w niektórych państwach, takich jak USA, pojawiają się w tej kwestii pewne wyjątki). W podanym przykładzie data dokonania zgłoszenia to 4 kwietnia 2007 r., a zatem szacowany czas trwania patentu przyznanego na jego podstawie upływa 4 kwietnia 2027 r.

---

<sup>1</sup> <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf>.



ZAPAMIĘTAJ

Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia. Jednakże może on wygasnąć wcześniej, jeżeli wymagane opłaty za utrzymanie go w mocy nie zostały uiszczone we właściwym terminie w odpowiednim urzędzie patentowym. W niektórych przypadkach czas trwania patentu może być dłuższy, jeżeli mają do niego zastosowanie rozszerzenia lub regulacje.

**Data pierwszeństwa (4):** Zgłoszenie patentowe może zastrzegać pierwszeństwo dla jednego lub kilku dokonanych wcześniej zgłoszeń. Ogólnym wymogiem jest to, że kolejne zgłoszenie patentowe musi zostać dokonane w ciągu roku od pierwszego. Data dokonania pierwszego zgłoszenia stanowi datę pierwszeństwa dla kolejnego wniosku patentowego. W podanym przykładzie data pierwszeństwa to 4 kwietnia 2006 r., czyli data dokonania zgłoszenia patentowego w Niemczech (DE), dla którego zastrzeżone jest pierwszeństwo<sup>2</sup>. Jeżeli zgłoszenie patentowe/patent nie zastrzega pierwszeństwa dla uprzednio dokonanego zgłoszenia, data danego zgłoszenia patentowego/patentu jest uważana również za jego datę pierwszeństwa.



PORADA  
EKSPERTA

Data pierwszeństwa pozwala wyznaczyć granicę – wszelkie informacje dostępne publicznie przed tą datą stanowią elementy stanu techniki i są rozważane przy określaniu zdolności patentowej wynalazku.

System pierwszeństwa jest również szczególnie przydatny wówczas, gdy chcemy, by nasze zgłoszenie miało wczesną datę w wielu państwach, ale nie dokonujemy przy tym faktycznego zgłoszenia patentowego we wszystkich państwach, w których chcemy uzyskać ochronę. Dokonanie krajowych zgłoszeń patentowych lub zgłoszenia międzynarodowego może zostać opóźnione maksymalnie do roku. Mimo że data pierwszeństwa będzie wówczas

<sup>2</sup> DE 102006015649 – Obuwie.



wyznaczać granicę określającą, co należy do stanu techniki, to do wyznaczenia czasu trwania patentu zazwyczaj wykorzystuje się rzeczywistą datę dokonania kolejnego zgłoszenia krajowego lub międzynarodowego.

Zgłoszeniem patentowym z mocą prawa pierwszeństwa może być zgłoszenie polskie, europejskie lub tymczasowe (*provisional patent application*), dokonane w Stanach Zjednoczonych. W ciągu roku od dokonania takiego zgłoszenia można złożyć zgłoszenie międzynarodowe, które będzie zastrzegało pierwszeństwo pierwszego wniosku. Czas obowiązywania każdego patentu, przyznanego na podstawie zgłoszenia międzynarodowego, będzie wynosić 20 lat od daty dokonania międzynarodowego zgłoszenia patentowego.



PRZYKŁAD

Okres pierwszeństwa, trwający rok, nie jest wliczany do czasu obowiązywania patentu.




PORADA  
EKSPERTA

Obywatel polski lub osoba prawna zamieszkała lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący europejskiego zgłoszenia patentowego, są zobowiązani do złożenia wraz z nim do polskiego Urzędu Patentowego tłumaczenia dokumentacji na język polski. Strona tytułowa patentu/zgłoszenia patentowego w USA zazwyczaj zawiera część przeznaczoną na informacje o powiązanych zgłoszeniach w USA **(5)**. W Stanach Zjednoczonych powszechnie stosowaną metodą jest dokonywanie kolejnych zgłoszeń patentowych, tj. kontynuacji, lub zgłoszeń wydzielonych bądź kontynuacji częściowych. A zatem jeżeli zgłoszenie patentowe stanowi ciąg dalszy wcześniejszego, dokonanego w USA, informacja ta zostanie podana właśnie w tej części. Przykładowo może się tu znaleźć następujące stwierdzenie: „Kontynuacja zgłoszenia patentowego nr X, dokonanego w dn. 20 września 2012 r., stanowiącego zgłoszenie



UWAGA

wydzielone ze zgłoszenia patentowego nr Y, dokonanego w dn. 20 sierpnia 2011 r. na podstawie tymczasowego zgłoszenia patentowego nr Z, dokonanego w dn. 20 sierpnia 2010 r.”

 US 20110197473A1	
(19) <b>United States</b>	
(12) <b>Patent Application Publication</b>	(10) <b>Pub. No.:</b> US 2011/0197473 A1
<b>Antonelli et al.</b>	(43) <b>Pub. Date:</b> Aug. 18, 2011
(54) <b>SOLE ELEMENT FOR A SHOE</b>	(30) <b>Foreign Application Priority Data</b>
(75) <b>Inventors:</b> Bruno Jean Antonelli, Herzogenaurach (DE); Wolfgang Scholz, Lonnerstadt (DE); Jürgen Weidl, Aurachtal (DE); Josh Robert Gordon, Nurnberg (DE); Jan Hill, Grossenseebach (DE); Gerd Rainer Manz, Weisendorf (DE)	Apr. 4, 2006 (DE) ..... 10 2006 015 649
	<b>Publication Classification</b>
(73) <b>Assignee:</b> ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V., Amsterdam (NL)	(51) <b>Int. Cl.</b> A43B 7/14 (2006.01) A43B 13/18 (2006.01) A43B 7/08 (2006.01)
(21) <b>Appl. No.:</b> 13/096,332	(52) <b>U.S. Cl.</b> ..... 36/92; 36/28
(22) <b>Filed:</b> Apr. 28, 2011	(57) <b>ABSTRACT</b>
<b>Related U.S. Application Data</b>	The invention relates to a shoe having a sole element. The sole element includes a sole area extending below a wearer's foot and a heel cup three-dimensionally encompassing a heel of the wearer's foot. The heel cup alone forms at least a portion of a sidewall of the shoe.
(63) Continuation of application No. 11/732,831, filed on Apr. 4, 2007, now Pat. No. 7,954,259.	

**Data publikacji i data przyznania (6):** Zgłoszenia patentowe publikowane są zazwyczaj po 18 miesiącach od najwcześniejszej daty pierwszeństwa. Począwszy od dnia publikacji, treść zgłoszenia staje się publicznie dostępna i jako taka stanowi element stanu techniki dla kolejnych zgłoszeń, dokonywanych na całym świecie. Data przyznania patentu oznacza dzień, w którym został opublikowany patent wydany przez urząd patentowy. Dla podanego przykładu zgłoszenia europejskiego jest to 10 października 2007 r.

W niektórych przypadkach czas trwania patentu jest mierzony od daty przyznania. Przykładem mogą być zgłoszenia dokonane w Stanach Zjednoczonych przed 8 czerwca 1995 r. W ich przypadku czas obowiązywania patentu wynosi 17 lat od daty wy-

dania lub 20 lat od najwcześniejszej daty dokonania zgłoszenia w USA, zależnie od tego, który z tych terminów jest dłuższy.

Mimo że wiele informacji można uzyskać z awersu dokumentu patentowego, nie umożliwia on określenia statusu prawnego danego zgłoszenia patentowego lub patentu, tzn. stwierdzenia, czy zgłoszenie jest w trakcie rozpatrywania, odstąpiono od niego bądź przyznano na jego podstawie patent, czy dany patent jest utrzymywany, a tym samym – czy jest on ważny. W niektórych państwach informacje te mogą być dostępne online w rejestrach krajowych. Jednakże w wielu przypadkach można określić status prawny zgłoszenia patentowego lub patentu jedynie poprzez złożenie zapytania w lokalnym rejestrze patentowym, przy czym może się okazać konieczna pomoc lokalnego rzecznika patentowego.



(71) Applicant: **adidas International Marketing B.V.**  
1062 KR Amsterdam (NL)

(11)

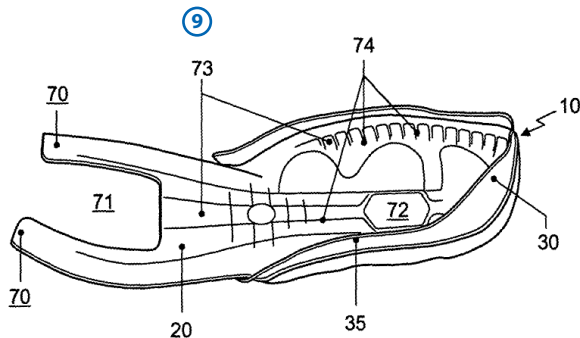
(74) Representative: **Wegner, Hans**  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle - Pagenberg - Dost  
Altenburg - Geissler  
Postfach 86 06 20  
81633 München (DE)

(72) Inventors: (10)  
• Antonelli, Bruno Jean  
91074 Herzogenaurach (DE)  
• Scholz, Wolfgang  
91475 Lonnerstadt (DE)

(54) **Shoe** (7)

(57) The present invention relates to a shoe, in particular a sports shoe, comprising an integral sole element (10). The sole element (10) comprises a sole area (20) extending below the foot and a heel cup (30), three-dimensionally encompassing the heel of the foot, wherein the heel cup (30) alone forms at least a partial area of a sidewall of the shoe.

Fig. 6



**Tytuł (7):** Tytuł wskazuje, czego dotyczy dane zgłoszenie patentowe/patent. Tytuły mogą być opisowe, często jednak są one bardzo ogólne, jak np. *Urządzenie, Kompozycja czy Obuwie* (zob. przykładowe europejskie zgłoszenie patentowe). Tego typu niejasne tytuły są dobierane po to, by nie podawać zbyt wielu informacji, które mogą zostać np. wykorzystane przez konkurencję. Niektóre urzędy patentowe wymagają jednak zmiany zbyt ogólnikowych tytułów na takie, które wyraźnie określają dany wynalazek.

**Skrót opisu (8):** Skrót opisu zazwyczaj zawiera krótkie omówienie wynalazku. Może być on wykorzystywany jako punkt wyjścia do oceny przedmiotu i trafności zgłoszenia patentowego dla osób zajmujących się wyszukiwaniem i badaniem patentów.



UWAGA

Przy określaniu zakresu patentu/zgłoszenia patentowego nie należy polegać wyłącznie na skrócie opisu. Chroniony patentem przedmiot definiują bowiem zastrzeżenia.

#### ZOBACZ ANIMACJĘ



Kto jest wynalazcą

**Wynalazca (wynalazcy) (10):** Wynalazcą jest osoba fizyczna, która stworzyła wynalazek. Każde państwo samo określa dokładną definicję wynalazcy oraz decyduje, czy podanie jego poprawnego nazwiska ma wpływ na ważność patentu.

Wynalazek może być przypisany kilku osobom. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wynalazek posiadający zdolność patentową stanowi wynik pracy twórczej więcej niż jednego wynalazcy, nawet jeżeli nie przyczynili się oni do jego powstania w równym stopniu i/lub nie pracowali razem bądź w tym samym czasie.



ZAPAMIĘTAJ

Wszyscy wynalazcy powinni zostać wymienieni w dokumencie patentowym, ale kolejność nazwisk nie jest istotna.

W państwach, które podpisały Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (ang. *European patent convention*, EPC), wynalazca musi w pewnym stopniu przyczynić się do rozwoju twórczych lub technicznych elementów wynalazku. Niezależnie od tego ogólnego opisu definicja wynalazcy jest podana w ustawodawstwie każdego państwa członkowskiego. Zgodnie z zasadami EPC wynalazcy zawsze mają prawo, by ich nazwiska zostały wskazane na patencie, niezależnie od tego, kto dokonuje zgłoszenia. Autorstwo wynalazku nie jest generalnie uważane za kryterium określające zdolność patentową w ramach europejskiego prawa patentowego.

Zgodnie z prawem patentowym obowiązującym w USA wynalazcą jest osoba, która przyczyniła się do przynajmniej jednego zastrzeżenia patentu/zgłoszenia patentowego. Według prawa precedensowego wartością progową jest to, kto wymyślił wynalazek. Podanie nazwisk ma bardzo duże znaczenie dla ważności patentu. Celowe niepodanie nazwiska lub nieprawidłowe określenie wynalazców może doprowadzić do uznania patentu za nieważny i nieegzekwowalny w Stanach Zjednoczonych. Sąd zazwyczaj zakłada, że wymienione osoby są prawdziwymi twórcami, o ile nie pojawią się rozbieżności. Wynalazca nie może zrezygnować z podania swojego nazwiska na patencie USA. I odwrotnie, twórca, który nie został wymieniony w patencie, może złożyć pozew i zostać dopisany do patentu, po tym jak ten zostanie wydany.

Osoby, które mają wkład w pracę opisaną w zgłoszeniu patentowym, niekoniecznie muszą być wynalazcami. Twórca wynalazku to nie to samo, co autor podany w publikacji naukowej dotyczącej przedmiotu wynalazku. Przykładowo, osoby, które przeprowadzają eksperymenty zgodnie ze standardowymi protokołami i procedurami lub dostarczają materiały wykorzystywane w tych eksperymentach, mogą zostać wymienione jako autorzy w publikacji



naukowej, ale nie będą wynalazcami. Ponieważ poprawne określenie wynalazców może mieć wpływ na ważność patentu, należy wymieniać tylko prawdziwych twórców.

**Wnioskodawca (11):** To osoba lub firma, która wnioskuje o przyznanie patentu i zamierza pracować z wynalazkiem (tzn. wytwarzać go lub udzielać licencji na technologię). W większości przypadków wynalazca nie jest wnioskodawcą. Jest nim zazwyczaj przedsiębiorstwo lub uczelnia, które go zatrudniają lub do których został przypisany wynalazek.

W Stanach Zjednoczonych przed wejściem w życie ustawy *America Invents Act* z 2011 r. za wynalazcę oficjalnie uznawano wnioskodawcę, a firma lub uczelnia była pełnomocnikiem. Dla zgłoszeń od dnia 16 września 2012 r. wyłącznie pełnomocnikiem może być też wnioskodawca.



PORADA  
EKSPERTA

Wynalazcy przed dokonaniem zgłoszenia patentowego powinni przenieść swoje prawa do wynalazku na wnioskodawcę. Aby zapewnić ważność przeniesienia praw na całym świecie, powinny tego dokonać wszystkie strony.

**Pełnomocnik (tylko w USA) (12):** Część dotycząca przeniesienia praw zawiera informację, czy ktoś inny niż wynalazca (wynalazcy) posiada prawa do wynalazku. Jak wspomniano powyżej, prawa do patentu/zgłoszenia patentowego są często przenoszone na inną osobę lub podmiot, ponieważ większość pracodawców wymaga od swoich pracowników przeniesienia na nich praw do wszystkich wynalazków stworzonych podczas pracy.

(73) Assignee: **ADIDAS INTERNATIONAL** (12)  
**MARKETING B.V.**, Amsterdam  
(NL)



Dane pełnomocnika na awersie dokumentu patentowego mogą być nieaktualne. Wnioskodawca wskazany na patencie może również nie być już właścicielem praw patentowych. Na przykład podmiot, na który wynalazcy pierwotnie przenieśli swoje prawa, mógł następnie przenieść je na inną firmę. Podmiot ten mógł też po prostu zmienić nazwę w wyniku fuzji lub innych działań restrukturyzacyjnych, a tym samym stać się inną osobą prawną. Dlatego też koniecznie należy dokładnie przeanalizować przeniesienie praw do wynalazku, by móc określić stan jego praw własnościowych.

Pozostałe informacje znajdujące się na stronie tytułowej informacji o patencie/zgłoszeniu patentowym dotyczą jego klasyfikacji międzynarodowej i/lub klasyfikacji według Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych. Urząd wykorzystuje te systemy klasyfikacji do kategoryzowania technologii. Informacja o klasie patentu może pomóc w odnalezieniu innych patentów na podobne wynalazki.

Na stronie tytułowej patentu/zgłoszenia patentowego mogą ponadto znajdować się informacje dotyczące liczby zastrzeżeń i rysunków, nazwisko eksperta i rzecznika patentowego, cytowane odniesienia, wyznaczone państwa i/lub regiony, w których wnioskowano o ochronę.

## 2. Opis: Ujawnienie wynalazku

1	EP 1 842 441 A1	2
<p><b>Description</b></p> <p><b>1. Technical field</b></p> <p>[0001] The present invention relates to a shoe, in particular a sports shoe.</p> <p><b>2. The prior art</b></p> <p>[0002] Shoes have to meet a plurality of technical requirements. On the one hand, ground reaction forces acting on the body are to be effectively cushioned. On the</p>	<p>5</p> <p>10</p>	<p>extending below the foot and a heel cup which three-dimensionally encompasses the heel of the foot, wherein the heel cup alone forms at least a partial area of a side wall of the shoe.</p> <p>[0008] The one-piece sole element according to the invention therefore provides not only a component of the sole, but additionally replaces at least partially the typical sidewalls in the heel region of the shoe (which are traditionally provided by the upper material reinforced with a separate heel cup). This leads on the one hand to a stable transition between the sole region and the upper of the shoe, which can be cost-efficiently produced. On the other</p>

Na opis składają się wszystkie części dokumentu z wyjątkiem informacji ze strony tytułowej i skrótu opisu. Wynalazek musi zostać ujawniony „w sposób wystarczająco jasny i kompletny, by mógł być zrealizowany przez specjalistę w danej dziedzinie”.



ZAPAMIĘTAJ

W zamian za ujawnienie wynalazku patent zapewnia nam jego ochronę. Zakres ochrony jest określany przez zastrzeżenia patentowe, które muszą być poparte opisem w zgłoszeniu, tzn. w krótkim przedstawieniu wynalazku, streszczeniu, jego szczegółowym opisie i/lub zastrzeżeniach złożonych pierwotnie. Różne poziomy szczegółowości są zapewnione dzięki streszczeniu i dokładnemu opisowi.

Opis – w USA często w praktyce określany jako specyfikacja – składa się z kilku części, które powinny zostać przedstawione w zgłoszeniu patentowym zgodnie z następującą kolejnością: tytuł, kontekst, streszczenie, krótki opis rysunków, opis szczegółowy. Następnie powinny tam się znajdować zastrzeżenia i skrót opisu, które należy złożyć na oddzielnych arkuszach papieru. Rysunki zazwyczaj składa się w postaci osobnego dokumentu.

1	2
<b>SOLE ELEMENT FOR A SHOE</b>	
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION	
This application is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 11/732,831, now allowed, which claims priority to and the benefit of, German Patent Application Serial No. 10 2006 015 649, filed on Apr. 4, 2006, the entire contents of both of which are hereby incorporated by reference herein.	
TECHNICAL FIELD	
The present invention relates to a shoe sole, and more particularly a sole element for a shoe sole.	
BACKGROUND OF THE INVENTION	
Shoes need to meet a plurality of technical requirements, such as effectively cushioning ground reaction forces acting on the body, supporting a correct step cycle, and correcting	the foot, wherein the heel cup alone forms at least a partial area of a side wall of the shoe. A one-piece sole element in accordance with the invention, therefore, provides not only a component of the sole, but also at least partially replaces the typical sidewalls in the heel region of the shoe. Traditionally, the sidewalls are provided by the upper material reinforced with a separate heel cup. A shoe manufactured with a sole element in accordance with the invention results in a stable transition between the sole region and the upper of the shoe and can be cost-efficiently produced. Additionally, the overall shoe can be manufactured with a lower weight, since the sole element can be made from lightweight plastic materials and replaces the comparatively heavy materials of the shoe upper, for example leather or fabric with the integrated reinforcing elements for the heel, as well as a possible separate insole and/or other sole components, such as a lasting board. Furthermore, the manufacturing effort for a shoe in accordance with the invention is substantially reduced. Sewing the shoe upper directly to the sole is at least partly no longer necessary, and the overall number of components necessary for the manufacture of the shoe is substantially decreased.



## 2.1 Tytuł

Jak wskazano w poprzedniej części dotyczącej strony tytułowej dokumentu, tytuł powinien wskazywać przedmiot patentu/zgłoszenia patentowego.

## 2.2 Opis stanu techniki

Kontekst wynalazku zazwyczaj zawiera opis stanu techniki. Ta część przedstawia wiedzę, która była dostępna w chwili dokonywania zgłoszenia patentowego. Omówienie stanu techniki jest często wykorzystywane w celu opisanego problemów, braków czy wad istniejącej technologii. Ogólnie rzecz biorąc, ta część prezentuje to, co jest już znane, a nie to, co nowe, czyli wynalazek.

Czasami (co w szczególności dotyczy zgłoszeń patentowych w USA) ta część zawiera również sekcję *Dziedziny wynalazku*; stanowią ją przemysł lub technologia, z którymi powiązany jest wynalazek.

## 2.3 Streszczenie wynalazku

Streszczenie wynalazku powinno prezentować jego cel, dokładny charakter, istotę oraz działanie. Według przepisów EPC zastrzegany wynalazek powinien zostać ujawniony w taki sposób, by można było ocenić problem techniczny (lub problemy), którego on dotyczy, i zrozumieć rozwiązanie<sup>3</sup>. Zazwyczaj streszczenie omawia zalety wynalazku, w szczególności w porównaniu do stanu techniki, lub przedstawia, w jaki sposób rozwiązuje on dotychczasowe problemy.

---

<sup>3</sup> FII-4.5, zasada 41(1)(b), zasada 48(1)(c) – Wytyczne dla ekspertów Europejskiego Urzędu Patentowego przeprowadzających badania.

Streszczenie wynalazku często parafrazuje zastrzeżenia, a zatem w publikowanych zgłoszeniach patentowych zwykle odzwierciedla najszerszy zbiór zastrzeżeń przedstawionych przy dokonywaniu zgłoszenia.



Przed przyznaniem patentu europejskiego opis musi zostać dostosowany do dopuszczalnych zastrzeżeń, a zatem streszczenie wynalazku w patencie europejskim zazwyczaj odzwierciedla faktyczne zastrzeżenia patentowe. Streszczenie w patencie wydanym w USA może mieć znacznie szerszy zakres niż jego zastrzeżenia.

## 2.4 Krótki opis rysunków

Krótki opis rysunków powinien zawierać legendę oraz bardzo ogólne, zwięzłe wyjaśnienie, co one przedstawiają.

## 2.5 Opis szczegółowy

Opis szczegółowy zawiera dokładne omówienie wynalazku, umożliwiające jego wykonanie i zastosowanie osobie mającej standardowe umiejętności w dziedzinie, do której należy wynalazek. Jest to najbardziej istotna część zgłoszenia patentowego, zazwyczaj składająca się z dwóch elementów:

- ogólnego omówienia wynalazku i opisu, w jaki sposób można go wykorzystywać w praktyce;
- konkretnych przykładów.

Ogólne omówienie powinno opisywać najszerszą możliwą koncepcję wynalazku. Przykładowo, jeżeli wynalazek dotyczy urządzenia, należy opisać wszystkie jego elementy oraz ich potencjalne odmiany, a także wskazać, w jaki sposób można użytkować dane urządzenie i jak je produkować. Ujawnia się

przy tym potencjalne techniki, źródła itp., które można wykorzystywać. Ważne jest pokazanie dużego zakresu elementów, by dany opis mógł stanowić wsparcie dla szerszych zastrzeżeń patentowych. Równie ważny jest opis preferowanych przykładów wykonania. Na ogół stanowią one bardziej ograniczone wersje wynalazku i są przewidziane jako wsparcie dla węższych zastrzeżeń, jeżeli urząd patentowy odrzuci szersze. Przykładowo, pierwotne zastrzeżenie dotyczy obuwia o określonych cechach (A, B, C); zastrzeżenie to nie wskazuje jednak materiału, z którego dane obuwie jest wykonane. Produkt z wszystkimi cechami wymienionymi w pierwotnym zastrzeżeniu (A, B, C) stanowi już element stanu techniki. Zgłoszenie patentowe wymienia kilka materiałów, w tym polimery syntetyczne. Poprawka do zastrzeżenia, ograniczająca jego przedmiot do obuwia wykonane go z polimerów syntetycznych, sprawi, że zostanie ono uznane za nowatorskie w stosunku do istniejącego stanu techniki. Co ważne, opis zgłoszenia patentowego zawierał przykład wykonania obuwia z polimerów syntetycznych i w ten sposób zapewnił wsparcie dla poprawki.

W niektórych dziedzinach, np. w zakresie wynalazków mechanicznych, ogólne przedstawienie wynalazku zawiera szczegółowe omówienie rysunków i opis oznaczonych numerami elementów znajdujących się na rysunkach.

Ta część powinna również zawierać definicje kluczowych pojęć, tzn. wszystkich określeń, które pojawiają się w zastrzeżeniach patentowych, a w przypadku których bardzo ważne jest to, by były rozumiane zgodnie z zamiarem wynalazcy.

Definicje mają duże znaczenie przy interpretowaniu zakresu zastrzeżeń. Określenia kluczowych terminów mogą być w niektórych przypadkach użyteczne przy odpiernaniu zarzutów braku jasności, postawionych przez eksperta w trakcie postępowania.



Jeżeli nie podano definicji pojęcia, do interpretacji zastrzeżeń patentowych zostanie wykorzystane zwykłe rozumienie danego słowa.

Część zawierająca przykłady zazwyczaj przedstawia, w jaki sposób można zastosować wynalazek w praktyce.



UWAGA

Przykłady mają na celu jedynie zilustrowanie wynalazku, lecz w żaden sposób nie ograniczają zastrzeganego przedmiotu do przedstawionego praktycznego zastosowania!

Jeśli twórcy przeprowadzili podane w opisie eksperymenty, są one nazywane przykładami roboczymi i należy je opisywać w czasie przeszłym. Jeśli doświadczenia są dopiero planowane, należy je opisywać w czasie teraźniejszym lub przyszłym.



ZAPAMIĘTAJ

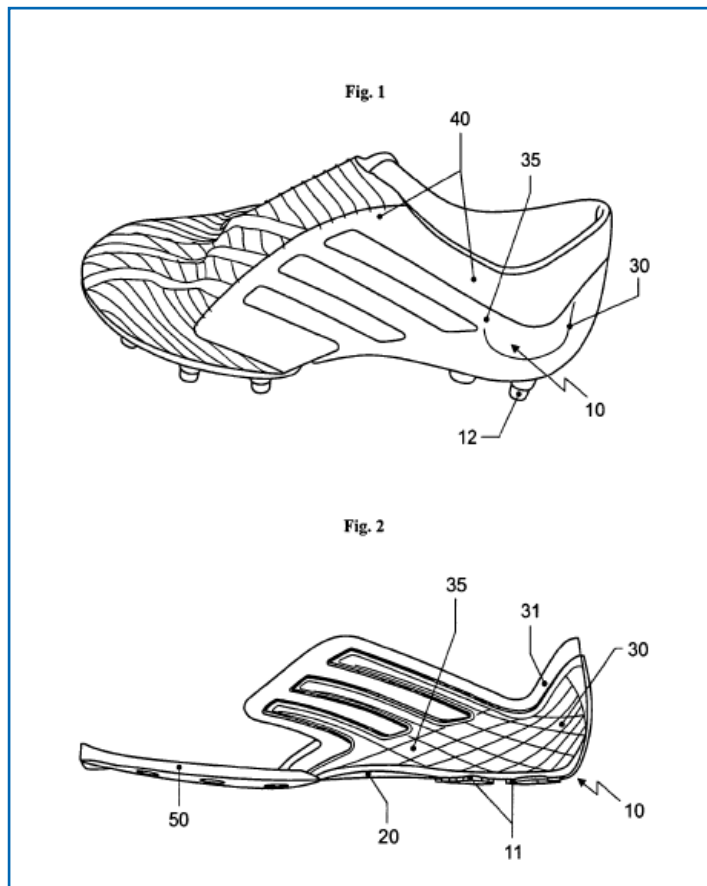
Eksperymenty powinny być opisane w taki sposób, by osoba będąca ekspertem w danej dziedzinie była w stanie je powtórzyć, a zatem wszystkie materiały i metody powinny zostać opisane szczegółowo. Przykłady te opracowują wynalazcy, natomiast pozostałe części zgłoszenia patentowego – rzecznik patentowy.



PORADA  
EKSPERTA

W niektórych państwach możliwe jest zgłaszanie urzędowi patentowemu kolejnych doświadczeń jeszcze w trakcie postępowania, by zapewnić wsparcie dla zastrzeganego wynalazku. Ważne jest jednak to, by dany wynalazek był odpowiednio opisany w już złożonej dokumentacji.

## 2.6 Rysunki



Większość patentów/zgłoszeń patentowych zawiera rysunki, które są wykorzystywane do scharakteryzowania wynalazku. W opisach można stosować prawie wszystkie rodzaje rysunków. Przykładowo, patenty z dziedziny chemii mogą prezentować strukturę cząsteczek, a z dziedziny biotechnologii – rysunki z wektorami i/lub sekwencje. Dokumenty patentowe dla wynalazków z tych dziedzin będą również często przedstawiać za pomocą wykresów i grafów wyniki doświadczeń

przeprowadzonych z cząsteczkami związku stanowiącego wynalazek. Dokumenty wynalazków mechanicznych mogą zawierać rysunki techniczne, np. izometryczne, plany, rysunki rozstrzelone i przekroje, wynalazków związanych z oprogramowaniem, procesami i metodami – zazwyczaj diagramy, a wynalazków elektrycznych – schematy elektryczne.



Rysunki będą musiały spełniać wymogi formalne, które zależą od urzędu patentowego. Na ogół dozwolone jest umieszczanie jedynie czarno-białych ilustracji wielkości strony, regulowana jest również wielkość marginesów itp., a każda strona rysunku musi zostać zidentyfikowana w określony sposób. Takie szczegółowe określenie standardów wynika z tego, że rysunki są drukowane i publikowane przez urząd patentowy w jednolitym stylu.

## 2.7 Zastrzeżenia patentowe

### ZOBACZ ANIMACJĘ



Przygotowanie zgłoszenia

Zakres ochrony, którą otrzymuje wynalazek, określają zastrzeżenia patentowe. Wyznaczają one, jak daleko sięgają prawa właściciela wynalazku i jakie postępowanie je narusza (analogicznie do punktów granicznych, wyznaczających obszar nieruchomości). Zgodnie z prawodawstwem USA zastrzeżenia powinny „w szczególności wskazywać i wyraźnie zastrzegać przedmiot, który wnioskodawca uważa za swój wynalazek”<sup>4</sup>, lub – jak podają przepisy EPC<sup>5</sup> – „definiować przedmiot, o ochronę którego ubiega się wnioskodawca, [a ponadto] powinny być jasne i związane oraz poparte opisem”.

Każde zastrzeżenie należy zapisać jako odrębne zdanie; może ono jednak składać się z kilku punktów.

<sup>4</sup> MPEP (*Manual of Patent Examining Procedure* – instrukcja dla procedury badania patentu) 2173; Kodeks Stanów Zjednoczonych, cz. 35, § 112(b).

<sup>5</sup> Art. 84 EPC.

Sposób sformułowania zastrzeżenia ma bardzo duży wpływ na to, czy dana rzecz zostanie objęta zastrzeżeniem.



Zastrzeżenie 1.: Aparatura zawierająca elementy A, B i C.

Zastrzeżenie 2.: Aparatura składająca się z elementów A, B i C.

Zastrzeżenie 1. obejmuje aparaturę posiadającą elementy A, B i C, ale także np. D, E i F (lub jakiegokolwiek inne). Natomiast zastrzeżenie 2. obejmuje aparaturę, która posiada jedynie elementy A, B i C, ale nie dotyczy już aparatury, wykonanej z elementów A, B, C i D.



Zastrzeżenia patentowe można podzielić na dwie podstawowe grupy: niezależne i zależne.

Zastrzeżenia niezależne mają znaczenie same w sobie i nie obejmują innych zastrzeżeń oraz się do nich nie odnoszą. Zastrzeżenia zależne zaś są związane z przynajmniej jednym innym zastrzeżeniem i zawierają je w sobie. Zależne składa się ze swoich własnych elementów oraz z elementów innych zastrzeżeń, od których zależy. Zastrzeżenia patentowe mogą również zależeć od więcej niż jednego zastrzeżenia (złożone zastrzeżenia zależne). Praktyka ta jest bardzo popularna w Europie, ponieważ umożliwia objęcie wielu różnych kombinacji elementów zastrzeżenia, a tym samym zapewnienie optymalnej ochrony wynalazku. Jednakże w niektórych krajach, takich jak np. Stany Zjednoczone, tego typu zastrzeżenia wymagają dodatkowych opłat, które mogą być niebotycznie wysokie.

Zastrzeżenia niezależne mają najszerszy zakres ochrony. Zastrzeżenia zależne obejmują preferowane przykłady wykonania.





PRZYKŁAD

Zastrzeżenie 1. (niezależne): Aparatura zawierająca elementy A, B i C.  
Zastrzeżenie 2. (zależne): Aparatura z zastrzeżenia 1., zawierająca kolejny element D.

Zakres zastrzeżenia 1. jest szerszy, ponieważ obejmuje ono każdą aparaturę, która posiada co najmniej elementy A, B i C. Natomiast zastrzeżenie 2. obejmuje aparaturę, która posiada co najmniej elementy A, B i C, a także element D. Jeśli zatem aparatura ma np. tylko elementy A, B i C lub A, B, C i F, będzie ona objęta zastrzeżeniem 1., ale już nie 2.



PORADA  
EKSPERTA

Choć wnioskodawcy chcą uzyskać jak najszersze możliwe zastrzeżenia dla maksymalnej ochrony wynalazku i dominacji na rynku, ważne jest, aby przedstawić dalsze (zależne) zastrzeżenia, by móc bronić się przed potencjalnymi próbami unieważnienia patentu.

### 3. Skrół opisu

Według przepisów EPC „skrół opisu powinien zapewnić krótkie informacje techniczne na temat ujawnianego wynalazku, zawartego w opisie, oraz zastrzeżeń i rysunków”. Zgodnie z przepisami i prawem patentowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych „skrół opisu powinien sprawiać, że Biuro Patentów i Znaków Towarowych USA oraz społeczeństwo po dokonaniu szybkiego przeglądu będzie w stanie szybko określić charakter i istotę ujawnianego wynalazku technicznego”.



ZAPAMIĘTAJ

Głównym celem skrótu opisu jest przekazanie podstawowych informacji odnośnie do tego, co jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Bardzo często treść skrótu opisu jest tożsama z pierwszym zastrzeżeniem patentowym.



## Rozdział IV

### Zgłaszanie wynalazku do ochrony. Harmonogram i strategię

*dr Liora Bogin, rzecznik patentowy*

#### Gdzie i kiedy? – przegląd ogólny

Masz przed sobą projekt opisu patentowego, zawierający charakterystykę Twojego wynalazku. Teraz musisz zdecydować, kiedy należy dokonać zgłoszenia, gdzie to zrobić i jak zaplanować strategię.



Patent to prawo ograniczone terytorialnie – chroni Twój wynalazek jedynie tam, gdzie dokonano zgłoszenia! Dlatego też należy dokładnie przemyśleć, gdzie wynalazek ma być chroniony.



PORADA  
EKSPERTA

Możesz występować o udzielenie ochrony patentowej praktycznie na całym świecie, w każdym kraju z osobna. Należy jednak pamiętać, że będzie to kosztować fortunę, setki tysięcy euro. Właśnie dlatego odpowiednie określenie miejsca, w którym wystąpisz o ochronę patentową, jest tak istotne.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**  
Ścieżki  
patentowania



#### 1. Pierwsze i najważniejsze – zgłoszenie z mocą prawa pierwszeństwa

Gdy zdecydujesz się rozpocząć tę podróż i wystąpić o ochronę patentową, nie musisz tego robić na całym świecie – wystarczy złożyć wniosek w jednym kraju. Pierwsze zgłoszenie jest określane jako zgłoszenie patentowe z mocą prawa pierwszeństwa, a data jego złożenia to data pierwszeństwa. Możesz złożyć zgłoszenie patentowe z mocą prawa pierwszeństwa w swoim kraju lub w innych państwach.





### PORADA EKSPERTA DLA POLSKIEGO WYNAŁAZCY

Zgodnie z polskim prawem wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze RP, chcą uzyskać patent za granicą, musi być najpierw zgłoszony w polskim urzędzie patentowym. Mimo że złamanie powyższej zasady nie jest obarczone żadną sankcją, warto zaznaczyć, że zgłoszenie wynalazku od razu za granicą może uniemożliwić pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich.

System składania zgłoszenia patentowego z mocą prawa pierwszeństwa został utworzony na mocy konwencji paryskiej z 1883 r., podpisanej niemal przez wszystkie kraje. Konwencja ta określa, że pierwsze zgłoszenie patentowe złożone w kraju będącym jej stroną wskazuje datę pierwszeństwa wynalazku dla wszystkich zgłoszeń złożonych w ciągu 12 miesięcy dla tego samego wynalazku we wszystkich krajach (schemat I). Za datę pierwszeństwa uważa się dzień, w którym zgłoszenie zostało złożone, przy czym żadne dokumenty opublikowane po tej dacie nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności patentowej.

#### Schemat I

Złożenie z mocą prawa pierwszeństwa  
(konwencja paryska)

Zgłoszenie  
krajowe



## 1.1 Amerykańskie tymczasowe zgłoszenie patentowe

Często wykorzystywaną opcją zgłoszenia z mocą prawa pierwszeństwa są amerykańskie tymczasowe zgłoszenia patentowe składane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO). W przeciwieństwie do zwykłych zgłoszeń, które są badane i mogą zostać przekształcone w patent, dopiero gdy zostanie stwierdzone, że posiadają zdolność patentową, zgłoszenie tymczasowe nigdy nie jest badane i nie będzie przekształcone w patent. Spełnia ono jedynie funkcję zgłoszenia z mocą prawa pierwszeństwa, a jego data jest uważana za datę pierwszeństwa.

Tymczasowe zgłoszenie patentowe wygasa po 12 miesiącach. Jeśli krajowe lub międzynarodowe zgłoszenie zostanie złożone w terminie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa dla tymczasowego zgłoszenia patentowego, treść zgłoszenia tymczasowego będzie publicznie dostępna po opublikowaniu krajowego/międzynarodowego zgłoszenia patentowego. W przeciwnym razie tymczasowe wnioski patentowe nie zostają nigdy opublikowane.

## 2. Harmonogram składania zgłoszenia z mocą prawa pierwszeństwa

Najlepszym momentem na rozpoczęcie procesu składania zgłoszenia, czyli złożenie pierwszego zgłoszenia patentowego, jest czas **przed podaniem swojego wynalazku do publicznej wiadomości** – np. przed wygłoszeniem wykładu na konferencji międzynarodowej lub krajowej, przed wysłaniem rękopisu do redakcji dziennika czy przed ujawnieniem wynalazku stronie trzeciej, takiej jak potencjalni inwestorzy.

Kolejnym powodem złożenia zgłoszenia patentowego może być wiedza o działalności firmy konkurencyjnej, mogącej ograniczyć Twoje ruchy poprzez własne zgłoszenie patentowe.



Aby zgłoszenie z mocą prawa pierwszeństwa mogło zgodnie z prawem określać datę pierwszeństwa wynalazku, musi ono w właściwy sposób ujawniać jego istotę. Odnosi się to do każdego zgłoszenia z mocą prawa pierwszeństwa złożonego w Polsce, zgłoszenia tymczasowego w USPTO czy jakiegokolwiek innego zgłoszenia krajowego. Nieujawnienie wynalazku może spowodować utratę prawa do daty pierwszeństwa. W rezultacie właściwe dokumenty opublikowane po utraconej dacie pierwszeństwa i przed złożeniem zgłoszeń krajowych będą mogły zostać wykorzystane do unieważnienia zgłoszeń krajowych.



Firmy MedImmune i MRC miały wspólnie dużą rodzinę europejskich patentów, obejmujących technologię fagowej ekspresji peptydów. W postępowaniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii<sup>1</sup> sąd ustalił, że dwa patenty nie są uprawnione do posiadania daty pierwszeństwa, ponieważ dokument pierwszeństwa nie zawierał wystarczających informacji o przedmiocie ujawnionym później w zgłoszeniach, z których powstały dane dwa patenty. Sąd zdecydował następnie, że patenty te są nieważne, ponieważ ich zastrzeżenia obejmowały przedmiot, który został zaprezentowany publicznie przez jednego z wynalazców po dacie pierwszeństwa i przed datą złożenia zgłoszeń, na podstawie których je przyznano.

### 3. Okres karencji



Jeśli omyłkowo ujawnisz publicznie swój wynalazek przed złożeniem zgłoszenia patentowego, utracisz możliwość uzyskania ochrony w większości państw. Jednakże w kilku krajach, takich jak USA, Australia i Japonia, prawo pozwala opatentować wynalazek w określonym terminie po jego ogłoszeniu przez wynalazcę lub

<sup>1</sup> MedImmune v. Novartis Pharmaceuticals UK Limited and Medical Research Council (MRC), 2011, Sąd Najwyższy Anglii i Walii (Sąd Patentowy), sprawa nr HC09 C04770, odniesienie nr [2011] EWHC 1669 (Pat).

inne osoby, które go od niego uzyskały. Ten stały czas nazywany jest okresem karencji. W Stanach Zjednoczonych i w Australii wynosi on 12 miesięcy, podczas gdy w Japonii – tylko 6 miesięcy.

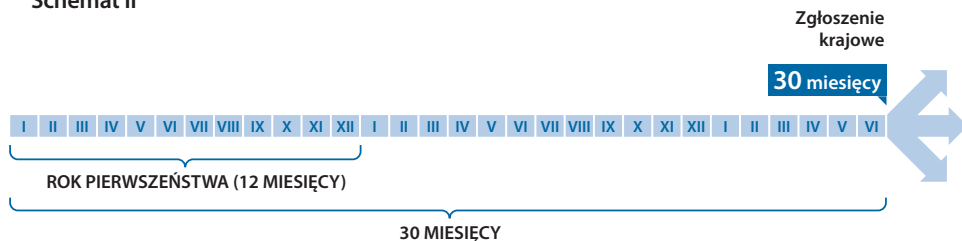
## 4. Krok następny – zgłoszenie krajowe i międzynarodowe

W okresie **nie dłuższym niż 12 miesięcy** od daty pierwszeństwa możesz składać zgłoszenia krajowe. Jako alternatywę możesz wykorzystać system PCT, służący do dokonywania zgłoszeń międzynarodowych. Okres 12 miesięcy to sztywny termin, który nie zostanie przedłużony!

### 4.1 Zgłoszenie międzynarodowe – PCT

Układ o Współpracy Patentowej<sup>2</sup> (PCT, ang. *Patent Cooperation Treaty*) jest zarządzany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i należy do niego prawie 150 państw<sup>3</sup>. Złożenie zgłoszenia w trybie PCT w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa pozwala na opóźnienie zgłoszenia krajowego aż do 30 miesięcy (a w niektórych krajach i regionach – nawet do 31 miesięcy)<sup>4</sup> od daty pierwszeństwa (schemat II).

#### Schemat II



<sup>2</sup> <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf>.

<sup>3</sup> [http://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html).

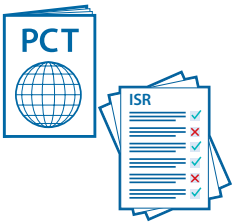
<sup>4</sup> Ograniczenia czasowe do wstępowania w fazę krajową/regionalną w ramach PCT: [http://www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html).

Niemniej niektóre kraje, zwłaszcza Ameryki Południowej i Środkowej, jak Argentyna, Urugwaj i Wenezuela, państwa arabskie, np. Jordania i Kuwejt, oraz niektóre kraje Azji Wschodniej, jak Tajwan i Kambodża, nie są członkami PCT. Jeżeli chcemy uzyskać ochronę patentową w krajach, które nie są członkami PCT, należy złożyć zgłoszenia patentowe w każdym z tych krajów przed upływaniem roku od daty pierwszeństwa.



Aby zgłoszenie PCT miało prawo do daty pierwszeństwa, po złożeniu go należy wskazać szczegóły zgłoszenia z mocą prawa pierwszeństwa oraz dostarczyć jego kopię.

Zgłoszenie PCT nie musi być identyczne ze zgłoszeniem z datą pierwszeństwa. Może ono zostać zmienione, może zawierać nowe dane, które zostały zebrane w ciągu roku pierwszeństwa, może również zawierać nowe aspekty, które nie zostały potwierdzone lub wynalezione przed datą pierwszeństwa. Niemniej te nowe aspekty nie będą uprawnione do daty pierwszeństwa.



Istnieje wiele korzyści wynikających ze składania zgłoszenia PCT, m.in.:

- 18 miesięcy dodane do roku pierwszeństwa; w tym czasie można kontynuować poszukiwania partnerów i/lub wsparcia finansowego na rozwój swojego wynalazku; dodatkowy czas pozwala również uzyskać więcej informacji na temat rynków zainteresowania zgłoszeniem krajowym;
- system PCT zapewnia z pomocą Międzynarodowego Organu Poszukiwań sprawozdanie z poszukiwania międzynarodowego (ISR, ang. *International Search Report*) oraz opinię pisemną (WO, ang. *Written Opinion*), pomagającą oszacować prawdopodobieństwo uzyskania patentu. Daje to możliwość zapoznania się z publikacjami, które były dostępne przed datą pierwszeństwa (znanymi również jako stan techniki), co pozwala skorygo-

wać wnioski przed złożeniem zgłoszeń krajowych. ISR i WO są również ważne dla poznania wartości zastrzeżonego wynalazku przed wydaniem tysięcy euro na zgłoszenia krajowe;

- przepisy PCT dają możliwość składania nieformalnych komentarzy i zastrzegania w odpowiedzi na ISR i WO poprawek, które nie wykraczają poza wnioskowane ujawnienie;
- zgłoszenie PCT jest publikowane 18 miesięcy po dacie pierwszeństwa; publikacja ta jest w istocie pierwszą publikacją wynalazku, ujawnionego w PCT i w dokumencie pierwszeństwa;
- system PCT daje wnioskodawcy możliwość wskazania, czy wynalazek ujawniony w zgłoszeniu ma być dostępny dla celów licencjonowania; po publikacji zgłoszenia PCT informacje dotyczące dostępności licencji są prezentowane w danych bibliograficznych zgłoszenia, jak przedstawiono na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (<https://patentscope.wipo.int>).

## KONWENCJA PARYSKA

Złożenie z mocą prawa pierwszeństwa (konwencja paryska)

**KOSZTY:**  
tłumaczenia,  
opłaty biurowe,  
miejscowi agencji

Zgłoszenie międzynarodowe



## PCT

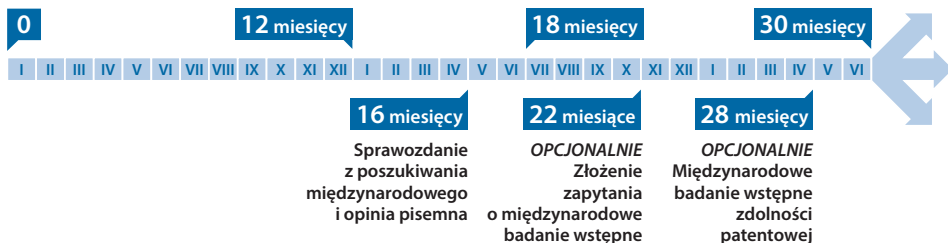
Złożenie zgłoszenia miejscowego

Złożenie zgłoszenia PCT

Publikacja międzynarodowa

Wejście do etapu narodowego

**KOSZTY:**  
tłumaczenia,  
opłaty biurowe,  
miejscowi agencji



**ZOBACZ ANIMACJĘ**



Zgłoszenie  
PCT

Wadą zgłoszenia PCT są stosunkowo wysokie opłaty w porównaniu do kosztów przy składaniu jednego lub nawet kilku zgłoszeń krajowych. Niemniej jeśli zamierzasz złożyć swoje zgłoszenie na całym świecie, a Twój budżet jest ograniczony, to warto je włączyć do systemu PCT, by zyskać na czasie.

W niektórych dziedzinach, takich jak zaawansowane technologie, które są bardzo dynamiczne i wciąż się rozwijają, nie zaleca się składania zgłoszeń PCT, ponieważ opóźniają one zgłoszenia krajowe.

Zgłoszenie PCT wygasa po upływie 30 miesięcy (lub 31 miesięcy) i nigdy nie zostaje przekształcone w patent.

#### 4.2 Zgłoszenie krajowe – gdzie składać?



Celem zgłoszenia krajowego jest budowanie portfolio patentowego z istotnymi prawami. W związku z tym należy dokonać zgłoszenia patentowego w krajach, które są atrakcyjne z komercyjnego punktu widzenia – np. takich, które są potencjalnymi rynkami dla Twojego wynalazku i/lub działa w nich konkurencja, której chcesz uniemożliwić wejście na rynek. Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie listy najbardziej atrakcyjnych państw, a następnie, w razie potrzeby, ograniczenie jej do najbardziej odpowiednich krajów zgodnie z ograniczeniami budżetowymi.

Jeśli właściciele patentów chcą działać wyłącznie na rodzimym rynku lub innych konkretnych rynkach, mogą ograniczyć się jedynie do zgłoszenia krajowego. Ma to sens, gdy wynalazek jest potencjalnie użyteczny na wąskim obszarze geograficznym lub gdy właścicielom brak wystarczających środków na zapewnienie szerszego zakresu ochrony.



Można składać zgłoszenia krajowe za pośrednictwem krajowych lub regionalnych urzędów patentowych. Korzystanie z urzędów regionalnych jest najlepsze wówczas, gdy staramy się zdobyć ochronę patentową w kilku państwach członkowskich danego biura regionalnego. Zgłoszenie regionalne podlega jednemu badaniu, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w porównaniu do przeprowadzania kilku badań krajowych w interesujących nas państwach członkowskich.

Regionalne urzędy patentowe obejmują EPO (Europejski Urząd Patentowy), ARIPO (Afrykańską Regionalną Organizację Własności Intelektualnej) oraz EAOP (Euroazjatycką Organizację Patentową).

Złożenie zgłoszenia krajowego/regionalnego, które przechodzi przez PCT, jest określane jako etap zgłoszenia krajowego (w przeciwieństwie do etapu międzynarodowego, którym jest etap PCT) i obejmuje złożenie zgłoszenia PCT **w stanie aktualnym**. Daje to możliwość złożenia zmienionego zestawu zastrzeżeń, które nie wykraczają poza przedmiot ujawniony w PCT.

Każde zgłoszenie krajowe odbywające się za pośrednictwem lokalnego rzecznika patentowego wymaga od wynalazców lub innych właścicieli patentu (wnioskodawcy lub pełnomocnika) złożenia podpisanego pełnomocnictwa dla lokalnego rzecznika patentowego, umożliwiającemu mu działanie w ich imieniu przed urzędem patentowym.

- **TAK** – Sporządź kosztorys procedur składania i przeprowadzania badania dla każdego z atrakcyjnych dla Ciebie krajów/regionów.
- **TAK** – Wybierz najbardziej atrakcyjne państwa do ochrony Twojego wynalazku na podstawie cen i wielkości rynku (potencjał komercyjny).
- **TAK** – Składaj zgłoszenia tak, jak pozwala Twój budżet, według kolejności trafności.

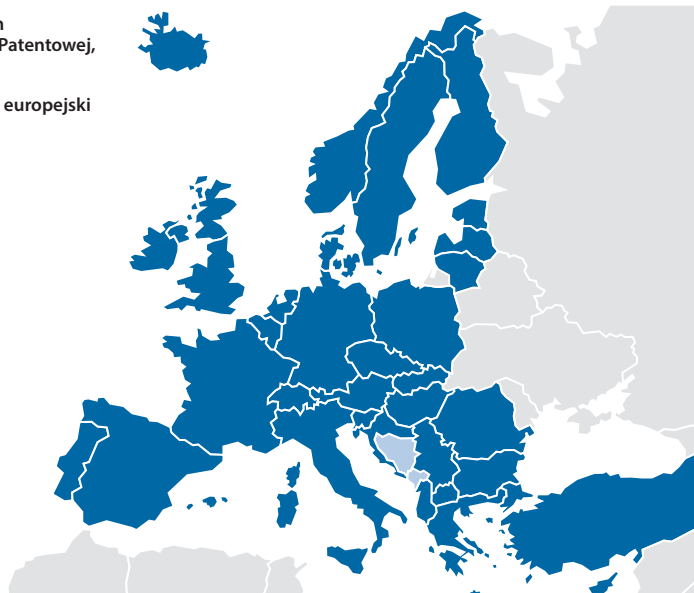


- **NIE** wykraczaj ponad swój budżet przeznaczony na własność intelektualną – mogłoby to ograniczyć Twoje przyszłe możliwości badań i rozwoju.

### 4.3 Zgłoszenie krajowe w Europie – jednolity system patentowy

Jeśli zamierzasz złożyć krajowe zgłoszenie patentowe w więcej niż dwóch państwach europejskich należących do EPO<sup>5</sup>, powinieneś rozważyć wybranie jednego europejskiego zgłoszenia w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Urząd ten (będący organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej) oferuje jednolite procedury zgłoszenia i badania, które umożliwiają ubieganie się o ochronę w nawet 40 krajach. Złożenie zgłoszenia w EPO może więc pozwolić zaoszczędzić tysiące euro na procedury badania, w tym tłumaczenia.

- 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, w tym EU28
- Państwa uznające patent europejski na swoim terytorium



<sup>5</sup> Państwa członkowskie EPO i państwa uznające patent europejski na swoim terytorium: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>; <http://www.epo.org/about-us/organisation/extension-states.html>.

Zgłoszenie patentowe pochodzące z PCT może być złożone w Europejskim Urzędzie Patentowym dopiero 31 miesięcy po dacie pierwszeństwa.



Oficjalne języki EPO to angielski, francuski i niemiecki. W przypadku złożenia europejskiego zgłoszenia patentowego w innym języku należy przedłożyć tłumaczenie na jeden z języków urzędowych EPO w ciągu dwóch miesięcy.

Po złożeniu europejskiego zgłoszenia patentowego zaleca się w razie potrzeby zmianę zastrzeżeń w celu:

- ograniczenia liczby zastrzeżeń do 15 lub niewiele więcej. Choć ich liczba jest dowolna, EPO pobiera opłatę w wysokości 235 euro od każdego zastrzeżenia wykraczającego ponad 15 i 580 euro od każdego wykraczającego ponad 50;
- jeśli nie ma powodu zakładać, że zastrzeżenia zostaną odrzucone z powodu braku jednolitości, jako obejmujące więcej niż jeden wynalazek (np. gdy opinia pisemna, wydana w fazie międzynarodowej, wskazywała na brak jednolitości) – upewnienia się, że grupa zastrzeżeń określająca najbardziej znaczący dla Ciebie wynalazek znajduje się na początku listy (tj. jako zastrzeżenie nr 1 i kolejne zastrzeżenia zależne, związane z tym samym wynalazkiem);
- zastąpienia zastrzeżeń obejmujących sposób leczenia „zastrzeżeń użytkowania” w celu dostosowania się do prawa i praktyki EPO.

Po przyznaniu patentu europejskiego będziesz mieć możliwość zdecydowania, w którym europejskim państwie ma być dokonana walidacja. Zauważ, że walidacja jest jedynie zabiegiem technicznym, który nie podważa zdolności patentowej przyznanych zastrzeżeń.

Walidacja w niektórych państwach europejskich wymaga przetłumaczenia zastrzeżeń, a w innych – przetłumaczenia zastrzeżeń

**ZOBACZ ANIMACJĘ**



Zgłoszenie  
PCT EPO

i opisu<sup>6</sup>. Decyzja, gdzie dokonać walidacji patentu europejskiego, jest istotna i zależy przede wszystkim od kwestii marketingowych. Kryteria są podobne do wskazanych powyżej w odniesieniu do zgłoszenia ważnego na całym świecie – należy wziąć pod uwagę wielkość rynku, potencjalną sprzedaż i zablokowanie drogi ewentualnym konkurentom.

#### 4.4 Zgłoszenie krajowe w USA



Procedura składania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO) pod pewnymi względami jest podobna do tej w innych krajach z kilkoma znaczącymi zmianami. Przykładowo, USPTO wymaga od każdego z wymienionych wynalazców złożenia podpisanego oświadczenia stwierdzającego, że jest on/ona pierwotnym wynalazcą lub pierwotnym wspólnym wynalazcą zastrzeganego wynalazku.

Ponadto na mocy prawa patentowego USA wynalazcy mają stały obowiązek przedstawiania USPTO oświadczenia o ujawnieniu informacji (IDS), zawierającego listę wszystkich znanych wynalazcom odwołań do stanu techniki, mogących być istotnymi dla zdolności patentowej zgłoszenia. Stałe składanie IDS podczas badania jest niezbędne do tego, by zapewnić ważność i wykonalność patentu w USA. Odniesienia materialne obejmują wszystkie publikacje, które ujawniają zastrzeżony przedmiot i których data jest wcześniejsza niż dzień efektywnego złożenia danego zgłoszenia. Niespełnienie tego obowiązku może unieważnić patent. Ideą stojącą za tym wymogiem jest zniechęcenie do robienia „szkody” w trakcie postępowania badawczego i oparcie się w pokusie uzyskania nieuzasadnionych korzyści dzięki zatajeniu istotnego stanu techniki.

<sup>6</sup> Wymóg tłumaczenia po przyznaniu: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/iv/index.htm>.

Sąd USA w 1986 r. anulował wszystkie zastrzeżenia w patencie obejmującym system nagrywania sygnału (patent USA nr 3596275), ponieważ podczas badania wynalazcy nie ujawnili ekspertowi odpowiednich odniesień, które były im znane<sup>7</sup>. W tym przypadku sąd stwierdził, że było to postępowanie niesłuszne, a wynalazcy **celowo** ukryli te odniesienia przed ekspertem.



Oficjalne opłaty w USPTO zależą od wielkości podmiotu będącego właścicielem wynalazku. Jeśli właściciel kwalifikuje się jako podmiot mały (np. wynalazca niezależny, mała firma lub organizacja non profit), opłaty za złożenie zgłoszenia, wydanie i utrzymanie są zmniejszane o połowę. Niezgodne z prawdą przedstawienie się jako podmiot mały (obniżenie opłat) może unieważnić patent.

Mimo że nie ma ograniczeń co do liczby zastrzeżeń, USPTO pobiera opłaty za zastrzeżenia nadmiarowe w wysokości 210 USD<sup>8</sup> od każdego zastrzeżenia niezależnego powyżej trzech i od każdego zastrzeżenia zależnego i niezależnego wykraczającego ponad 20.



Amerykańskie zgłoszenia patentowe muszą być napisane w języku angielskim, nie ma jednak dodatkowego wymogu, by musiał to być amerykański angielski (np. ortografia może być zgodna ze stosowaną w Wielkiej Brytanii).

<sup>7</sup> A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp., 798 F.2d 1392 (Fed. Cir. 1986).

<sup>8</sup> Opłata ta dotyczy podmiotu małego.



PORADA  
EKSPERTA

Ponieważ granica między Kanadą a USA jest otwarta, dla wynalazku zgłoszonego w USA warto dokonać zgłoszenia patentowego również w Kanadzie. Jeżeli wynalazek byłby chroniony tylko w USA, istniałoby ryzyko, że produkt powstały według niego (np. lek bądź suplement diety) byłby znacznie tańszy w Kanadzie. Stanowiłoby to zachętę dla obywateli USA, aby kupować dany produkt w Kanadzie, a nie w Stanach Zjednoczonych.



UWAGA

Zgłoszenia patentowe pochodzące z PCT mogą być składane w USA i w Kanadzie dopiero po upływie 30 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Niedotrzymanie krajowego terminu dokonania zgłoszenia (30 miesięcy za pośrednictwem systemu PCT lub 12 miesięcy przy zgłoszeniu bezpośrednim) może zostać usprawiedliwione, jeżeli właściciel patentu lub podmiot działający w jego imieniu (np. licencjobiorca czy przedstawiciel) przedstawi USPTO dowody potwierdzające, że opóźnienia **nie można było uniknąć**.

### **Kontynuacja częściowa zgłoszeń patentowych w USA (CIP, ang. *Continuation-in-part*)**

Kontynuacja częściowa zgłoszeń (zwana także CIP) jest unikalna dla prawa amerykańskiego. To zgłoszenie, zastrzegające pierwszeństwo do wcześniej złożonego pierwotnego zgłoszenia patentowego, dodające również pewną ilość nowego materiału do ujawnienia i/lub do zastrzeżeń. Zgłoszenie takie może ujawnić przedmiot, który mógłby być uważany za oczywisty w świetle zgłoszenia pierwotnego.

Można składać zgłoszenie CIP, dopóki pierwotne jest w toku, tj. przed przyznaniem patentu lub odrzuceniem zgłoszenia.

Złożyłeś amerykańskie zgłoszenie patentowe, obejmujące zastosowanie znanego związku chemicznego do leczenia różnych chorób, ale dostarczone przez Ciebie dane dotyczą tylko jednej choroby. Zgłoszenie pierwotne znajduje się obecnie w trakcie badania w USPTO. Wygląda na to, że amerykański ekspert będzie skłonny pozwolić na zastrzeżenie leczenia jednej choroby. W minionym roku przeprowadziłeś dalsze badania i uzyskałeś dodatkowe dane doświadczalne, dowodzące, że dany związek chemiczny jest skuteczny w leczeniu również pozostałych dolegliwości, które zostały wymienione w zgłoszeniu pierwotnym, ale nie były w nim zilustrowane. Możesz złożyć CIP do zgłoszenia pierwotnego, zanim na jego podstawie będzie wydany patent, i zawrzeć w nim nowe dane wraz z zastrzeżeniami obejmującymi dodatkowe zastosowania.



Zaletą złożenia CIP w takich przypadkach, jak opisany powyżej, jest to, że najprawdopodobniej na tej podstawie zostanie wydany patent przy zastosowaniu stosunkowo krótkiej procedury sprawdzającej, zawierający zastrzeżenia, które w innej sytuacji, ze względu na zgłoszenie pierwotne, zostałyby uznane za nieposiadające zdolności patentowej.

Niemniej okres obowiązywania patentu w przypadku CIP wynosi 20 lat od daty zgłoszenia wniosku pierwotnego, zatem patent CIP będzie miał skrócony okres obowiązywania (nawet jeżeli został złożony kilka miesięcy czy lat od daty złożenia zgłoszenia).

#### **4.5 Zgłoszenie krajowe w krajach innych niż państwa europejskie i USA**

Jeśli chcesz złożyć zgłoszenie patentowe w krajach leżących poza światem zachodnim, powinieneś rozważyć te same kryteria: wielkość rynku, potencjalną sprzedaż i możliwość zablokowania drogi konkurencji. Innym kryterium, które należy uwzględnić,

jest obecność na rynku zagranicznym tendencji do egzekwowania praw własności intelektualnej. Należy zauważyć, że większość krajów innych niż zachodnie stale dąży w kierunku ustanowienia właściwej polityki w zakresie praw własności intelektualnej. W tym znaczeniu główne rynki azjatyckie, w Chinach, Japonii i Indiach, nieustannie doskonala w tym zakresie swoje prawo dawstwo oraz egzekwowanie praw poprzez walkę z piractwem i dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy ochroną praw własności intelektualnej wynalazcy/przemysłu a interesami publicznymi. Jednym z głównych problemów w Azji i w innych krajach spoza świata zachodniego jest konieczność tłumaczenia zgłoszeń patentowych, wszystkich komunikatów wydanych przez urząd patentowy oraz wszystkich odpowiedzi przekazanych przez Ciebie (lub Twojego przedstawiciela) do tego urzędu. Koszty tłumaczeń mogą być ogromne, są one jednak niezbędne. Wyjątkiem pozostają Indie – to duży rynek azjatycki z przyzwoitym systemem własności intelektualnej, zarządzany w języku angielskim, dzięki czemu w kraju tym nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów.



# Rozdział V

## Zastrzeżenia patentowe – budowa i prowadzenie postępowania

*dr Gerda Redl, rzecznik patentowy*

### 1. Przygotowanie zastrzeżeń patentowych

#### Czym jest wynalazek?

Rozważasz dokonanie zgłoszenia patentowego w celu zapewnienia ochrony wynalazkowi, którego jesteś właścicielem. Twoim kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, jakie wiadomości z tej dziedziny są już znane, oraz określenie kluczowych cech Twojego wynalazku. Musisz zadać sobie następujące pytanie: Co odróżnia mój wynalazek od najbliższego mu stanu techniki? Aby zastrzeżenia zgłoszenia patentowego mogły zapewnić ochronę, powinny opierać się właśnie na tych cechach.



Zakres przyznawanej przez patent ochrony określają zastrzeżenia. Należy je starannie opracować – najlepiej będzie, jeśli zajmie się tym rzecznik patentowy.



ZAPAMIĘTAJ

#### Jaki rodzaj zastrzeżenia może zapewnić ochronę wynalazku?

Istnieją dwie podstawowe kategorie zastrzeżeń: produktowe i odnoszące się do sposobu (zwane dalej również procesowymi)<sup>1</sup>. Oprócz tych głównych kategorii istnieje kilka specjalnych formatów zastrzeżeń, które można stosować w określonych sytuacjach i/lub w niektórych krajach.

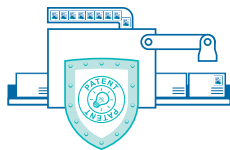
<sup>1</sup> Wytyczne w sprawie rozpatrywania EPO, cz. F IV-3.



PORADA  
EKSPERTA

Aby wynalazek został objęty pełną ochroną, czasem okazują się konieczne różne rodzaje zastrzeżeń – można z nich korzystać przy dokonywaniu zgłoszenia patentowego. Nie wszędzie jednak jest możliwość umieszczania ich na jednym zgłoszeniu patentowym – w niektórych miejscach można to robić jedynie na dodatkowych zgłoszeniach kontynuacyjnych lub wydzielonych.

## 1.1 Zastrzeżenia produktowe



Zastrzeżenia produktowe obejmują zazwyczaj substancję lub skład przedmiotu (np. związku chemicznego czy białka) bądź element fizyczny (np. przedmiot, artykuł, produkcję, urządzenie czy maszynę). Opisują one konkretny, namacalny przedmiot.



ZAPAMIĘTAJ

Zastrzeżenia produktowe zapewniają najszerszy zakres ochrony – zostaje nią objęty produkt jako taki oraz wszelkie jego zastosowania. Przykładowo, zastrzeżenie produktowe dotyczące maszyny do cięcia laserem obejmuje nie tylko samą maszynę, ale także jej zastosowanie do cięcia drewna, akrylu, metalu czy innych materiałów.



PRZYKŁAD

### Przykłady zastrzeżeń produktowych

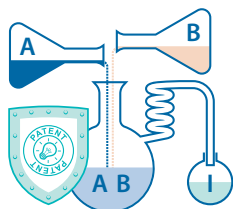
„Urządzenie do znaczków pocztowych służące do przyklejania ich na kopertę, zawierające A, B i C” (A, B i C stanowią poszczególne części urządzenia).

„Mieszanka substancji farmaceutycznych, zawierająca X” (X może być związkiem chemicznym, rekombinowanym kwasem nukleinowym, rekombinowanym białkiem itp.).

„Urządzenie do komunikacji zawierające nadajnik i odbiornik, przy czym nadajnik jest...”.

## 1.2 Zastrzeżenia procesowe

Zastrzeżenia procesowe mają zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności, które wiążą się z wykorzystaniem jakiegoś produktu do przeprowadzenia danego procesu. Składają się one z czynności lub etapów danej metody; dotyczą sposobu jej realizowania lub przeprowadzania.



### Przykłady zastrzeżeń procesowych:

„Sposób wytwarzania związku o wzorze (I), obejmujący:

- mieszanie związku A i związku B w celu otrzymania mieszaniny,
- ogrzewanie powyższej mieszaniny do 60°C

oraz

- wydzielenie związku o wzorze (I)“.

„Metoda przemieszczania przedmiotów, które mogą być podnoszone za pomocą podobnego do widelca elementu...“.

„Zastosowanie maszyny do cięcia laserem do cięcia drewna...“.

„Zastosowanie produktu X w leczeniu choroby...“.



PRZYKŁAD

Zastrzeżenia procesowe dotyczące wytwarzania danego produktu mogą również obejmować produkt otrzymywany bezpośrednio w danym procesie, tzw. produkt-przez-sposób<sup>2</sup>.



PORADA  
EKSPERTA

Zastrzeżenia procesowe dotyczą zazwyczaj wytwarzania danego produktu albo zastosowania elementu w celu uzyskania efektu technicznego lub medycznego. Są one często zapisywane w formie zastrzeżenia metody, np. „metoda wytwarzania X...“ czy „metoda przyklejania znaczków przy użyciu urządzenia do znaczków pocztowych...“; bądź też w formie zastrzeżenia zastosowania, np. „zastosowanie urządzenia do znaczków pocztowych do przyklejania znaczków...“ czy „produkt do stosowania w leczeniu...“.

<sup>2</sup> Kodeks Stanów Zjednoczonych, cz. 35, § 271(g), art. 64(2).



Zastrzeżenia dotyczące konkretnego zastosowania produktu chronią jedynie to konkretne użycie. Przykładowo, zastrzeżenie obejmujące zastosowanie maszyny do cięcia laserem do cięcia drewna nie obejmuje sprzedaży maszyny, ale jedynie jej konkretne zastosowanie w zastrzeżonym celu.

Zastrzeżenia procesowe mają bardziej ograniczony zakres niż produktowe, ale wciąż mogą zapewniać silne prawa własności intelektualnej o dużym potencjale komercyjnym.



Firma A może zastrzec konkretne zastosowanie wynalezionej przez siebie produktu, mimo tego że produkt ten jest własnością firmy B. Aby wykorzystać w praktyce nowe zastosowanie, firma B będzie potrzebowała na to licencji od firmy A. Przykładowo, The Kennedy Trust for Rheumatology Research ma patent na nowe medyczne zastosowanie produktów przeciwciał anti-TNF $\alpha$ , stosowanych w połączeniu z metotreksatem („patenty na łączne stosowanie”). Wydała licencję na tego typu zastosowanie firmie Centocor/J&J, która wprowadza na rynek Remicade (przeciwciało anti-TNF $\alpha$ ) do stosowania w połączeniu z metotreksatem, zapewniając The Kennedy Trust for Rheumatology Research szeroki strumień tantiemów.



### 1.3 Specjalne formaty zastrzeżeń

#### a) Zastrzeżenia produkt-przez-sposób

Zastrzeżenie produkt-przez-sposób określa produkt charakteryzujący się nowatorskimi cechami, które zostały uzyskane dzięki nowatorskiej metodzie produkcji. Ogólny format tego zastrzeżenia to „produkt X, uzyskiwany w procesie Y...”. Zastrzeżenie produkt-w-procesie jest rozpatrywane tak samo jak wszystkie inne zastrzeżenia produktowe. Jeżeli w porównaniu do innego

#### ZOBACZ ANIMACJĘ



Urządzenie do znaczków pocztowych

znanego już wytworu dany przedmiot jest nowatorski i odkrywczy, będzie ono miało zdolność patentową.

Zastrzeżenie produkt-w-procesie może być uzasadnione, nawet jeżeli cecha produktu jest trudna do wyjaśnienia.

Zastrzeżenie produkt-przez-sposób może mieć znaczenie, w sytuacji gdy nie można opisać samego produktu, np. poprzez określenie jego składu, struktury lub innych parametrów.

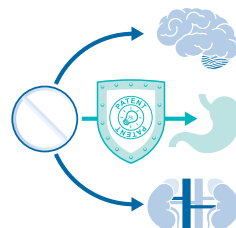


Fracja krwi otrzymywana w procesie chromatograficznym, usuwającym inhibitory czynnika krwi, stanowi złożoną mieszaninę różnych związków. Tego typu mieszaniny nie da się opisać za pomocą zawartych w niej związków, ale można to zrobić, charakteryzując metodę jej produkcji, np. „frakcja krwi otrzymywana poprzez usunięcie inhibitora czynnika krwi X przy zastosowaniu chromatografii powinowactwa immunologicznego”.



## b) Zastrzeżenia dotyczące medycznego zastosowania produktu

Medyczne zastosowanie produktu w leczeniu choroby u ludzi lub zwierząt może być objęte ochroną za pomocą specjalnych zastrzeżeń. Przykładowo, w Europie pierwsze medyczne zastosowanie substancji, która nie była wcześniej używana jako lek, może zostać zastrzeżone w następującej formie: „Substancja X do stosowania jako lek”.



Dla każdego kolejnego nowego medycznego zastosowania produktu, który wcześniej był wykorzystywany do leczenia innej choroby, zgodnie z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego zastrzeżenie brzmiałoby następująco: „Substancja X do stosowania w leczeniu choroby Y”. W niektórych państwach, takich jak

Kanada, Chiny, Australia i Nowa Zelandia, używana jest następująca formuła zastrzeżenia: „Stosowanie substancji X w produkcji leku do leczenia stanu Y”.

Wyjątek od tej zasady stanowi możliwość wykorzystania zastrzeżenia, które dotyczy metody leczenia organizmu ludzkiego lub zwierzęcego, w USA. W Stanach Zjednoczonych można np. zgłaszać zastrzeżenia takie jak: „Metoda leczenia bólu głowy, obejmująca podawanie związku X”.



Prawo i praktyka dotyczące niektórych formatów zastrzeżeń, w szczególności w odniesieniu do zastosowań medycznych, różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami i podlegają częstym zmianom. W przypadku ich zgłaszania należy więc skonsultować się z lokalnym rzecznikiem patentowym, by wybrać najbardziej odpowiadający nam format.

### c) Zastrzeżenia środek-plus-funkcja (*means plus function*)



Zastrzezenie środek-plus-funkcja obejmuje element lub etap wyrażony w kategoriach funkcjonalnych, np. „środki do konwersji cyfrowego sygnału elektrycznego na analogowy sygnał elektryczny” czy „etap konwersji...”, bez podawania struktury, materiału lub czynności, związanych z danym elementem czy etapem. W tym przypadku środki są charakteryzowane jedynie poprzez swoje funkcje, co czasami pozwala zdefiniować zastrzeżenia w bardziej ogólny sposób.

Przykładowo, urządzenie zawierające elementy A i B, przymocowane do siebie za pomocą gwoździ, śrub, klamer, kleju lub ich odpowiedników, może zostać zastrzeżone jako „urządzenie zawierające elementy A i B oraz środki do ich mocowania”, bez wyszczególniania wszystkich możliwych środków wraz z ich strukturą, tj. gwoździ, śrub itp.

Zastrzeżenia środek-plus-funkcja są typowe dla urządzeń lub maszyn. Mogą one być interpretowane w różny sposób w zależności od prawa państwa, w którym dokonuje się zgłoszenia patentowego. W związku z powyższym tego typu zastrzeżenia mogą mieć wąski zakres.



## 2. Rozpatrywanie zastrzeżeń

Postępowanie mające prowadzić do udzielenia patentu na wynalazek dotyczy interakcji między wnioskodawcami i ich przedstawicielami a urzędem patentowym w zakresie zgłoszenia patentowego lub udzielonego patentu.



W większości postępowań o udzielenie patentu eksperci urzędów patentowych zgłaszają pewne uwagi do zastrzeżeń. W odpowiedzi zgłaszający lub jego pełnomocnik przedstawiają swoje argumenty na poparcie zgłaszanych zastrzeżeń.

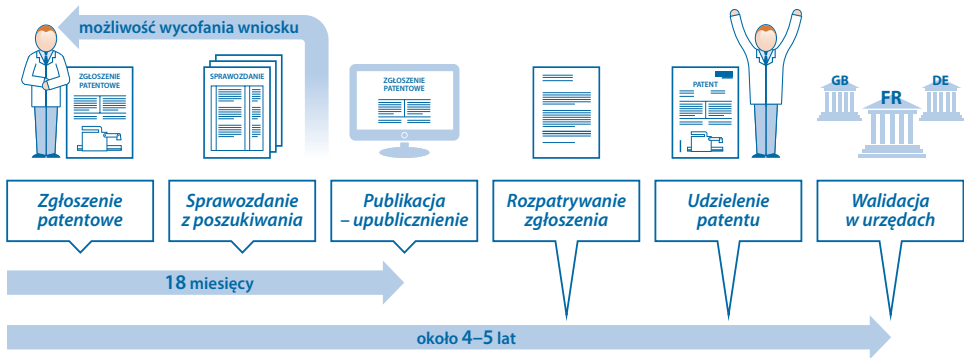
Postępowanie w sprawie o udzielenie patentu w dużym stopniu może również obejmować prowadzenie korespondencji z urzędem patentowym: urząd może zgłosić uwagi do zastrzeżeń, a strona postępowania ustosunkowuje się do jego twierdzeń.

Postępowanie w sprawie zgłoszenia patentowego w poszczególnych krajach jest regulowane przez różne prawa i reguły. Należy ich ściśle przestrzegać. Największą wiedzę na ten temat mają lokalni rzecznicy patentowi.



## 2.1 Europa

Postępowania w sprawie europejskich zgłoszeń patentowych są prowadzone w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Typowa procedura przyznania patentu składa się z etapów przedstawionych na rysunku poniżej.



Po dokonaniu europejskiego zgłoszenia patentowego najpierw należy ustalić, czy zawiera ono wszystkie wymagane dokumenty i czy spełnia wymogi formalne. Jeżeli zgłoszenie przejdzie badanie formalne, przygotowane zostaje sprawozdanie z poszukiwania (zawierające listę wszystkich dostępnych EPO dokumentów), które następnie wysyła się do wnioskodawcy. Sprawozdanie wymienia dokumenty, które mogą mieć istotne znaczenie dla oceny nowości i poziomu wynalazczego danego wynalazku.



UWAGA

Sprawozdanie z poszukiwania przedstawia wstępne zdolności patentowe wynalazku. Lista dokumentów zawiera różne kategorie, np. dokument oznaczony literą X jest uznawany przez urząd patentowy za rozpoznawanie podważające nowość wynalazku, natomiast oznaczony literą Y – podważające jego poziom wynalazczy.



Sprawozdanie z poszukiwań jest zazwyczaj wysyłane do wnioskodawcy przed opublikowaniem zgłoszenia patentowego. Wnioskodawca może podjąć decyzję o wycofaniu wniosku, aby zapobiec jego opublikowaniu, np. jeżeli otrzyma negatywne sprawozdanie z poszukiwania. Gdy tylko zgłoszenie zostanie opublikowane, zastrzeżenia mogą zapewnić ochronę tymczasową. Jednakże pewną ochronę nadają dopiero zastrzeżenia rozpatrzone i ostatecznie przyznane przez urząd patentowy.

Przed rozpoczęciem badania merytorycznego ekspert określi, czy zgłoszenie patentowe dotyczy tylko jednego wynalazku. Każdy udzielony patent będzie bowiem obejmował tylko jeden wynalazek. Jeżeli zgłoszenie zawiera ich większą liczbę, wnioskodawca może rozpocząć postępowanie w sprawie kolejnych wynalazków w zgłoszeniu wydzielonym (lub w kilku zgłoszeniach wydzielonych).



„1. Klucz, znamieny tym, że końcówka (1) ma zygzakowaty rowek (2)”.  
„2. Dziurka od klucza, znamienna tym, że kołek (3) ma zygzakowaty profil (4)”.

Zastrzeżenia 1 i 2 zostaną uznane za jeden wynalazek, jeżeli rowek i kołek oddziałują ze sobą podczas odblokowywania, ponieważ są w pośrednim związku technicznym. Jeżeli rowek i kołek nie pasują do siebie i nie oddziałują ze sobą, wówczas zastrzeżenia 1 i 2 nie będą ze sobą zgodne.



Badanie merytoryczne trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat i obejmuje serię pisemnych komunikatów wydawanych przez EPO oraz odpowiedzi składanych przez wnioskodawcę, omawiających zdolność patentową zastrzeżeń i, w większości przypadków, wprowadzających do nich poprawki. Jeżeli wszystkie argumenty wnioskodawcy zostały rozważone i ekspert ostatecznie zdecyduje się na odrzucenie zgłoszenia, wnioskodawca

może złożyć odwołanie lub zgłoszenie wydzielone z tymi samymi zastrzeżeniami, które znajdowały się w pierwszym zgłoszeniu (zwanym również pierwotnym), lub z częścią zastrzeżeń, które zostaną rozpatrzone dodatkowo do pierwszego zgłoszenia.



Zgłoszenia wydzielone mogą być składane w dowolnym czasie, o ile pierwsze zgłoszenie jest w trakcie rozpatrywania (tzn. przed jego przyznaniem lub odrzuceniem oraz w okresie, w którym możliwe jest złożenie odwołania). Treść zgłoszenia wydzielonego jest zazwyczaj taka sama jak pierwotnego i zawiera te same lub poprawione zastrzeżenia.



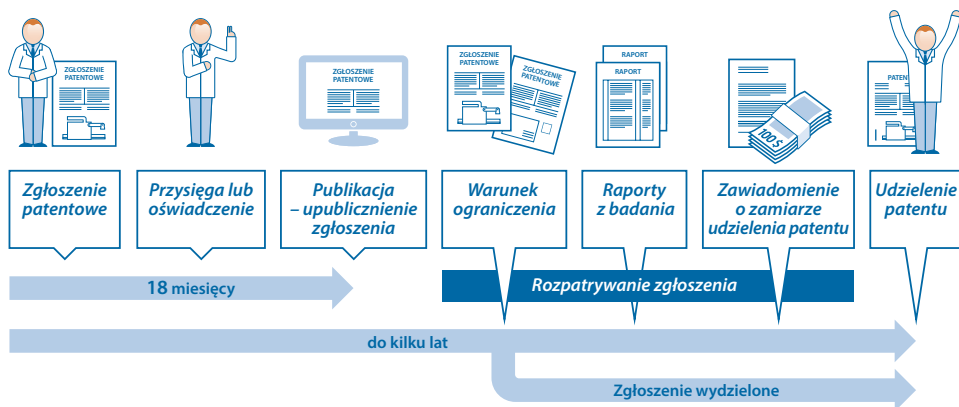
Jeżeli ekspert uzna, że zastrzeżenia mają zdolność patentową, wydany zostaje komunikat o zamiarze ich uznania. Wnioskodawca musi je następnie przetłumaczyć, ponieważ udzielony patent EP jest publikowany wraz z zastrzeżeniami w trzech językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Po opublikowaniu przyznanego patentu europejskiego musi on zostać walidowany w tych krajach, w których wnioskodawcy mają zamiar objąć wynalazek ochroną z patentu europejskiego, dokonując m.in. odpowiednich opłat rocznych. W niektórych sytuacjach uprawniony z patentu europejskiego decyduje się na ochronę we wszystkich 38 państwach członkowskich (sygnatariuszach konwencji o patencie europejskim). W wielu przypadkach wnioskodawca zdecyduje się na ochronę tylko w kilku krajach mających z jego punktu widzenia największy potencjał rynkowy. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć nadmiernych wydatków.

### 2.2 USA

Postępowania w sprawie zgłoszeń patentowych w USA są prowadzone przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA.

USPTO, podobnie jak EPO, po otrzymaniu zgłoszenia najpierw określa, czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne. Zgodnie z praktyką stosowaną w Stanach Zjednoczonych szczególnym wymogiem jest to, że każdy musi złożyć przysięgę lub oświadczenie stwierdzające, że jest on/ona prawdziwym wynalazcą.



Po zakończeniu formalności ekspert rozpoczyna badanie. Podobnie jak w przypadku EPO, zgłoszenie patentowe USA jest publikowane 18 miesięcy po dacie jego skutecznego dokonania (dacie pierwszeństwa), a opublikowane zastrzeżenia mogą zapewnić pewną ochronę tymczasową.

Podczas badania ekspert najpierw określa, czy zgłoszenie patentowe dotyczy jednego, czy większej liczby wynalazków. Jeżeli obejmuje ono więcej niż jeden wynalazek, ekspert wyda warunek ograniczenia. Zgodnie z praktyką stosowaną w Stanach Zjednoczonych wskaże on więcej rodzajów wynalazków niż ekspert EP. Przykładowo, zgłoszenie patentowe może ujawniać i początkowo zastrzegać urządzenie i metody jego wykorzystania. W takim przypadku ekspert USA określi, że zawiera ono dwa wynalazki, i wyda warunek ograniczenia, natomiast ekspert

EP zazwyczaj uzna, że to tylko jeden wynalazek, pod warunkiem że urządzenie jest nowe. Ekspert USA wezwie wnioskodawcę, by wybrał jeden wynalazek do dalszego rozpatrywania. Zastrzeżenia dotyczące pozostałych, niewybranych, nie będą rozważane; można je kontynuować w zgłoszeniu wydzielonym (jednym lub w kilku).



Wydzielone zgłoszenia patentowe można zgłaszać jedynie wówczas, gdy pierwsze/pierwotne zgłoszenie jest wciąż w trakcie rozpatrywania, a zatem jeżeli patent nie został jeszcze udzielony ani nie odrzucono zgłoszenia.



Badanie merytoryczne w USPTO (podobnie jak w EPO) może zająć od kilku miesięcy do kilku lat.

W tym przypadku brzmienie zastrzeżeń patentowych może być przedmiotem dyskusji prowadzonej pisemnie pomiędzy ekspertem z urzędu a zgłaszającym bądź jego pełnomocnikiem. W toku prowadzonej korespondencji zgłaszający bądź jego pełnomocnik mogą w określonym zakresie przedstawiać poprawki do zastrzeżeń patentowych. W Stanach Zjednoczonych pierwszy raport z badania (nieostateczny) jest określany jako *non-final Office Action*, podczas gdy drugi (ostateczny) zwany jest *final Office Action*.



„Ostateczna” decyzja urzędowa nie oznacza, że zgłoszenie zostało definitywnie odrzucone i nie można już prowadzić postępowania w jego sprawie. Wnioskodawca może zawsze kontynuować postępowanie, składając wniosek o dalszą analizę (ang. *Request for Continued Examination*) lub zgłoszenie kontynuacyjne. Alternatywę stanowi obrona zastrzeżeń w ramach odwołania.

Gdy tylko ekspert uzna, że zastrzeżenia mają zdolność patentową, wydaje zawiadomienie o zamiarze udzielenia patentu (ang. *Notice of Allowance*). Następnie wnioskodawca musi uiścić opłatę emisyjną i patent zostaje niezwłocznie wydany.

Istnieje obowiązek ujawnienia ekspertowi stosownych odniesień do stanu techniki, by był on świadomy wszelkich kwestii związanych ze zdolnością patentową. Tego typu odniesienia należy zgłosić do USPTO w tzw. deklaracjach ujawnienia informacji (ang. *Information Disclosure Statements, IDS*).



### 3. Interwencje osób trzecich

Urzędy patentowe w wielu miejscach, w tym w Europie i w USA, pozwalają osobom trzecim na zgłaszanie swoich uwag w trakcie postępowania w sprawie zgłoszeń oczekujących oraz na kwestionowanie ważności już przyznanego patentu. Dokumenty z badań są publicznie dostępne i można je ściśle monitorować. A zatem osoba trzecia ma możliwość interwencji, np. poprzez dostarczenie dodatkowych odwołań do stanu techniki czy argumentów, które ekspert powinien wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania zgłoszenia.

Dokumenty z postępowań w sprawach patentowych dotyczące opublikowanych zgłoszeń są dostępne publicznie w niektórych urzędach patentowych i można je przeglądać za pośrednictwem internetu. Przykładem jest tu Europejski Rejestr Patentowy (<https://register.epo.org>) czy publiczna informacja o zgłoszeniach patentowych (ang. *Public PAIR*) w USPTO (<http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair>).



### 3.1 Europa

**Uwagi osoby trzeciej:** Zgodnie z zasadami EPC każda osoba ma prawo do zgłoszenia uwag (ang. *Third Party Observation*) dotyczących zdolności patentowej wynalazku w dowolnym czasie po publikacji oczekującego europejskiego zgłoszenia patentowego, do momentu przyznania patentu EP. Tego typu uwagi można składać anonimowo, bez opłaty administracyjnej, w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Są one przekazywane niezwłocznie przez EPO do wnioskodawcy, który może je następnie skomentować. Takie uwagi strony trzeciej są następnie rozważane przez dział rozpatrywania lub dział sprzeciwów w trakcie badania sprawy.



Osoba trzecia, która chce zgłosić swoje uwagi, może dokonać tego w prosty sposób za pośrednictwem strony internetowej epoline<sup>3</sup>. Jest to dobre narzędzie, dzięki któremu można zapobiec przyznaniu patentu.

**Sprzeciw:** Każdy (oprócz właściciela patentu) może w ciągu 9 miesięcy po przyznaniu patentu europejskiego zgłosić sprzeciw, podając fakty i argumenty przeciwko zdolności patentowej zastrzeżeń. Osoba zgłaszająca sprzeciw musi podać swoje nazwisko, ale może być jedynie figurantem, jeżeli strona zgłaszająca chce pozostać anonimowa.

Podczas procedury związanej ze zgłoszeniem sprzeciwu patent zostaje ponownie rozpatrzony pod kątem argumentów osoby wnoszącej sprzeciw. Pod koniec postępowania możemy uzyskać trzy rezultaty:

<sup>3</sup> <https://www.epo.org/searching/free/observations.html>.

- 1) sprzeciw jest odrzucany i patent nadal uznaje się za udzielony,
- 2) patent jest utrzymany w zmienionej formie – w takim przypadku zostaje opublikowany nowy patent
- 3) patent zostaje unieważniony.

Sprzeciw dotyczy wszystkich państw wskazanych w patencie europejskim. W ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia decyzji można złożyć odwołanie przed izbą odwoławczą, która może ponownie zmienić decyzję w danej sprawie.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**

Sprzeciw



Firma Tanox Biosystems opracowywała przeciwciała anti-IgE we współpracy z firmą Ciba-Geigy (obecnie Novartis z siedzibą w Bazylei, Szwajcaria). W tym samym czasie firma Genentech pracowała nad podobnym przeciwciałem anti-IgE. Obie strony podjęły zatem szeroko zakrojone interwencje osób trzecich, skierowane przeciwko patentom strony drugiej. Np. patent EP 0407392, obejmujący przeciwciało anti-IgE (omalizumab), został przyznany Tanox Biosystems. Firma Genentech zgłosiła sprzeciw, który doprowadził do utrzymania patentu w zmienionej formie.



PRZYKŁAD

Ostatecznie strony rozwiązały spór i zawarły umowę, na mocy której połączą swoje projekty związane z przeciwciałem anti-IgE. Umowa ta stanowi o rozwoju i komercjalizacji jednego lub więcej produktów anti-IgE. Obecnie omalizumab (nazwa handlowa Xolair, Roche/Genentech i Novartis) jest hitem wśród produktów anti-IgE w leczeniu alergii.

**Wniosek o unieważnienie:** Patent może zostać zakwestionowany na drodze procedury unieważnienia, która odbywa się zgodnie z krajowym prawem patentowym. Również w tej sytuacji osoba trzecia może dowodzić braku zdolności patentowej zastrzeżeń, a władze mogą podjąć decyzję o utrzymaniu lub unieważnieniu patentu.



Wniosek o unieważnienie jest znacznie kosztowniejszy od sprzeciwu. Podczas gdy sprzeciw wobec patentu EP wpływa na całe terytorium, które zostało nim objęte, unieważnienie dotyczy tylko poziomu krajowego, dla każdego państwa osobno.

### 3.2 USA

Podobnie jak w Europie, udział osób trzecich w trakcie postępowania w sprawie oczekującego zgłoszenia patentowego jest możliwy także w Stanach Zjednoczonych<sup>4</sup>. Polega on na przedstawieniu uwag przed udzieleniem patentu. Są one bardziej ograniczone niż uwagi uznawane w EPO, ponieważ mogą być składane tylko w określonym przedziale czasowym, dotyczą zgłoszenia oczekującego<sup>5</sup> i ograniczają się do argumentów związanych z publikacjami drukowanymi. Do zgłoszenia należy dołączyć zwięzły opis domniemanego znaczenia każdego dokumentu, uiścić opłatę i złożyć oświadczenie, że zgłoszenia dokonano zgodnie z wymogami ustawowymi. Jednakże, tak samo jak w przypadku uwag uznawanych w EPO, można je składać stosunkowo łatwo, bez dużych nakładów finansowych i anonimowo.

Po przyznaniu patentu USA strona trzecia ma możliwość skorzystania z różnych procedur, pozwalających na zakwestionowanie ważności udzielonych zastrzeżeń. Na mocy amerykańskiej ustawy o wynalazkach (ang. *America Invents Act*, AIA) w 2012 r. wprowadzono nowe procedury, a mianowicie procedurę przeglądu po przyznaniu (ang. *Post-Grant Review*, PGR) oraz przeglądu z udziałem obu stron (ang. *Inter Partes Review*, IPR). Ponadto można zastosować również powtórne rozpatrywanie

<sup>4</sup> Kodeks Stanów Zjednoczonych, cz. 35, § 122(e); Kodeks przepisów federalnych, cz. 37, § 1.290.

<sup>5</sup> Zgłoszenia przedemisyjne można składać w ciągu 6 miesięcy od publikacji zgłoszenia, o ile nie wydano zawiadomienia o zamiarze udzielenia patentu (nawet jeżeli wydano jakąś decyzję urzędową), oraz po upływie 6 miesięcy po publikacji zgłoszenia, jeżeli wydano zawiadomienie o zamiarze udzielenia patentu lub decyzję urzędową co do istoty sprawy.



przy udziale jednej strony (ang. *Ex Parte Reexaminations*) lub pozwem o unieważnienie.

W Stanach Zjednoczonych postępowanie po przyznaniu, a w szczególności pozwy o unieważnienie są bardzo skomplikowane i kosztowne, wymagają również profesjonalnego wsparcia ze strony rzecznika patentowego USA.





## Rozdział VI

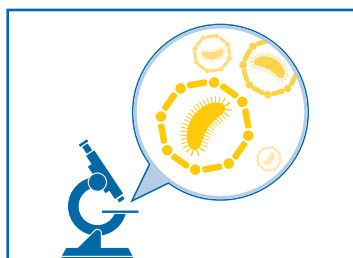
### Naruszenia i egzekwowanie patentów

*dr Liora Bogin, rzecznik patentowy*

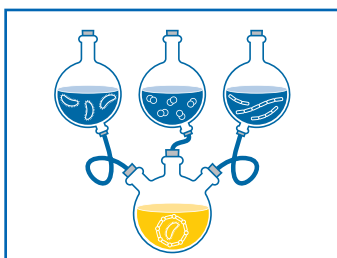
#### 1. Naruszenia praw patentowych

Naruszenia patentu są na ogół związane z korzystaniem z chronionego patentem wynalazku bez zgody uprawnionego. Zazwyczaj zgoda jest udzielana poprzez zawarcie umowy licencyjnej.

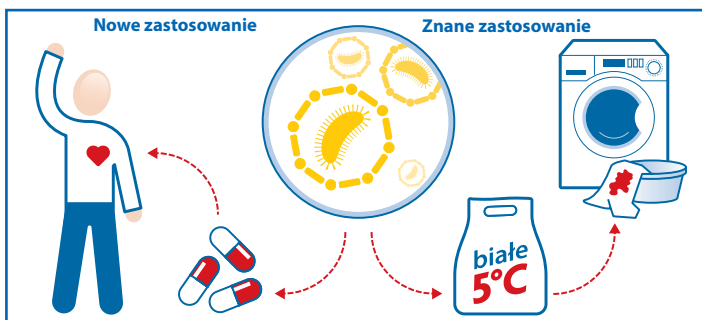
Zanim zagłębimy się w szczegóły naruszeń praw patentowych, zwróćmy uwagę na to, że istnieją dwa główne typy patentów – obejmujące produkt oraz zastosowanie. Pierwszy zastrzega prawa do produktu jako takiego, np. do urządzenia czy związku chemicznego (zob. rys. 1A), oraz do sposobu wytwarzania (zob. rys. 1B). Zastrzeżenia patentu na zastosowanie dotyczą nowego wykorzystania znanego już wcześniej produktu (zob. rys. 1C).



Rysunek 1A



Rysunek 1B



Rysunek 1C

Za naruszenie praw patentowych może zostać uznane:

- tworzenie – np. produkowanie chronionego patentem produktu;
- wykorzystywanie – np. używanie chronionego patentem produktu w jakimkolwiek celu, w tym również w celu wytworzenia innego produktu; użytkowanie produktu generycznego/znanego, którego zastosowanie jest chronione patentem (w niektórych krajach dotyczy to tylko celów komercyjnych);
- oferowanie sprzedaży – np. umieszczanie na swojej stronie internetowej szczegółowych informacji na temat chronionego patentem produktu, przeznaczonego do sprzedaży;
- sprzedaż – np. uzyskiwanie przychodu ze sprzedaży chronionego patentem produktu osobie trzeciej;
- w niektórych krajach (takich jak np. USA<sup>1</sup> i Polska<sup>2</sup>) za naruszenie praw patentowych uznaje się również importowanie do kraju chronionego patentem wynalazku.



Patent to prawo ograniczone terytorialnie – chroni wynalazek jedynie tam, gdzie dokonano zgłoszenia i gdzie przyznano patent! W związku z tym również naruszenie praw patentowych jest ograniczone terytorialnie. Oznacza to, że można naruszyć je jedynie w państwie, w którym obowiązuje dany patent. Poza państwami, w których obowiązuje patent, nie istnieją ograniczenia co do wykorzystywania danego wynalazku.



### 1.1 Bezpośrednie i pośrednie naruszenie praw patentowych

Naruszenie praw patentowych może zostać dokonane bezpośrednio przez podmiot o to oskarżony – jest to określane jako naruszenie bezpośrednie. Prawa patentowe można jednak także naruszyć pośrednio. Mianowicie strona trzecia może zostać

<sup>1</sup> Kodeks Stanów Zjednoczonych, część 35, § 154(a)(1).

<sup>2</sup> Art. 66 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

oskarżona o naruszenie praw patentowych, nawet jeżeli sama nie dokonała tego czynu, lecz jedynie aktywnie pomagała podmiotowi, który działał bezpośrednio<sup>3</sup>.



Firma lub osoba prywatna może zostać pozwana za naruszenie praw patentowych, nawet jeżeli nie dokonała ona bezpośrednio czynu naruszenia.



Przykładem może być pomoc podmiotowi bezpośrednio naruszającemu prawo w montażu chronionego patentem produktu, dostarczenie szczegółowych instrukcji dotyczących wytwarzania wynalazku czy też udzielanie takiemu podmiotowi licencji na materiały lub proces, umożliwiające mu wyprodukowanie chronionego patentem produktu lub wykorzystanie opatentowanego procesu.

Pośrednie naruszenie praw patentowych obejmuje również przyczynianie się do naruszenia, a konkretniej – oferowanie sprzedaży, sprzedaż i/lub import części opatentowanej aparatury bądź materiału czy urządzenia, które jest wykorzystywane podczas stosowania w praktyce chronionego patentem procesu.

<sup>3</sup> Prawo patentowe w USA rozróżnia dwa rodzaje naruszenia bezpośredniego – przyczynienie się do naruszenia oraz nakłanianie do naruszenia. Zgodnie z prawem USA „każdy, kto w sposób aktywny nakłania do naruszenia praw patentowych, ponosi odpowiedzialność za naruszenie” (Kodeks Stanów Zjednoczonych, cz. 35, § 271(b)) podobnie jak każdy, kto „oferuje sprzedaż lub sprzedaje w Stanach Zjednoczonych bądź importuje do Stanów Zjednoczonych część opatentowanego urządzenia, wyrobu, połączenia czy składu lub materiał czy aparaturę, które są wykorzystywane podczas stosowania w praktyce chronionego patentem procesu, stanowiącego istotny element wynalazku, wiedząc, że zostały one stworzone lub przystosowane specjalnie w celu naruszenia praw patentowych i że towarów tych nie można wykorzystywać w żadnym istotnym celu, nie naruszając przy tym praw patentowych” (Kodeks Stanów Zjednoczonych, cz. 35, § 271(c)).



Firma Advanced Cardiovascular Systems Inc. (ACS) wprowadzała na rynek cewnik perfuzyjny do stosowania w angioplastyce naczyń wieńcowych. Firma C.R. Bard Inc. pozwała ACS za naruszenie praw patentowych do metody wykorzystywania cewnika w angioplastyce naczyń wieńcowych nr 4581017 (Bard nabyło prawa patentowe do tej metody 31 grudnia 1986 r.)<sup>4</sup>. Bard twierdziło, że chirurg, zakładając cewnik ACS do tętnicy wieńcowej w miejsce, w którym otwór wlotowy bliższego końca cewnika pobiera krew z tętnicy, narusza patent USA nr 4581017, w związku z czym ASC, prowadząc sprzedaż cewnika, przyczynia się do naruszenia praw patentowych. ACS odpowiedziało, że cewnik ten może mieć również inne zastosowania. Sąd Apelacyjny orzekł jednak o winie ACS, oświadczając, że „czynem naruszenia praw patentowych jest sprzedaż cewnika, wykorzystywanego podczas stosowania w praktyce chronionego patentem procesu<sup>5</sup> stanowiącego istotną część wynalazku, przy posiadaniu wiedzy o tym, że cewnik został stworzony lub przystosowany specjalnie w celu naruszenia praw patentowych, oraz że cewnika nie można wykorzystywać w żadnym istotnym celu, nie naruszając przy tym praw patentowych”<sup>6</sup>.



W Europie naruszenie praw zarówno w przypadku patentów krajowych, jak i europejskich jest zasadniczo rozpatrywane przez sądy krajowe. Chociaż patenty europejskie są przyznawane przez Europejski Urząd Patentowy, egzekwuje się je na poziomie krajowym, a więc w poszczególnych państwach.

<sup>4</sup> Sąd Apelacyjny USA dla Okręgu Federalnego, 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990).

<sup>5</sup> Termin „proces chroniony patentem” odnosi się do patentu, którego zastrzeżenia dotyczą użytkowania znanego lub nowego produktu. Przy analizie naruszenia chronionego patentem procesu spór dotyczy więc tylko tego, czy zostały naruszone sposoby użytkowania produktu, zdefiniowane w zastrzeżeniach. Mówiąc w skrócie, jeżeli zastrzeżenia patentowe dotyczą produktu jako takiego, naruszenie odnosi się do każdej czynności z nim związanej (np. wytwarzania, importowania itp.), a nie tylko samego użytkowania produktu.

<sup>6</sup> Chodzi o produkt mający różne zastosowania, a nie tylko pewne określone z góry (jak np. ograniczone zastosowania cewnika).

## 1.2 Unikanie naruszenia praw patentowych

Aby uniknąć naruszenia praw patentowych, właściciel technologii powinien sprawdzić, czy w interesujących go państwach (tzn. tam, gdzie jego technologia zostanie skomercjalizowana) istnieje ryzyko naruszenia cudzych patentów. Takiego sprawdzenia dokonuje się poprzez profesjonalne badania możliwości naruszenia praw patentowych (znane również jako badania FTO – wolności działania) oraz ich ocenę.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**

Naruszenie  
patentu



## 2. Badanie i ocena możliwości naruszenia praw patentowych

Badanie możliwości naruszenia praw patentowych ma na celu zidentyfikowanie patentów, w których dokonano zastrzeżenia interesującej nas technologii. Badania te są ograniczone terytorialnie, należy je więc przeprowadzić w każdym państwie osobno.

### 2.1 Koordynacja czasowa

Aby badanie miało sens, musimy mieć wiedzę na temat szczegółów danej technologii i starannie zaplanować strategię. Dlatego też na wczesnych etapach doskonalenia wynalazku, gdy nie wszystkie szczegóły zostały jeszcze opracowane, można uzyskać jedynie wstępną ocenę możliwości naruszenia praw patentowych. Wraz z rozwojem technologii w kierunku komercjalizacji może pojawić się potrzeba uzyskania kolejnych ocen – aż do momentu, gdy szczegóły zostaną dopracowane. Przykładowo, jeżeli wynalazek obejmuje zmodyfikowaną genetycznie komórkę wykorzystywaną do terapii komórkowej, należy przeprowadzić badanie możliwości naruszenia praw patentowych dla każdego czynnika biorącego udział w procesie przygotowywania komórek, w tym również dla stymulatora wykorzystywanego przy transfekcji genetycznej, nośników używanych dla kultur komórkowych itd.

## 2.2 Strategia i źródła

Badania możliwości naruszenia praw patentowych są przeprowadzane na podstawie baz danych zbiorów patentowych. Nie mają tutaj znaczenia inne materiały, niezwiązane z dokumentami patentowymi.

Do większości (ponad 90%) patentów i zgłoszeń z całego świata można uzyskać łatwy dostęp za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych Urzędu Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO/PCT) oraz Japońskiego Urzędu Patentowego.

Zazwyczaj strategia badania skupia się na zidentyfikowaniu obowiązujących patentów. Jej celem może być też odfiltrowanie patentów, których ważność już wygasła. Jeśli znamy rok, w którym zostanie wdrożona nasza technologia, możemy również znaleźć patenty, które do tego czasu zdążą wygasnąć. Warto jednak przejrzeć także te, które już przestały obowiązywać, i ustalić, czy pojawia się w nich dana technologia – w takim przypadku może się okazać, że jej stosowanie jest bezpieczne, ponieważ dotyczący jej patent (patenty) został ujawniony.

Badanie możliwości naruszenia praw patentowych może również skupiać się na poszukiwaniu zgłoszeń oczekujących, nawet jeżeli wnioskowane w nich zastrzeżenia są w dalszym ciągu sprawdzane i zakres tych, które mogą zostać przyznane, pozostaje wciąż nieznaną. Jednakże zgłoszenia oczekujące, które uznamy za istotne, można później monitorować i ponownie oceniać na kolejnych etapach, gdy na ich podstawie zostaną przyznane patenty.



Aby ocenić naruszenie praw patentowych, należy ustalić, czy technologia, którą planujemy wykorzystać, jest objęta **zastrzeżeniami** ważnego patentu. Informacja z nią związana, która pojawia się w innych częściach dokumentu (np. w szczegółowym opisie wynalazku), lecz nie w zastrzeżeniach, nie ma znaczenia przy ocenie możliwości naruszenia tych praw.



## 2.3 Analiza

Należy przeanalizować wyniki badania – ogólne lub szczegółowe, w zależności od ustaleń, etapu komercjalizacji, na którym znajduje się technologia, oraz budżetu. Analiza obejmuje określenie zakresu zastrzeżeń dla każdego patentu, który został zidentyfikowany w badaniu, a następnie ocenę danej technologii w świetle każdego zastrzeżenia. Naruszenie prawa patentowego następuje tylko w sytuacji, gdy wszystkie elementy zastrzeżenia obejmują daną technologię.



## 2.4 Koszty

Koszty badania możliwości naruszenia praw patentowych mogą wynosić 5000 euro lub nawet więcej. Zależą przede wszystkim od zakresu – im dokładniej zdefiniowana została technologia, tym węższy i bardziej skoncentrowany będzie zakres badania. Nakłady zależą również od dziedziny, do której należy technologia – jeżeli w danej dziedzinie przyznano wiele patentów, badanie będzie droższe. Analiza badania generuje dodatkowe koszty, na które wpływa przede wszystkim liczba zidentyfikowanych patentów. Całkowity koszt profesjonalnego badania i oceny możliwości naruszenia praw patentowych może wynosić ponad 10 000 euro.

### 3. Postępowanie w przypadku wykrycia kolizyjnych patentów

Jeżeli przy ocenie możliwości naruszenia praw patentowych okaże się, że interesująca nas technologia lub istotny jej element są objęte ochroną (jednym lub kilkoma patentami) w konkretnych państwach, by uniknąć naruszenia praw patentowych, można wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić datę wygaśnięcia ważności danego patentu (patentów) i rozważyć odroczenie wdrożenia technologii aż do momentu, gdy upłynie termin obowiązywania patentu w konkretnych państwach.
- Rozważyć wymianę chronionego patentem elementu na generyczny (w konkretnych państwach). Taka opcja ma zazwyczaj sens, gdy technologia nie osiągnęła jeszcze ostatecznej formy komercyjnej i wciąż można wprowadzić do niej zmiany.
- Skontaktować się z właścicielem danego wynalazku za pośrednictwem rzecznika patentowego i sprawdzić, czy jest udostępniana licencja na dany patent – jeśli odpowiedź będzie pozytywna, rozważyć rozpoczęcie rozmów z właścicielem wynalazku na temat licencjonowania.
- Spróbować unieważnić dany patent, wykorzystując ocenę jego ważności.

### 4. Badanie i ocena ważności patentu

Celem badania i oceny ważności patentu jest ustalenie, czy dany patent wciąż obowiązuje, czy też stracił swoją ważność w świetle nowych informacji, które nie zostały rozważone w trakcie badania przeprowadzanego przez eksperta w urzędzie patentowym.

Dlatego też określenie, czy patent wciąż jest ważny, czy stracił ważność, wymaga o wiele większej dokładności niż badanie możliwości naruszenia praw patentowych. Celem tego ostatniego jest

zidentyfikowanie patentów, które obowiązują w określonych ramach czasowych i w konkretnym państwie, natomiast pierwsze stanowi kompleksowe badanie stanu techniki, prowadzące do zidentyfikowania wszelkiego rodzaju publikacji (patentów, zgłoszeń i materiałów niezwiązanych z dokumentami patentowymi), pojawiających się w jakimkolwiek miejscu przed datą dokonania danego zgłoszenia. Celem badania ważności patentu w kontekście niniejszego rozdziału jest zatem unieważnienie jednego lub więcej zastrzeżeń patentu, który według badania możliwości naruszenia praw patentowych został określony jako istotny.

Patent może zostać uznany za nieważny, jeżeli urząd popełnił błąd w trakcie badania, nie uwzględniając istotnych elementów stanu techniki i np. udzielając ochrony na rozwiązanie, które nie było nowe w dacie zgłoszenia. Należy zwrócić uwagę, że czas i środki na badania stanu techniki, którymi dysponują eksperci w większości urzędów, są ograniczone.

#### **4.1 Koordynacja czasowa**

Badanie ważności patentu jest zazwyczaj przeprowadzane wówczas, gdy właściciel technologii ma uzyskać licencję na wynalazek lub kupić do niego prawa i chce się dowiedzieć, czy patent wciąż obowiązuje, czy też jest on nieważny w świetle stanu techniki. Właściciel technologii może zatem wykorzystać wyniki badania, by podjąć próbę unieważnienia patentu w sądzie lub, jeżeli jest zainteresowany zdobyciem licencji bądź zakupem praw do wynalazku, by mieć więcej informacji i zająć silniejsze stanowisko w negocjacjach.

#### **4.2 Strategia i źródła**

Strategia badania, które ma posłużyć do unieważnienia patentu, powinna opierać się na wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł informacji. Dane uzyskane w trakcie przeprowadzanego badania mogą być pomocne np. w podjęciu decyzji odnośnie do



zakupu lub licencjonowania danego patentu. Należy podkreślić, że w grę mogą tu wchodzić wielkie pieniądze. Badanie ważności patentu obejmuje zatem sprawdzenie wszystkich wcześniejszych publikacji, także tych, które pojawiły się przed sprzedażą lub przed wykorzystaniem wynalazku na użytek publiczny. Wymaga to szeroko zakrojonych badań stanu techniki, skupiających się na każdym odrębnym źródle, a każde źródło wymaga innej metody badania.

Oczywiście liczba miejsc, w których można znaleźć informacje o stanie techniki, jest ogromna. Najczęstszymi źródłami są tu patenty, opublikowane zgłoszenia i materiały niezwiązane z dokumentami patentowymi, takie jak czasopisma, książki, prace naukowe, materiały dotyczące produktów oraz publikacje internetowe. Stan techniki obejmuje także produkty fizyczne i dowody sprzedaży lub wykorzystania na użytek publiczny. Do jego określenia można wykorzystać nawet historyjki o Kaczorze Donaldzie<sup>7</sup>.

Zbiory patentowe wyróżniają się na tle innych źródeł informacji o stanie techniki dzięki doskonałej organizacji, szczegółowym danym i dostępności<sup>8</sup>. Jednakże w materiałach niezwiązanych z dokumentami patentowymi, w tym w klasycznych publikacjach naukowych, często brakuje tego rodzaju szczegółów technicznych, które są tu potrzebne. W efekcie badania ważności patentu są trudniejsze i droższe niż badania możliwości naruszenia praw patentowych.



PORADA  
EKSPERTA

Osoby zawodowo zajmujące się tą tematyką powinny przeprowadzać badania możliwości naruszenia praw patentowych i/lub ważności patentu pod kierownictwem rzeczników patentowych. Warto również zlecić rzecznikowi wykonanie analizy na podstawie wyników tych badań.

<sup>7</sup> <http://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck>.

<sup>8</sup> Zob. np. świetne możliwości wyszukiwania informacji w WIPO (<https://patentscope.wipo.int/search/en/tutorial.jsf>).

### 4.3 Analiza

Analiza podstaw do unieważnienia patentu wymaga oceny jego zastrzeżeń w odniesieniu do wszystkich dokumentów zidentyfikowanych wcześniej w analogicznym badaniu. Dobrze wykonana analiza może zawierać propozycję postępowania, w tym ocenę wartości patentu lub opłat licencyjnych. Unieważnienie patentu jest możliwe w następujących sytuacjach<sup>9</sup>:

- zastrzegany wynalazek nie był nowy, ponieważ każdy element w zastrzeżeniach patentowych stanowił część stanu techniki;
- zastrzegany wynalazek był oczywisty lub nie miał poziomu wynalazczego, ponieważ połączenie jednego lub większej liczby odniesień znanych ze stanu techniki z powszechną wiedzą sprawiało, że zastrzeżenia patentowe były oczywiste;
- opis nie był wystarczająco szczegółowy lub nie pozwalał innym na zastosowanie wynalazku w praktyce<sup>10</sup>;
- nie ujawniono stanu techniki – w niektórych państwach, takich jak np. Stany Zjednoczone (nie dotyczy to krajów europejskich), właściciel wynalazku ma obowiązek ujawnienia znanego sobie stanu techniki, który może mieć istotne znaczenie dla zdolności patentowej danego wynalazku; jeśli można wykazać, że właściciel nie spełnił tego wymogu, patent może zostać unieważniony;
- właściciel wynalazku przekazał urzędowi patentowemu fałszywe informacje – podanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z niektórymi przepisami, obowiązującymi np. w USPTO, może być przyczyną unieważnienia patentu.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**

Metoda  
sprzeciwu



<sup>9</sup> Przesłanki unieważnienia patentu w poszczególnych państwach mogą być różne. Lista przedstawiona w niniejszym rozdziale ma charakter ogólny i odnosi się głównie do zdolności patentowej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych oraz konwencji o patencie europejskim.

<sup>10</sup> Odnosi się to jedynie do Stanów Zjednoczonych. W Europie mówiliby się wówczas o niewystarczającym ujawnieniu wynalazku. Chodzi tu w szczególności o możliwość odtworzenia wynalazku przez osobę mającą odpowiednią wiedzę z zakresu dziedziny, której on dotyczy.



Niektóre urzędy patentowe – przede wszystkim USPTO – wymagają, aby wszyscy wynalazcy i ich przedstawiciele (pełnomocnicy) ujawnili cały istotny stan techniki („istotny” oznacza te informacje, które mogą okazać się ważne przy określaniu zdolności patentowej). Obowiązek ten trwa bez przerwy od dnia dokonania zgłoszenia do momentu przyznania patentu. Nieujawnienie takich informacji może być przyczyną unieważnienia patentu.



Patent USA nr 5820551, należący do Therasense (a później do Abbott Laboratories), opisuje jednorazowe paski do badania poziomu glukozy we krwi, pozwalające odczytać ilość glukozy w próbce przy użyciu elektrody. Stan techniki obejmował patent USA nr 4545382, który dotyczył jednorazowych pasków do badania poziomu glukozy we krwi, wyposażonych w membrany ochronne, zapobiegające zanieczyszczeniu elektrod. Opis wynalazku stanowiącego część stanu techniki zawierał opis, zgodnie z którym membrana była „opcjonalnym, lecz wartościowym” elementem paska. W czasie postępowania w sprawie patentu USA nr 5820551 w Stanach Zjednoczonych rzecznik, który reprezentował firmę Abbott, stwierdził, że fakt, iż pasek jest bezmembranowy, odróżnia go od patentu stanowiącego część stanu techniki. Ekspert poprosił o przekazanie oświadczenia, że patent stanowiący część stanu techniki wymaga zastosowania membrany (ponieważ patent ten również należał do firmy Abbott). W odpowiedzi firma złożyła oświadczenie, stwierdzające, że pracownik o przeciętnych umiejętnościach rozumie słowa „opcjonalny, lecz wartościowy”, które pojawiają się w opisie patentu stanowiącego część stanu techniki, jako wymóg zastosowania membrany.

Równoległe do wyżej wspomnianego postępowania w USA prowadzone było analogiczne europejskie zgłoszenie patentowe, dotyczące patentu stanowiącego część stanu techniki w EPO. Europejski Urząd Patentowy odrzucił zastrzeżenia

analogicznego zgłoszenia patentowego ze względu na odniesienie do innego paska testowego, zawierającego membranę. W związku z powyższym rzecznik patentowy przedłożył do EPO odpowiedź – popartą oświadczeniem biegłego (tego samego, który wydał wyżej wspomniane oświadczenie na potrzeby USPTO) – całkowicie sprzeczną z argumentami przedstawionymi ekspertowi w USA w trakcie postępowania dla patentu USA nr 5820551. Odpowiedź ta stwierdzała, że membrana nie jest niezbędna.

Firma Abbott pozwała Becton Dickinson za naruszenie kilku praw patentowych, w tym patentu USA nr 5820551<sup>11</sup>. Jednakże sąd okręgowy uznał, że patent USA nr 5820551 jest nieegzekwowalny ze względu na wspomniane sprzeczne oświadczenia, które musiały zawierać informacje fałszywe.

#### 4.4 Koszty

Badania podstaw do unieważnienia patentu są droższe niż badania możliwości naruszenia praw patentowych, ponieważ wymagają wyjątkowo dokładnych informacji. Co więcej, odpowiadające tym badaniom oceny ważności patentu mogą zwiększyć całkowity koszt analiz o kilka tysięcy euro, w zależności od ilości i jakości stanu techniki, określonego w badaniu ważności patentu.

Badania i opinie nie stanowią części postępowania sądowego, ale należy je koniecznie zdobyć przed podjęciem decyzji o wejściu na drogę prawną.



---

<sup>11</sup> *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.* (Fed. Cir. 2011) (*en banc*).

## 5. Wyłączenia z odpowiedzialności za naruszenia praw patentowych

W wielu systemach prawnych, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Europie, niektóre działania nie stanowią naruszenia praw patentowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

### 5.1 Używanie w celach badawczych

Prawo patentowe w Stanach Zjednoczonych i w większości państw europejskich zezwala na wykorzystywanie chronionego patentem wynalazku do celów eksperymentalnych bez naruszenia praw posiadacza patentu.



PRZYKŁAD

Pan Madey był wykładowcą na Uniwersytecie Duke'a. Posiadał kilka patentów związanych z technologią laserową, w tym nr 4641103 i 5130994, które uzyskał przed rozpoczęciem współpracy z uczelnią. Gdy Madey przestał pracować na uniwersytecie, zorientował się, że uczelnia w dalszym ciągu bez jego zgody korzystała z urządzeń laserowych, które były objęte wspomnianymi patentami. Madey pozwał uniwersytet o naruszenie praw patentowych wynalazonej przez siebie technologii laserowej<sup>12</sup>. Uczelnia broniła się, twierdząc, że urządzenia są wykorzystywane jedynie do badań, co nie stanowi naruszenia praw patentowych. Sąd jednak nie zgodził się ze stanowiskiem uniwersytetu dotyczącym jego rzekomych praw do użytkowania sprzętu w celach badawczych, ponieważ działania naruszające prawa patentowe stanowiły część działań komercyjnych (kształcenie studentów otwiera nowe możliwości badawcze, co przyciąga większą liczbę studentów i granty na badania).

<sup>12</sup> Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).



## 5.2 Dozwolony użytek prywatny

W Stanach Zjednoczonych i w wielu państwach europejskich wykorzystanie opatentowanego wynalazku w celach niekomercyjnych przez osoby prywatne, np. na użytek domowy, nie stanowi naruszenia praw patentowych.

## 5.3 Wyjątki dotyczące użytkowania związanego z dopuszczeniem do obrotu

Firma farmaceutyczna, która prowadzi badania nad nowymi produktami, może potrzebować opatentowanego przez inny podmiot produktu bądź procesu do badań klinicznych lub w celu uzyskania dopuszczenia do obrotu od oficjalnych urzędów regulacyjnych w każdym państwie. Ten rodzaj działalności nie stanowi naruszenia praw patentowych w większości krajów świata zachodniego. Wyłączenie takie jest powszechnie określane jako wyjątek Bolara.

Według prawa patentowego w USA użytkowanie chronionego patentem wynalazku, w sposób uzasadniony związane z opracowaniem i przedstawieniem informacji, na mocy prawa federalnego (regulującego kwestie wytwarzania, użytkowania i sprzedaży leków bądź też produktów biologicznych dla przemysłu weterynaryjnego) nie stanowi naruszenia praw patentowych<sup>13</sup>. W Europie istnieje podobna zasada, jednak podejście poszczególnych państw członkowskich UE do tego, jaki zakres użytkowania może być objęty wyjątkiem Bolara, znacznie się od siebie różni. W Polsce np. jest dozwolone wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej<sup>14</sup>.



<sup>13</sup> Kodeks Stanów Zjednoczonych, cz. 35, § 217 ((1)e).

<sup>14</sup> Art. 69 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

## 6. Dochodzenie roszczeń z naruszenia patentu

Patent to potężne narzędzie prawne, umożliwiające walkę z naruszeniami praw patentowych, w czasie gdy obowiązuje ochrona. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona rozpoczyna się w chwili, gdy patent zostaje przyznany, i trwa przez 20 lat od dnia dokonania zgłoszenia, na podstawie którego go przyznano. Po uzyskaniu patentu właściciel ma prawo pozwać o naruszenie praw patentowych każdego, kto wytwarza dany wynalazek, używa go, importuje, sprzedaje lub oferuje sprzedaż bez zgody właściciela.

Jednakże egzekwowanie praw patentowych to zazwyczaj skomplikowany i ryzykowny proces. Ponadto koszty postępowania sądowego są bardzo wysokie i mogą wykraczać poza możliwości ekonomiczne osób fizycznych czy małych firm.



Posiadanie nieograniczonego budżetu może dać domniemanemu sprawcy naruszenia praw patentowych przewagę nad osobą fizyczną lub małą firmą, będącą właścicielem wynalazku. Przed rozpoczęciem postępowania sądowego właściciel wynalazku powinien rozpocząć współpracę z partnerem o dobrej sytuacji finansowej, który będzie mógł pokryć koszty procesu. Postępowanie sądowe w USA zazwyczaj mieści się w zakresie 1 000 000–5 000 000 dolarów amerykańskich.

Kwestia udowodnienia naruszenia praw patentowych należy do właściciela wynalazku, który musi zebrać stosowne, wystarczające dowody. Dowodem mogą być np. ulotki i/lub strony internetowe danego podmiotu (domniemanego sprawcy), wskazujące, że chroniony patentem wynalazek został wystawiony na sprzedaż.

Ponieważ pozwy w sprawach patentowych są trudne do zrealizowania i dotyczą skomplikowanych kwestii prawnych i naukowych, osoby fizyczne nie są w stanie skutecznie ich przeprowadzać bez pomocy strony trzeciej. Powinni się tym raczej zajmować specjaliści w dziedzinie sporów patentowych, znający prawo i orzecznictwo w kraju, w którym popełniono wykroczenie.



Prawnicy, korzystając z dowodów dostarczonych przez właściciela wynalazku, mogą pomóc w ocenie, czy prawa patentowe rzeczywiście zostały naruszone i czy ich egzekwowanie jest osiągalne z punktu widzenia finansów. Mogą oni również czasami określić poziom szans na wygraną.

Sąd, który uzna naruszenie patentu, może orzec w szczególności w zakresie uniemożliwienia sprawcy dalszych działań naruszających patent. Sąd może również przyznać odszkodowanie na rzecz właściciela wynalazku. W prawie polskim katalog roszczeń uprawnionego z tytułu patentu określony jest w art. 287 ustawy – Prawo własności przemysłowej. W USA, w przypadku gdy naruszenie zostało udowodnione, prawo właściciela patentu do uzyskania takich środków jest określone w Kodeksie Stanów Zjednoczonych, cz. 35, §281.



## Rozdział VII

### Badanie patentów i stanu techniki

*dr Gerda Redl, rzecznik patentowy*

#### 1. Rodzaje oraz cele badania patentów i stanu techniki

Kiedy należy rozważyć badanie patentów i jakie badanie warto przeprowadzić?

**ZDOLNOŚĆ PATENTOWA:** Masz dowód na słuszność koncepcji swojego wynalazku, tzn. jesteś w stanie wykazać, że działa. Czy Twój wynalazek ma zdolność patentową, tzn. czy jest nowy i nieoczywisty?

**SWOBODA DZIAŁANIA:** Planujesz wprowadzić swój produkt na rynek. Czy nie naruszysz przy tym cudzych praw patentowych?

**OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE:** Rozważasz rozpoczęcie badań w konkretnej dziedzinie. Kim są Twoi konkurenci? Czy jest miejsce dla rozwoju produktu (komercyjnego), czy też dziedzina ta jest tak popularna, że może się okazać, iż wydasz wiele pieniędzy, a szanse na zwrot z poczynionych inwestycji będą bardzo niske?

Informacje zawarte w literaturze patentowej i niezwiązanej z patentami mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania. Zdobyte odpowiedzi mogą z kolei ułatwić podjęcie ważnych wyborów biznesowych i/lub decyzji, czy warto realizować dany projekt badawczy. Jednakże każde z tych pytań różni się od pozostałych; inne są także badania i analizy, które należy przeprowadzić, by móc na nie odpowiedzieć.





Każdy może wyszukać informacje w patentowych bazach danych oraz w literaturze. Wyciąganiem wniosków na temat zdolności patentowej oraz swobody działania powinien się jednak zająć rzecznik patentowy.

Przeprowadzając badanie patentów oraz stanu techniki, można stosować różne metody, np. szukanie słowa kluczowego czy wyszukiwanie według klasyfikacji (dla dokumentów patentowych), opisane poniżej. W przypadku cząsteczek chemicznych i/lub biologicznych potrzebne może być również mocno specjalistyczne wyszukiwanie obejmujące ich strukturę lub sekwencję.

Istnieje wiele baz patentowych – w tym takie, do których dostęp jest publiczny i bezpłatny, oraz komercyjne – umożliwiających przeprowadzenie badania. Urzędy wydające patenty – takie jak USPTO, EPO – albo inne instytucje – takie jak WIPO – zapewniają bazy danych, które są dostępne dla każdego i mogą być wykorzystywane do badania patentów i opublikowanych zgłoszeń. Wydawcy komercyjni również prowadzą patentowe bazy danych, udostępniane zazwyczaj odpłatnie. Dostawcy rozwiązań, do których dostęp jest swobodny i zazwyczaj finansowany z reklam, oferują również patentowe bazy danych, wymagające opłaty za specjalne funkcje lub pobieranie dokumentów. Wszystkie bazy różnią się od siebie pod względem chronologii i/lub zakresu geograficznego, terminów aktualizacji, możliwości badania oraz łatwości obsługi. Lista niektórych baz opublikowanych na stronie internetowej WIPO znajduje się w załączniku 1. do niniejszego rozdziału.

Warto również zapoznać się z literaturą niezwiązaną z patentami. Dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem baz danych i wyszukiwarek w czasopismach naukowych, repozytoriach, archiwach czy innych zbiorach artykułów naukowych, z których najbardziej znane są PubMed i Google Scholar. Wiele uniwersy-

tetów oraz wydawców komercyjnych i non profit również posiada bazy informacji, czasami zawierające jedynie pewien konkretny temat. Niektóre komercyjne bazy danych, takie jak np. Dialog lub STN, obejmują zbiory zarówno publikacji patentowych, jak i naukowych.

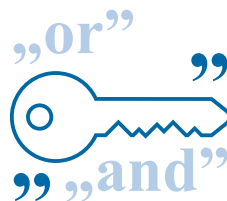
W celu uzyskania pełnego obrazu może być potrzebne wyszukiwanie w więcej niż jednej bazie danych, np. przy użyciu różnych rodzajów słów kluczowych, numerów klasyfikacyjnych, struktur chemicznych i/lub sekwencji biologicznych.



## 1.1 Wyszukiwanie słów kluczowych

### Wyrażenia i operatory logiczne

Typowe strategie badania opierają się na słowach kluczowych. Systematyczne wyszukiwanie takich słów polega na określaniu wąskich, szerokich i powiązanych wyrażen, potencjalnie zgrupowanych blisko siebie i/lub połączonych za pomocą operatorów logicznych (np. AND, OR, NEAR), z innymi grupami wyrażen, opisującymi dodatkowe aspekty przedmiotu.



Wyszukiwanie słów kluczowych powinno obejmować wszystkie możliwe wyrażenia, które mogą opisywać element będący przedmiotem badania. Warto zauważyć, że wyrażenia używane w dokumentach patentowych w celu opisania danego elementu często różnią się od tych, których używa się do opisania danego elementu w codziennym życiu. Np. długopis może zostać scharakteryzowany jako „przyrząd do pisania”, piłka jako „kuliasty przedmiot o elastycznych włóknach”, gwoździe, śruby i nity jako „środkie mocujące”, a sprężyny jako „środek przechowujący energię”.

Korzystanie z dużej ilości synonimów lub powiązanych słów dla tego samego przedmiotu, oddzielonych w łańcuchu wyszukiwania słowem OR, rozszerza zakres wyszukiwania i może doprowadzić do uzyskania zbyt dużej liczby wyników. Mimo to wciąż istnieje możliwość pominięcia potencjalnie powiązanych dokumentów, np. ze względu na wyrażenie, które nie zostało ujęte w łańcuchu wyszukiwania, błędy ortograficzne lub ograniczenia w zbiorach danych.

Łączenie różnych wyrażeń za pomocą operatora logicznego AND może pomóc w zmniejszeniu liczby wyników. Należy jednak zadbać o to, by nie ograniczyło to zbyt mocno wyszukiwania przez wyłączenie wyników potencjalnie powiązanych.



UWAGA

Wyrażenia zawarte w dokumentach patentowych często różnią się od tych, których używa się do opisanego elementu w codziennym życiu. Należy określić odpowiednie słowa i ostrożnie stosować operatory logiczne, by zoptymalizować łańcuch wyszukiwania.



PRZYKŁAD



Wyszukujesz informacje o blokadzie kierownicy. Twój łańcuch wyszukiwania powinien zawierać wszystkie potencjalne synonimy dla terminu „blokada” oddzielone operatorem logicznym OR. Można zastosować również określenia, takie jak „pręt”, „laska”, „drążek” czy „mechanizm blokujący”. Można także dodać dalsze istotne funkcje, jeżeli jest to właściwe i konieczne, by ograniczyć liczbę wyników. W danym przykładzie blokada ma zostać wykorzystana do zabezpieczenia kierownicy samochodu. Do wyrażeń związanych z blokadą można więc dodać słowa, takie jak „kierownica” czy „pojazd”, oddzielone operatorem logicznym AND.



Jak wspomniano powyżej, wyrażenia oddzielone operatorem logicznym AND mogą w niektórych przypadkach zbyt mocno ograniczać wyszukiwanie. W powyższym przykładzie wpisanie wyrażenia „kierownica” i jego synonimów może wykluczyć publikacje, opisujących blokadę ze wszystkimi funkcjami technicznymi Twojej blokady, jeżeli nie pojawia się w nich słowo „kierownica”. Publikacje te mogą być bardzo istotne dla ustalenia, czy masz np. prawo do sprzedawania swojej blokady (w przypadku gdy tego typu publikacje obejmują przyznany patent lub patenty i badanie dotyczy swobody działania) lub czy Twoja blokada ma zdolność patentową.

W celu upewnienia się, że łańcuch wyszukiwania był właściwy, należy zawsze sprawdzać poprawność badania poprzez:

- powtórne badanie z wykorzystaniem wyników innych wyszukiwań;
- sprawdzenie, czy dokumenty, o których wiadomo, że są istotne, znajdują się w wynikach wyszukiwania;
- sprawdzenie, czy odniesienia przywołane w istotnych dokumentach również stanowią część wyników wyszukiwania.



PORADA  
EKSPERTA

## 1.2 Wyszukiwanie według klasyfikacji

Ten rodzaj wyszukiwania może być wykorzystywany tylko w przypadku badania dokumentów patentowych (tzn. patentów i zgłoszeń), ponieważ urzędy przypisują do dokumentów patentowych przynajmniej jedno wyrażenie określające klasyfikację, której dotyczy wynalazek. Historycznie rzecz biorąc, istnieją cztery główne systemy klasyfikacji patentowych: USPC (USA), ECLA (Europa), IPC (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i większość jej państw członkowskich) oraz f-term (Japonia). Każdy z nich jest unikatowy i każdy ma własne podejście do taksonomii. Powiązane kategorie są wymieniane na pierwszej stronie dokumentu patentowego.



W celu zharmonizowania klasyfikacji dokumentów patentowych EPO i USPTO stworzyły Wspólną Klasyfikację Patentową (CPC, ang. *Cooperative Patent Classification*), opartą na IPC. Składa się ona z dziewięciu części: A–H oraz Y, które z kolei dzielą się na klasy, podklasy, grupy i podgrupy.



PRZYKŁAD

Twój wynalazek to rakietka tenisowa. Korzystając z wyszukiwania według klasyfikacji, które można przeprowadzić na stronie Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com/classification>), po wprowadzeniu wyrażenia „rakietka” dowiesz się, że rakietki tenisowe są klasyfikowane w kategorii CPC A63B 49/00 („rakietki z naciągami”). Naciągi do nich znajdują się w kategorii CPC A63B 51/00. Kategorie te mają kilka podkategorii, które również mogą być wykorzystywane do badania.

#### ZOBACZ ANIMACJĘ



Badanie  
zdolności  
patentowej

Aby określić powiązaną klasyfikację, można również przeprowadzić szybkie wyszukiwanie słów kluczowych w celu znalezienia powiązanego dokumentu patentowego. Następnie można wykorzystać kategorie wymienione na pierwszej stronie danego dokumentu, by wyszukać podobne dokumenty według danej klasyfikacji. W powyższym przykładzie słowo kluczowe może określić powiązany dokument patentowy, sklasyfikowany przez następujące podkategorie CPC: A63B49/038, A63B49/14, A63B49/035, A63B60/52, A63B60/54. Mogą być one wykorzystane do dalszych poszukiwań.



UWAGA

Dokumenty patentowe zazwyczaj posiadają kilka kategorii (CPC). Istotne jest, aby wszystkie potencjalnie istotne kategorie zostały ujęte w łańcuchu wyszukiwania. Jeżeli choć jedna z nich nie zostanie uwzględniona, istnieje ryzyko pominięcia całej grupy dokumentów patentowych przez nią klasyfikowanych.

### **1.3 Wyszukiwanie specjalistyczne – wyszukiwanie sekwencji i struktur chemicznych**

W dziedzinie biotechnologii lub chemii może okazać się konieczne wyszukiwanie publikacji, które opisują sekwencje kwasów nukleinowych lub aminokwasów bądź związków chemicznych, z których każdy charakteryzuje się określoną informacją o sekwencji i strukturą chemiczną. Istnieją specjalistyczne platformy i bazy danych umożliwiające wyszukiwanie sekwencji aminokwasów i kwasów nukleinowych oraz związków chemicznych według numeru CAS i/lub wzorów molekularnych.

## **2. Zdolność patentowa**

### **2.1 W jakim celu wykonywane jest badanie zdolności patentowej?**

Badanie zdolności patentowej ma na celu sprawdzenie, czy została opublikowana jakaś literatura, która przewiduje pojawienie się wynalazku. Wcześniejsze publikacje mogły bowiem opisywać bądź sugerować to samo rozwiązanie, które jest przedmiotem naszego wynalazku. Przed podjęciem decyzji o przygotowaniu i dokonaniu zgłoszenia patentowego dobrze jest sprawdzić, co dotychczas zostało opublikowane w tym zakresie.

Sprawdzając zdolność patentową, należy się dowiedzieć, czy wynalazek jest nowy i czy nie jest oczywisty na tle tego, co już istnieje (stan techniki). A zatem badanie zdolności patentowej nie ogranicza się do znalezienia dokumentów patentowych, ale obejmuje wszelkiego rodzaju publikacje, w tym literaturę naukową, plakaty, prezentacje Power Point lub inną publicznie dostępną wiedzę. Ponieważ Twój wynalazek musi posiadać poziom wynalazczy, być nieoczywisty, a nawet zaskakujący w świetle tego, co zostało już opublikowane, wyniki badania nie powinny być

oceniane tylko pod względem ujawnienia Twojego wynalazku, lecz również pod kątem opisów podobnych.



Badanie zdolności patentowej ma na celu znalezienie opublikowanej już literatury, zarówno dokumentów patentowych, jak i tekstów niezwiązanych z patentami, które przewidują pojawienie się proponowanego wynalazku lub eliminują taką możliwość. A zatem należy uwzględnić tego typu literaturę, by móc przygotować wniosek patentowy, którego zastrzeżenia nie będą pokrywać się z tym, co jest już znane, zwiększając tym samym szansę, by dany wniosek został przekształcony w patent.

### 2.2 Kiedy należy oceniać zdolność patentową?

Badania zdolności patentowej są przeprowadzane na wczesnym etapie i pozwalają ocenić, czy istnieje możliwość uzyskania patentu. Należy je wykonać najpóźniej przed złożeniem zgłoszenia. Mogą być przydatne zarówno przy podejmowaniu decyzji, czy w ogóle warto dokonywać zgłoszenia, jak i przy wczesnym określaniu tego, czy wynalazek może zostać opatentowany. Bywają też pomocne w zdobyciu finansowania lub inwestycji.

### 2.3 Jakie elementy należy rozważyć przy badaniu zdolności patentowej?



Głównym celem badania zdolności patentowej jest ujawnienie całego stanu techniki, uwzględniającego w szczególności wszystkie publikacje z dziedziny naszego wynalazku. Dlatego też przeszukuje się nie tylko dokumenty patentowe, ale również każdy opublikowany tekst. A zatem analiza patentowa obejmuje zarówno patentowe, jak i naukowe bazy danych oraz wszelkie inne dostępne źródła, w których mogły zostać opublikowane istotne materiały.

Aby przeprowadzić badanie zdolności patentowej, należy określić kluczowe cechy wynalazku, a następnie rozpocząć badanie danych cech i ich kombinacji w stanie techniki. Łańcuch wyszukiwania powinien obejmować również wszelkie możliwe specjalistyczne wersje tych cech.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**

Rakieta  
tenisowa



Badanie zdolności patentowej nie powinno ograniczać się jedynie do dokumentów patentowych – należy przeszukać **WSZYSTKO**, co zostało opublikowane. A zatem trzeba również przeprowadzić wyszukiwanie w literaturze naukowej i wszelkiego typu prezentacjach, np. materiałach z konferencji.



**UWAGA**

Czasami wynalazcy sami publikują elementy swojego wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia patentowego, np. w czasopismach naukowych, na plakatach czy w trakcie prezentacji ustnych. Tego typu publikacje mogą być bardzo istotne dla określenia zdolności patentowej i powinny się znaleźć w wynikach wyszukiwania.

W celu sprawdzenia poprawności wyników badania zdolności patentowej należy się upewnić, że prezentują one przynajmniej publikacje wynalazcy bądź znanych konkurentów.



**PORADA  
EKSPERTA**

#### **2.4 W jaki sposób należy analizować wyniki badania?**

Głównym celem badania zdolności patentowej jest sprawdzenie, czy wynalazek nie został już zaprezentowany publicznie. A zatem należy porównać wszystkie ujawnione wcześniej dokumenty (faktycznie opublikowane przed datą dokonania zgłoszenia) ze swoim wynalazkiem.



Przy ocenie zdolności patentowej należy wziąć pod uwagę każdy publicznie ujawniony materiał (a nie tylko inne dokumenty patentowe), dostępny przed datą dokonania zgłoszenia. W przypadku dokumentów patentowych istotne są nie tylko zastrzeżenia, lecz cała publikacja.

## 2.5 Wnioski

Badanie zdolności patentowej może dostarczyć wartościowych informacji na temat stanu techniki w momencie dokonywania zgłoszenia. Jeżeli w wynikach badania pojawi się powiązana publikacja, nie oznacza to, że nie można dokonać zgłoszenia. Zamiast tego można wykorzystać zdobyte informacje w celu udoskonalenia projektu przed złożeniem go w urzędzie (dzięki uniknięciu naruszenia stanu techniki oraz podkreśleniu aspektów nowości i wynalazczości w porównaniu do już znanych aspektów innych produktów).

## 3. Swoboda działania (FTO)

### 3.1 Cel badania swobody działania



Badanie swobody działania (FTO, ang. *Freedom to operate*, zwane również badaniem czystości patentowej) jest zazwyczaj stosowane w celu określenia, czy produkt lub metoda mogą zostać skomercjalizowane bez naruszania należących do innych osób praw patentowych.

Badanie to jest ograniczone terytorialnie, co oznacza, że powinno zostać przeprowadzone w odniesieniu do każdego państwa, w którym produkt i/lub metoda mają zostać wprowadzone na rynek. Może się zdarzyć, że jedno państwo wydało powiązany patent, obejmujący planowany przez nas produkt, a drugie takiego

patentu nie wydało lub nawet nie otrzymało od nikogo zgłoszenia. Ponieważ badanie swobody działania musi być wykonane dla każdego państwa osobno, powinien je przeprowadzać miejscowy rzecznik patentowy, który zna lokalne prawo i orzecznictwo.

Nawet jeżeli posiadasz patent zastrzegający Twój produkt, nie oznacza to, że automatycznie otrzymujesz swobodę działania. Twój produkt może być równocześnie objęty innym patentem! Patent zabezpiecza Cię jedynie przed produktami naśladowczymi, które możesz wykluczyć w zastrzeżeniach.



Przygotowana przez rzecznika analiza swobody działania zazwyczaj zawiera przegląd potencjalnie powiązanych dokumentów patentowych, informację o statusie prawnym w każdym kraju, w którym zostały one przyznane, daty ich wygaśnięcia oraz ocenę przyznanych zastrzeżeń. Tego typu informacje często zawierają także wskazówkę, jakie warunki należy wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu zastrzeżeń. W przypadku wspomnianej wcześniej blokady kierownicy może istnieć ważny patent, którego zastrzeżenia obejmują blokadę mającą wszystkie cechy Twojej blokady, ale przy tym wymagają, by była ona wykonana z określonego materiału. Można uniknąć naruszenia takiego zastrzeżenia, stosując inny materiał, który np. był używany przed przyznaniem danego patentu.

W przypadku pojawienia się potencjalnie powiązanego zastrzeżenia należy sprawdzić, na jakim terytorium ono obowiązuje oraz jaki jest jego status prawny, ponieważ:

- opublikowane zastrzeżenia mogą różnić się od tych, które zostały finalnie zaakceptowane przez urząd; uprawniony mógł również zrezygnować z części zastrzeżeń przed uzyskaniem ochrony patentowej;



- właściciel patentu mógł z niego zrezygnować, nie dokonując wymaganych opłat;
- patent mógł już wygasnąć (zazwyczaj 20 lat od chwili złożenia);
- potencjalnie powiązane zastrzeżenie mogło zostać uznane jedynie w konkretnym państwie, w którym nie zamierzasz wprowadzać produktu na rynek i/lub go wytwarzać, a zastrzeżenia przyznane w innych krajach zostały ograniczone i nie obejmują Twojego produktu.

### 3.2 Kiedy należy przeprowadzić badanie swobody działania?

Zaczynasz prace nad produktem, które wymagają dużo wysiłku, czasu i pieniędzy, lub Twój produkt jest już gotowy do komercjalizacji. Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu go na rynek dobrze jest poznać potencjalne ryzyko naruszenia prawa patentowego. W najgorszym przypadku trzeba będzie wycofać dany produkt ze względu na zastrzeżenia, które zostały wcześniej przeoczone. Taka sytuacja może okazać się katastrofalna w skutkach i być przyczyną ogromnych strat finansowych, dlatego też badanie swobody działania oraz dokładna analiza badania powinny zostać przeprowadzone w każdym państwie przez miejscowych rzeczników patentowych.



ZAPAMIĘTAJ

Zgłoszenia patentowe są publikowane po upływie 18 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia. Może zaistnieć potrzeba aktualizacji badania swobody działania, by znaleźć zgłoszenia, które zostały opublikowane później. Chociaż nie można naruszyć zgłoszeń patentowych (kwestia naruszenia odnosi się wyłącznie do opublikowanych lub uznanych zastrzeżeń), należy zdawać sobie sprawę z istnienia powiązanych publikacji patentowych i monitorować związane z nimi postępowania, tak by w przypadku gdy powiązane zgłoszenie zostanie przekształcone w patent, można było natychmiast poprosić rzecznika patentowego o dokonanie analizy opublikowanych zastrzeżeń.



### 3.3 Co należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu badania swobody działania?

W celu określenia swobody działania należy przeprowadzić wyszukiwanie możliwego najszerszego pojęcia, które mogłoby objąć dany produkt. Np. szerokie zastrzeżenie obejmujące blokady kierownicy, nieograniczone żadną szczególną cechą, materiałem itp., powinno objąć każdą blokadę kierownicy, w tym jej specjalistyczną wersję, którą zamierzasz skomercjalizować. Poza tym każda cecha produktu może być przedmiotem patentu, a zatem należy przeprowadzić dodatkowe wyszukiwanie dla każdego elementu, użytych materiałów oraz metod produkcji.

To zastrzeżenia określają, czy dany produkt jest objęty patentem, czy też nie. A zatem może się okazać, że wystarczy przeprowadzić wyszukiwanie obejmujące wyłącznie zastrzeżenia bądź też którekolwiek z zastrzeżeń, tytuły czy streszczenia.

W przypadku badania swobody działania często wystarcza przeprowadzenie wyszukiwania jedynie w zakresie zastrzeżeń, ponieważ tylko one są tutaj istotne. Jednakże należy przy tym wyszukiwać na tyle szerokie wyrażenia, by można było znaleźć nawet zastrzeżenia obejmujące najbardziej ogólną wersję Twojego wynalazku.



Aby ograniczyć wyszukiwanie (oraz koszty), można skupić się jedynie na dokumentach patentowych w krajach, w których planowana jest produkcja i/lub sprzedaż. Jeżeli najważniejszymi rynkami są Stany Zjednoczone i Europa, można ograniczyć wyszukiwanie do amerykańskich, europejskich i międzynarodowych dokumentów patentowych. Należy koniecznie uwzględnić zgłoszenia międzynarodowe, by określić te z nich, które mogą stanowić podstawę dla przyszłych europejskich lub amerykańskich zgłoszeń.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**  
Lek  
generyczny





Każde badanie ma ograniczenia – dlatego też zawsze istnieje ryzyko przeoczenia blokującego patentu. Opinia na temat swobody działania wydana przez rzecznika patentowego ograniczy to ryzyko i będzie stanowić dowód na to, że – zgodnie z najlepszą wiedzą – produkt nie narusza żadnych zastrzeżeń.

### 3.4 W jaki sposób analizowane są zastrzeżenia?

Głównym celem badania swobody działania jest sprawdzenie, czy produkt posiada wszystkie cechy opisywane w zastrzeżeniach patentowych. Jeżeli Twój produkt nie zawiera istotnego elementu określonego w zastrzeżeniu, prawo patentowe nie zostało naruszone.



Wynaleziony przez Ciebie produkt to obuwie sportowe, które jako pierwsze wykorzystuje rzepy zamiast sznurowadeł. Przed dokonaniem przez Ciebie zgłoszenia nie opublikowano informacji o obuwiu sportowym z rzepami, a urzędy patentowe uznały, że wynalazione obuwie jest nowe i posiada poziom wynalazczy. Hurra! Dostaniesz patent! Jesteś już gotowy, by rozpocząć sprzedaż, przeprowadzasz więc badanie swobody działania. Rzecznik patentowy znajduje jednak zastrzeżenie, które dotyczy np. konkretnego materiału wykorzystywanego do produkcji podeszwy, a Ty stosujesz właśnie ten materiał.



- Fakt posiadania patentu nie gwarantuje, że prawa patentowe innych osób nie zostaną naruszone.
- To, czy sprzedaż wynalazonego przez Ciebie obuwia rzeczywiście naruszy prawa patentowe innych osób, będzie zależało od szczegółowej analizy wszystkich cech Twojego produktu.
- Aby badanie swobody działania dało prawidłowe wyniki, należy opisać wszystkie cechy produktu lub metody, które zostaną

włączone – bądź najprawdopodobniej zostaną włączone – do ostatecznej platformy komercyjnej produktu lub sposobu. A zatem nie ma sensu przeprowadzać badania swobody działania na wczesnym etapie, ponieważ nie będzie ono dokładne i/lub może obejmować analizę zbyt dużej liczby patentów. Część z nich może nie mieć znaczenia dla komercjalizacji – w efekcie badanie może okazać się bardzo drogie, lecz mimo to bezużyteczne.

### 3.5 Wnioski

Wcześniej zdobyta wiedza na temat tego, które zastrzeżenia są powiązane z Twoim produktem lub metodą, pozwala uniknąć naruszenia praw patentowych.

W analizie swobody działania należy rozważyć wiele aspektów. Opracowanie porządnej strategii badania i prawidłowa ocena zastrzeżeń patentowych w odniesieniu do danego produktu wymagają specjalistycznej wiedzy.



## 4. Otoczenie technologiczne

Organizacja WIPO zdefiniowała otoczenie technologiczne patentu jako „przegląd aktywności patentowej w dziedzinie danej technologii”.

### 4.1 W jakim celu wykonywane jest badanie otoczenia technologicznego patentu?

Badanie otoczenia technologicznego patentu może dostarczyć informacji o konkurencji w dziedzinie, która Cię interesuje, a w szczególności pomóc w zidentyfikowaniu wiodących firm

w tej branży, ich zainteresowań w zakresie innowacji oraz zasięgu geograficznego, a także rozwoju danej technologii.

Wiedza na temat głównych konkurentów, ich działalności oraz historii i ogólnego kierunku rozwoju danej dziedziny może pomóc w planowaniu własnego biznesu.

#### **4.2 Kiedy należy wykonać badanie otoczenia technologicznego patentu i co trzeba wziąć pod uwagę?**

Zazwyczaj jest ono wykonywane w trakcie tworzenia biznesplanu w przypadku zakładania lub restrukturyzacji firmy bądź jej działu, w celu wyszukania informacji na temat działalności konkurencyjnej.

Wyszukiwanie w przypadku badania otoczenia technologicznego patentu obejmuje nie tylko jeden konkretny produkt, ale także różne produkty konkurencyjne w tym samym sektorze technologicznym.

Badanie obejmuje wszystkie dane ujawnione w dokumencie patentowym, a nie tylko zastrzeżenia, bez względu na to, czy zostały one uznane. Analiza otoczenia technologicznego patentu będzie jednak zawierać informacje, czy wnioskodawca zrezygnował z danego patentu, czy też nie. Dzięki temu można się dowiedzieć, jakie działania firmy podjęły, lecz w pewnym momencie ich zaniechały.



Badanie otoczenia technologicznego patentu daje ogólny, lecz niepełny przegląd sektora technologicznego, często przedstawiony w postaci wykresów i diagramów. Tego typu przegląd nie będzie zawierał wszystkich szczegółów, które są istotne przy określaniu, czy wynalazek posiada zdolność patentową i czy istnieje swoboda działania.

## **Załącznik 1.**

### **Wybrane bazy danych**

#### **Urzędy patentowe:**

- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – Patentscope  
– <http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
- Europejski Urząd Patentowy – Esp@cenet  
– [http://worldwide.espacenet.com/?locale=en\\_EP](http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP)
- Europejski Urząd Patentowy – PatStat  
– <http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product#14#24.html>
- Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych – strona Patent Search (badanie patentów)  
– <http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp>
- Koreański Instytut Informacji Patentowej – KIPRIS  
– <http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp>
- Japoński Urząd Patentowy – IPDL  
– [http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg\\_e.ipdl](http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl)
- Chiński Urząd Patentowy – Patent Search (badanie patentów)  
– [http://59.151.93.237/sipo\\_EN/search/tabSearch.do?method=init](http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init)

#### **Darmowe wyszukiwarki internetowe:**

- Google Patents  
– <http://www.google.com/?tbs=pts>
- FreePatents Online  
– <http://www.freepatentsonline.com>
- TheLens  
– <http://www.lens.org/lens/>
- PatentInspiration  
– <http://www.patentinspiration.com>
- SureChEMBL – Open Patent Data  
– <https://www.surechembl.org>

### **Wyszukiwarki komercyjne:**

- STN International – STN  
– <http://www.stn#international.de/index.php?id=123>
- Questel – Questel#Orbit  
– <http://www.questel.com/index.htm>
- Thomson Reuters – Thomson Innovation  
– <http://info.thomsoninnovation.com>
- Minesoft – PatBase  
– <http://www.patbase.com/login.asp>
- LexisNexis – TotalPatent  
– <http://www.lexisnexis.com/en#us/products/total#patent.page>
- Chemical Abstracts Service – SciFinder  
– <https://scifinder.cas.org/scifinder/login>
- ProQuest – Dialog  
– <http://www.dialog.com/proquestdialog108>
- IFI Claims – Claims Direct  
– [http://ificlaims.com/index.php?page=products\\_data\\_global](http://ificlaims.com/index.php?page=products_data_global)
- Gridlogics – PatSeer  
– <http://patseer.com>
- Pantros IP  
– <http://www.pantrosip.com/solutions/patent#search>
- ArchPatent  
– <http://www.archpatent.com>
- AcclaimIP  
– <https://www.acclaimip.com>
- GenomeQuest  
– <http://www.genomequest.com>
- Worldwide Intellectual Property Service – WIPS  
– <http://www.wipsglobal.com/ZZ000>

## Rozdział VIII

### Korzyści ekonomiczne

*dr Gerda Redl, rzecznik patentowy*

#### 1. Wprowadzanie wynalazku na rynek

Patenty stanowią strategiczne zasoby firmy, dlatego też mogą być wyjątkowo solidną podstawą, umożliwiającą wprowadzenie na rynek ujawnionych w nich technologii. Jedną z podstawowych korzyści wynikających z patentu obejmującego daną technologię jest zachowanie wyłączności na rynku (tzn. wolności od konkurencji generycznej) w czasie prowadzenia działań marketingowych. W rzeczywistości nie ma sensu wydawać fortuny na patenty, jeżeli zastrzeżenia nie obejmują technologii, która ma potencjał rynkowy. Prawo wyłączności uzyskane na podstawie patentu obowiązuje do momentu jego wygaśnięcia. Gdy patent straci ważność, inne podmioty mogą już bez ograniczeń wchodzić z daną technologią na rynek.



Ponieważ patent jest prawem ograniczonym terytorialnie, wynikający z niego monopol obejmuje jedynie rynki, na których on obowiązuje. W dziedzinie biotechnologii decyzja o tym, gdzie należy dokonać zgłoszenia, jest zazwyczaj podejmowana na wiele lat przed wejściem na rynek technologii chronionej przez określony patent. Często się zdarza, że w momencie dokonywania zgłoszenia budżet firmy jest ograniczony i nie ma możliwości zapewnienia ochrony wynalazku na całym świecie. Dlatego też wcześniej warto zbadać rynek globalny i dowiedzieć się, które rynki będą miały największe znaczenie dla zastrzeganej technologii.





Istnieje kilka sposobów komercjalizacji wynalazku chronionego patentem, np.:

- Rozwój i sprzedaż produktu objętego patentem przez właściciela patentu.

**KORZYŚĆ:** Właściciel patentu otrzymuje wysokie przychody dzięki sprzedaży produktu, ponieważ patent zapewnia okres wyłączności na rynku.

- Współpraca z partnerem w celu rozwoju i sprzedaży tego typu produktu.

**KORZYŚĆ:** Ryzyko i przychody są dzielone pomiędzy współpracujące strony.

- Udzielanie licencji na patent, pozwalającej partnerowi na rozwój i sprzedaż produktu.

**KORZYŚĆ:** W przypadku licencjonowania właściciel patentu szybko otrzymuje wynagrodzenie pieniężne. Partner, który posiada licencję, przejmuje odpowiedzialność za rozwój i komercjalizację produktu.

- Utworzenie bazy patentowej jako składnika majątku dla zabezpieczenia kredytów lub inwestycji, np. przez inwestora dostarczającego kapitał wysokiego ryzyka.

**KORZYŚĆ:** Właściciel patentu może oferować bankom lub inwestorom poręczenia majątkowe inwestycji lub kredytów opartych na aktywach.



ZAPAMIĘTAJ

Opatentowany wynalazek może zostać skomercjalizowany tylko wtedy, gdy zastrzeżenia obejmują zbywalną technologię lub produkt. Będą Ci zatem potrzebne dobrze sformułowane zastrzeżenia, by móc uzyskać korzyści finansowe. Musisz uzasadnić podaną wartość przed rozpoczęciem współpracy z partnerem rozwijającym lub licencjonującym produkt bądź z inwestorem.



## 2. Licencjonowanie

Licencjonowanie to umożliwienie korzystania (zazwyczaj odpłatnie) z własności intelektualnej przez jej właściciela (licencjodawcę) osobie lub firmie (licencjobiorcy), która chce jej użyć w celach zarobkowych. Własnością intelektualną może być np. patent, prawa autorskie czy znak towarowy.

### Platforma licencjonowania postaci Disneya

Najbardziej popularną postacią z bajek Disneya jest chyba Myszka Miki. W latach 60. pewien biznesmen chciał umieścić jej wizerunek na tysiącach piórników – i wtedy właśnie narodziła się idea licencji. Biznesmen zapłacił za pozwolenie na takie przyozdobienie swoich produktów i od tego czasu zaczęły się pojawiać wszelkiego rodzaju towary z postaciami Disneya. Z każdego produktu Disney otrzymuje pewien procent od ceny hurtowej bez angażowania się w produkcję i wprowadzanie do obrotu.



### Nespresso

Nespresso to marka Nestle Nespresso SA, jednostki operacyjnej Grupy Nestle. Produkty Nespresso są oparte na chronionym prawami autorskimi systemie pojedynczo podawanych kapsułek zawierających zmieloną kawę oraz specjalistycznego urządzenia do parzenia espresso z kapsułek.



Koncepcja ta (urządzenie, kapsułka, obsługa) jest chroniona blisko 70 patentami i pozwala marce Nespresso na stworzenie modelu ekonomicznego wyłączającego konkurencję. Kapsułki z kawą Nespresso mogą być stosowane jedynie z takimi samymi znakami towarowymi, których wyłączność jest chroniona patentami. Ponadto większość klientów jest zmuszona do kupowania kapsułek od Nestle za pośrednictwem

założonej przez markę strony internetowej lub jednego ze sklepów Nespresso.

Nespresso współpracuje z kontrahentami, takimi jak Turmix, Krups czy Philips, w zakresie sprzedaży urządzeń, a tym samym licencjonowanej technologii.



By móc określić, jakie licencje mogą być potrzebne dla danej technologii, należy uzyskać pełną ocenę swobody działania (FTO) od rzeczownika patentowego w kraju, w którym technologia ta ma zostać uruchomiona. Choć jest nowa, jej produkcja może obejmować opatentowane technologie, do korzystania z których potrzebna będzie licencja. Przykładowo, kompozycja farmaceutyczna zawierająca nową cząsteczkę leczniczą może obejmować różne substancje pomocnicze (np. rozcieńczalniki, środki smakowo-zapachowe itp.) objęte zastrzeżeniami już przyznanych patentów na interesującym nas rynku. Właściciel kompozycji farmaceutycznej przed wejściem na te rynki musi więc uzyskać zezwolenie na wykorzystanie danych patentów.



### **Projekt *Złoty ryż*: umowa licencjonowania o charakterze humanitarnym**

Złoty ryż to genetycznie zmodyfikowana odmiana ryżu, zaprojektowana po to, by wyrównywać niedobór witaminy A, który w krajach rozwijających się, gdzie ryż jest podstawowym składnikiem diety, powoduje anemię oraz śmierć ponad miliona dzieci rocznie.

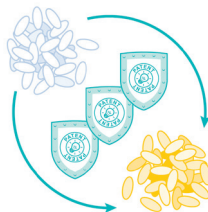
**ZOBACZ ANIMACJĘ**  
Sprawa  
złotego ryżu



Na początku lat 90. XX w. zespół kierowany przez prof. Ingo Potrykusa, prof. Petera Beyera oraz dr. Adriana Dubocka odkrył metodę produkcji ryżu na drodze modyfikacji genetycznej. Produkt ten, będący w stanie wytwarzać beta-karoten (witaminę A), nazwano później złotym ryżem. Cząsteczka DNA kodująca ge-

netycznie zmodyfikowany ryż oraz sposób jego wytwarzania zostały opatentowane na całym świecie (np. patent US 7 838 749 i EP 1159428).

Choć patenty są narzędziami służącymi do ochrony interesów handlowych i inwestycji, zamierzeniem zespołu było wykorzystanie stworzonego ryżu w celach humanitarnych i bezpłatne licencjonowanie jego produkcji instytucjom hodowlanym w krajach rozwijających się. Jednakże droga, jaką musiał przejść złoty ryż, by trafić z laboratorium na talerze, nie była wcale łatwa.



Do jego uzyskania potrzebne było zastosowanie technologii objętych licznymi patentami należącymi do innych podmiotów. Aby zatem móc działać komercyjnie (nawet bez zysku), zespół musiał zdobyć odpowiednie licencje. Po przeprowadzeniu negocjacji udało się uzyskać dla celów humanitarnych bezpłatny dostęp do niezbędnych technologii od firm<sup>1</sup>, które dysponowały obejmującymi je patentami.

Za tę szlachetną postawę Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA przyznał prof. Potrykusowi, prof. Beyerowi i dr. Dubockowi w 2015 r. nagrodę Patents for Humanity<sup>2</sup>.

### **Co jest bardziej korzystne – licencjonowanie czy produkcja we własnym zakresie?**

Licencjonowanie może być korzystniejsze dla firm/wynalazców niedysponujących kwotami wystarczającymi na zainwestowanie w proces produkcji oraz w sprzedaż. Prowadzenie produkcji zarówno w kraju, jak i za granicą wymaga ogromnej inwestycji czasu i pieniędzy. Początkowo konieczne jest przygotowanie solidnego biznesplanu, opłacenie materiałów i ubezpieczenie

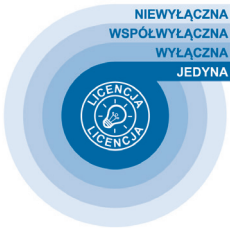
<sup>1</sup> Syngenta, Bayer AG, Monsanto Co, Orynova BV i Zeneca Mogen BV.

<sup>2</sup> <http://www.uspto.gov/patent/initiatives/patents-humanity>.

od odpowiedzialności za produkt. Następnie należy pracować z różnymi zespołami inżynierów, projektantów przemysłowych itp. W dalszej kolejności trzeba stworzyć zespół do spraw sprzedaży i marketingu, który będzie zajmował się dystrybucją. Same koszty rekrutacji mogą wynosić dziesiątki tysięcy dolarów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, nie mówiąc już o sprzedaży.

A zatem jeżeli firma bądź wynalazca nie mogą lub nie chcą brać na siebie całej odpowiedzialności i ryzyka (głównie finansowego) związanego z produkcją i sprzedażą, mogą zastanowić się nad udzielaniem licencji na swoją technologię.

## 2.1 Poziom wyłączości w przypadku licencji



Istnieją cztery główne rodzaje licencji o różnych poziomach wyłączności: wyłączna, niewyłączna, współwyłączna i jedyna. W przypadku udzielania i uzyskiwania licencji w ramach praw własności intelektualnej strony muszą na samym początku zastanowić się nad poziomem wyłączności, który ma zostać przyznany.

Licencja wyłączna oznacza, że żadna osoba ani firma (w tym licencjodawca) inna niż wymieniony w niej podmiot nie może wykorzystywać danych praw własności intelektualnej. Jeśli licencjodawca chce kontynuować wykonywanie działalności objętej prawem własności intelektualnej (np. jeżeli licencjodawcą jest uczelnia, która chce kontynuować swoje badania) lub jeśli licencjodawca przyznał wcześniej jakieś prawa związane z daną własnością intelektualną, w treści umowy musi znaleźć się wyraźny zapis, że licencja jest wyłączna z zastrzeżeniem konkretnych, wyodrębnionych elementów.

Z drugiej strony, licencja niewyłączna przyznaje licencjobiorcy prawo do korzystania z własności intelektualnej, ale oznacza

także, że licencjodawca oraz dowolna liczba innych licencjodawców mogą swobodnie korzystać z tej samej własności intelektualnej.

Licencja może także dotyczyć praw pośrednich, a zatem może być ona np. współwłasna. To oznacza, że jest przyznawana przez licencjodawcę więcej niż jednemu licencjodawcy, jednakże ich liczba licencjodawców jest ograniczona.

Inną rzadko stosowaną formą jest licencja jedyna, która od wyłącznej różni się tym, że licencjodawca zastrzega sobie również pełne prawo do wykorzystania własności intelektualnej we własnym zakresie, ale nie za pośrednictwem osób trzecich. W takim przypadku licencjodawca nie ma prawa udzielania żadnych innych sublicencji.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**  
Poziomą  
wyłączność  
w przypadku  
licencji



## 2.2 W jaki sposób działa licencjonowanie?

Licencjonowanie wynalazku zazwyczaj wymaga przejścia przez następujące etapy:

a) Zidentyfikowanie potencjalnego partnera, który jest zainteresowany zdobyciem licencji oraz ma możliwość produkcji lub komercyjnego wykorzystywania technologii w inny sposób. Mogą to być firmy, które już produkują lub komercjalizują podobne produkty.

b) Przygotowanie materiałów marketingowych, nieobjętych tajemnicą broszur, stron internetowych, projektów, znaków towarowych i wszelkich materiałów, które prezentują Twoją technologię w sposób przejrzysty i atrakcyjny. Materiały marketingowe powinny również zawierać przewidywane zyski, które będzie można uzyskać, oszacowane na podstawie potrzeb rynku oraz zysków płynących z podobnych produktów.



Wszystkie dane zawarte w materiałach marketingowych powinny być informacjami publicznymi lub chronionymi przez prawa własności intelektualnej (np. patent lub zgłoszenie patentowe). W przypadku jakichkolwiek informacji poufnych, które muszą zostać udostępnione potencjalnemu licencjobiorcy, należy podpisać umowę o zachowaniu poufności.

c) Dostarczenie materiałów marketingowych producentom, którzy chcą poznać daną technologię i są skłonni rozważyć jej wytwarzanie.

d) Negocjowanie warunków licencji z producentem (producentami), który został wybrany po etapie c), oraz zawarcie pisemnej umowy licencyjnej.



Przy negocjowaniu warunków licencji firma/wynalazcy powinni działać za pośrednictwem lokalnych rzeczników patentowych, którzy są ekspertami w dziedzinie konsultacji związanych z licencjonowaniem i reprezentacji w całym procesie licencjonowania.

### 2.3 Umowa licencyjna

ZOBACZ ANIMACJĘ



Licencje

Umowy licencyjne zawierają typowe warunki określające rodzaj licencji. Każda dotyczy konkretnego celu biznesowego. Umowy licencyjne zazwyczaj obejmują pewne standardowe elementy, w tym:

#### a) Przedmiot licencji

- Jaki rodzaj licencji nas interesuje? Przykładowo: wyłączna/niewyłączna, podlegająca/niepodlegająca sublicencjonowaniu, zbywalna/niezbywalna, obciążona obowiązkiem uiszczenia tantiem itp.

- Jakie prawa własności intelektualnej są licencjonowane? Jakich patentów lub zgłoszeń patentowych (w tym ewentualnych zgłoszeń kontynuacyjnych) dotyczą?
- Jaka technologia lub jaki produkt będą sprzedawane?
- Na jakim terytorium będzie wprowadzana do obrotu dana technologia lub produkt?

#### **b) Kwestie finansowe**

- Płatność dokonana z góry, należna po podpisaniu umowy licencyjnej.
- Płatności główne należne warunkowo przy pomyślnym rozwinięciu lub wprowadzeniu na rynek technologii lub produktu.
- Tantiemy wypłacane co kwartał / co pół roku / co rok, obliczane jako procent sprzedaży netto. Zazwyczaj minimalne opłaty licencyjne są uzgadniane pomiędzy stronami.
- Roczne opłaty eksploatacyjne – bardzo często licencjobiorca płaci np. za pierwszy rok tantiem.

#### **c) Sumienny rozwój i komercjalizacja**

Licencjobiorca zobowiązuje się do rozwijania i komercjalizacji technologii lub produktu, np. poprzez dołożenie wszelkich starań zgodnie z planem marketingowym.

#### **d) Ubezpieczenie obejmujące wynalazcę (wynalazców)**

Tego typu klauzula w umowie zapewnia ochronę, w przypadku gdy wynalazek spowoduje szkodę lub obrażenia osób, które go używają. Klauzula ta stanowi, że licencjobiorca przejmie odpowiedzialność i np. na swój koszt wykupi polisę zabezpieczającą wynalazcę przed odpowiedzialnością za szkody na dużą sumę.

#### **e) Prawo do audytu**

Klauzula ta pozwala na zorganizowanie audytu przeprowadzane go przez biuro rachunkowe w celu sprawdzenia, czy otrzymywane tantiemy były poprawnie obliczone.

#### f) Rozwiązanie umowy

Klauzula ta umożliwi licencjodawcy rozwiązanie umowy, jeżeli licencjobiorca nie wypełnia swoich obowiązków starannej pracy wynikających z umowy licencyjnej lub staje się niewypłacalny. Z drugiej strony, jeżeli licencjobiorca chce zaprzestać rozwijania i komercjalizacji technologii lub produktu, powinien mieć możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem pewnego okresu wypowiedzenia.

Kolejne typowe klauzule dotyczą: zobowiązań do prowadzenia spraw patentowych (kto będzie ponosił koszty?), własności i licencjonowania udoskonaleń, poufności, zbywalności (czy umowa licencyjna może być przeniesiona na inną osobę?), obowiązującego prawa, właściwego miejscowo sądu itp.



Umowa licencyjna jest skomplikowana i musi objąć wszystkie istotne aspekty, dlatego też powinna być przygotowywana przy współpracy z doświadczonym rzecznikiem patentowym lub prawnikiem.

### 3. Dodatkowa procedura:

#### Wyłącznieść na wprowadzenie do obrotu leków

Opracowywanie produktów farmaceutycznych (leków) jest kosztownym, czasochłonnym i niepewnym procesem, który trwa wiele lat. Zatem dość często się zdarza, że ochrona patentowa wygasa, jeszcze zanim nowy lek zostanie dopuszczony do obrotu. W rzeczywistości uzyskanie pozwolenia może zająć firmie nawet do 12 lat, dlatego też w momencie wprowadzania produktu na rynek pozostaje niewiele czasu objętego ochroną patentową (bądź nie ma go wcale). W efekcie większość firm farmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej polega na prawach wyłączności przyznawanych przez Agencję



Żywności i Leków USA (ang. Federal Food and Drug Administration, FDA) oraz odpowiadające im organy UE (Europejska Agencja Leków, ang. European Medicines Agency, EMA). Agencje te są odpowiedzialne za zatwierdzanie leków dla ludzi i zwierząt, szczepionek i innych produktów biologicznych po określeniu ich bezpieczeństwa, skuteczności, jakości oraz ochrony. Są one również upoważnione do udzielania praw wyłącznych do przedłużania okresu, w którym firmy mogą sprzedawać swoje leki bez konkurencji generycznej, a tym samym mają możliwość odzyskania znaczących inwestycji w proces opracowywania leków i ich zatwierdzenia<sup>3</sup>.



Firmy farmaceutyczne powinny konsultować się z lokalnymi rzecznikami i zapoznawać się z różnymi obowiązującymi w USA i UE formami wyłączności, które nie wynikają z patentu, by móc wykorzystać te z nich, które będą najlepsze dla danego wynalazku.



### 3.1 Wyłączność na wprowadzenie do obrotu leków w USA i UE

W USA i w Europie prawa wyłączności na wprowadzenie do obrotu mogą być zależne lub niezależne od patentu. Okres, na jaki FDA i EMA przyznają prawa wyłączności na nowy lek, zależy od rodzaju wyłączności. Należy jednak pamiętać, że okres ten nie jest dodawany do czasu obowiązywania patentu.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwie kategorie wyłączności: wyłączność danych i wyłączność rynkowa:

- Wyłączność danych dotyczy ustalonego czasu po dopuszczeniu do obrotu danego produktu, w trakcie którego jest on chroniony przed produktami naśladowczymi. Mówiąc

<sup>3</sup> Leki zatwierdzone przez FDA są wskazane w publikacji potocznie określanej mianem *Pomarańczowej księgi*, która zawiera informacje patentowe dotyczące leków w niej wskazanych.



konkretniej, oznacza to, że firma generyczna nie może odwoływać się do danych wynalazcy w celach uzyskania aprobaty urzędu regulacyjnego dla produktu generycznego w czasie trwania okresu wyłączności danych.

- Wyłączność rynkowa dotyczy okresu, w którym lek jest chroniony przed bezpośrednią konkurencją ze strony leków generycznych. Żaden produkt generyczny nie może wejść na rynek w czasie trwania wyłączności rynkowej.

W Stanach Zjednoczonych prawa wyłączności mogą obejmować<sup>4</sup>:

- a) leki sieroce;
- b) nową jednostkę chemiczną;
- c) badania kliniczne;
- d) badania pediatryczne.

Szczegółowe informacje na temat trzech głównych rodzajów wyłączności znajdują się poniżej:

**a) Prawo wyłączności do leku sierociego** (ang. *Orphan Drug Exclusivity*) – prawo to przyznawane jest na 7 lat dla zatwierdzonych leków, przeznaczonych do leczenia chorób lub stanów chorobowych, które dotyczą mniej niż 200 000 osób w Stanach Zjednoczonych (lub ponad 200 000 osób, jeżeli odzyskanie poniesionych kosztów jest mało prawdopodobne). W przypadku tego prawa FDA nie może zatwierdzić żadnego innego zastosowania medycznego dla tego samego leku do leczenia tej samej choroby lub stanu chorobowego przez 7 lat.

**b) Prawo wyłączności do nowej jednostki chemicznej** (ang. *New Chemical Exclusivity*, NCE) – prawo to przyznawane jest na 5 lat dla nowych jednostek chemicznych, cechujących się innowacyjnością. W przypadku tego prawa FDA nie może rozpatrywać żadnego

<sup>4</sup> Podsumowanie rodzajów prawa wyłączności, przyznawanego przez FDA, jest dostępne na stronie internetowej: <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/SmallBusinessAssistance/UCM447307.pdf>.

wniosku o zatwierdzenie leku generycznego (ang. *Abbreviated New Drug Application*, ANDA<sup>5</sup>) dotyczącego produktu zawierającego tę samą cząsteczkę czynną przez okres do lat 5.

**c) Prawo wyłączności do badań klinicznych** – prawo to zapewnia 3 lata wyłączności rynkowej i może zostać przyznane w przypadku istotnych zmian w już zatwierdzonych produktach leczniczych, takich jak np. nowe zastosowanie. Wniosek o przyznanie tego typu prawa musi zawierać raporty z badań klinicznych wykazujące zmiany w zatwierdzonym produkcie, wpływające na jego substancję czynną, siłę, formę dawkowania, drogę podawania lub warunki stosowania. W czasie trwania okresu wyłączności na badania kliniczne FDA nie może zatwierdzić wniosku ANDA dla nowego zastosowania.

**d) Prawo wyłączności do badań pediatrycznych** – w ramach tego prawa do istniejącego okresu obowiązywania patentu/prawa wyłączności dodawane jest 6 miesięcy dodatkowej ochrony na rynku produktów leczniczych zawierających daną cząsteczkę czynną. W tym przypadku wymagane jest przedłożenie badań pediatrycznych dotyczących danej cząsteczki czynnej.

Podobne prawa wyłączności, niewynikające z patentu, są również dostępne dla firm farmaceutycznych, wprowadzających leki na rynek w UE. Szczegóły dotyczące podstawowych wyłączności są następujące:

**a) Prawo wyłączności do nowej jednostki chemicznej** przewiduje okres trwający 10 lat lub do 11 lat, jeśli nowy produkt przeznaczony jest do „istotnego nowego zastosowania”. Szczególnie zastosowanie tzw. formuły 8+2+1<sup>6</sup> obejmuje 8 lat wyłączności

---

<sup>5</sup> Firma, która chce wprowadzić na rynek generyczną wersję zatwierzonego leku, musi złożyć wniosek ANDA. Trzeba w nim wykazać, że proponowany produkt jest równoważny biologicznie z już zatwierdzonym lekiem referencyjnym, znajdującym się na liście w *Pomarańczowej księdze*.

<sup>6</sup> Dyrektywa 2004/27/EC – New European Data Exclusivity Provisions article.

danych, 2 lata wyłączności rynkowej oraz 1 dodatkowy rok wyłączności rynkowej, gdy dana jednostka wiąże się z „istotnym nowym zastosowaniem”. A zatem kolejny podmiot może złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu po upływie 8 lat, ale musi czekać przynajmniej jeszcze 2 lata, zanim będzie mógł wprowadzić produkt na rynek.

**b) Prawo wyłączności do leku sierocego** jest przyznawane lekom przeznaczonym do diagnozowania lub leczenia stanu chorobowego zagrażającego życiu lub przewlekłe wyniszczającego, dotyczącego nie więcej niż 5 osób na 100 000 w Unii Europejskiej, albo do zapobiegania temu stanowi. Przewiduje ono okres wyłączności rynkowej trwający 10 lat. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych 2 lat wyłączności rynkowej dla leków pediatrycznych<sup>7</sup>.

**c) Prawo wyłączności do badań pediatrycznych** przewiduje 6-miesięczne przedłużenie dodatkowego świadectwa ochronnego danego produktu (ang. *Supplementary Protection Certificate*, SPC). Aby je uzyskać, należy przedstawić dane dotyczące zastosowania produktu w leczeniu dzieci.

W wyniku rosnącego podobieństwa standardów praw wyłączności w Stanach Zjednoczonych i w UE oraz panującej wśród wynalazców leków tendencji do tego, by wprowadzać swoje produkty na obu rynkach, rozpoczęto starania na rzecz uproszczenia podwójnego procesu przyznawania tego prawa. Pod koniec 2007 r. Stany Zjednoczone i UE połączyły swoje działania w zakresie udzielania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu leków sierocych, dzięki czemu wystarczy dokonać jednego zgłoszenia dla obu rynków, choć każdy organ regulacyjny nadal rozpatruje wspólne zgłoszenie w sposób niezależny.

---

<sup>7</sup> Regulacja (EC) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego.

### 3.2 Strategia marketingowa

Innym ważnym narzędziem, istotnym dla powodzenia na rynku globalnym, jest budowanie strategii, która łączy wszystkie cele marketingowe w jeden kompleksowy plan. Dobra strategia powinna opierać się na badaniach rynkowych i skupiać na technologii, która ma zostać wprowadzona do obrotu, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie maksymalnego potencjalnego zysku i utrzymanie firmy. U podstaw tego planu leży zatem strategia marketingowa.



Do planowania wartościowej strategii marketingowej warto zaangażować specjalistów, którzy są ekspertami w dziedzinie wprowadzania na rynek interesującej nas technologii.





## Rozdział IX

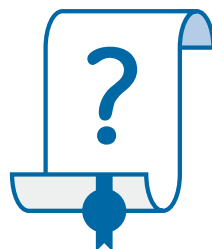
### Zasady komercjalizacji własności intelektualnej

*Rafał Parczewski, rzecznik patentowy*

#### 1. Podmiot uprawniony

Jak zostało wyjaśnione w poprzednich rozdziałach, własność intelektualna jest wyrażana poprzez różnego rodzaju prawa podmiotowe. Można wśród nich wymienić np. patent, prawa ochronne (na znaki towarowe lub wzory przemysłowe) czy prawa autorskie majątkowe.

W przypadku chęci komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania jednym z kluczowych zagadnień jest odpowiedź na pytanie, komu te prawa faktycznie przysługują. Inwestor zainteresowany wykorzystaniem komercyjnym wynalazku, który powstał na uczelni lub w innej instytucji, musi mieć pewność, że podmiot przenoszący dane prawa do własności intelektualnej bądź udzielający na nie licencji ma do tego uprawnienia.



Uczelnia w ramach realizowanego grantu wymyśliła innowacyjne urządzenia oraz sposób oczyszczania ścieków. W pracach oprócz pracowników uczelni uczestniczyli również naukowcy z innych ośrodków akademickich.



Po zrealizowaniu grantu uczelnia wystąpiła o udzielenie patentów na wynalazki powstałe w ramach wykonywanego projektu. Następnie poinformowała media o dużym sukcesie, czyli o wymyśleniu urządzeń i sposobu oczyszczania ścieków, który w porównaniu do obecnie stosowanych metod jest znacznie bardziej ekologiczny. Po publikacji materiału w mediach (istota wynalazku nie została ujawniona) zgłosił się przedsiębiorca

zainteresowany wdrożeniem innowacyjnej technologii. Po negocjacjach uczelnia udzieliła mu licencji na wyłączne korzystanie z patentów, *know-how* oraz praw autorskich majątkowych (do dokumentacji technicznej i programów komputerowych) związanych z omawianą technologią.

Przedsiębiorca rozpoczął wdrażanie technologii na podstawie licencji uzyskanych od uczelni.

Tymczasem osoby uczestniczące w projekcie, ale niebędące pracownikami uczelni dowiedziały się, że w jednym ze zgłoszeń wykorzystywany jest sposób, który został wymyślony wyłącznie przez nie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że umowa, którą dane osoby zawarły z uczelnią, nie przeniosła na tę instytucję ich praw własności intelektualnej – w tym przypadku praw do patentu.

### ZOBACZ ANIMACJĘ



Projekt  
badawczy

Osoby te mogły żądać unieważnienia lub przeniesienia na nie udzielonego patentu. Stronom udało się porozumieć i uczelnia nabyła prawa do wspomnianego wyżej wynalazku w zamian za udział w części zysków z komercjalizacji.

## Wnioski

Jeżeli stronom nie udałoby się porozumieć, sytuacja przedsiębiorcy byłaby bardzo niekorzystna. Jeżeli bowiem patent zostałby unieważniony, straciłby on przewagę konkurencyjną wynikającą z wyłącznego prawa do korzystania z opatentowanej technologii. Sytuacja uczelni również byłaby bardzo niekorzystna, gdyż istniałoby wysokie prawdopodobieństwo, że zostałaby ona pozwana przez przedsiębiorcę i musiałaby naprawić jego szkody poniesione wskutek nieuprawnionego udzielenia licencji.



- Przed dokonaniem zgłoszenia patentowego dokładnie sprawdź, czy faktycznie posiadasz pełnię praw do wynalazku oraz czy umowy Twoich pracowników i ustalenia, które zawarłeś z podwykonawcami, skutecznie przeniosły na Ciebie wszelkie prawa do danego wynalazku.
- Przed rozpoczęciem procesu komercjalizacji sprawdź, czy posiadasz pełnię praw do dóbr, które mają być jego przedmiotem.



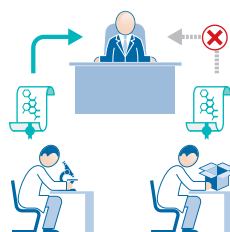
## 2. Uwarunkowania prawne

### 2.1 Prawo własności przemysłowej

W ustawie – Prawo własności przemysłowej co do zasady prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują twórcy. Od tej ogólnej reguły istnieje jednak kilka wyjątków.

W przypadku wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego powstałego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy prawo, o którym mowa, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu. Ustawa – Prawo własności przemysłowej dopuszcza możliwość uregulowania tej kwestii przez strony w odmienny sposób.

W omawianym przypadku powinien zachodzić bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wynalazku a stosunkiem pracy, który należy tu pojmować w sposób zbieżny z prezentowanym w kodeksie pracy. Prawo własności przemysłowej będzie przysługiwać pracodawcy, jeżeli zakres obowiązków pracownika obejmuje swego rodzaju aktywność twórczą, badawczo-rozwojową itd.





Prawo do wynalazku związanego z innowacyjnym sposobem mocowania konstrukcji, dokonanego przez osobę, której zakres obowiązków obejmuje wyłącznie sortowanie i pakowanie elementów konstrukcyjnych, nie przejdzie na pracodawcę.

Jeżeli wynalazek taki zostałby dokonany przez osobę odpowiedzialną za tworzenie rozwiązań usprawniających produkcję, prawo do uzyskania patentu przysługiwałoby pracodawcy.

## 2.2 Prawo autorskie majątkowe

W podobny sposób powyższe kwestie uregulowane są w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ogólną zasadą poza wyjątkami ujętymi w ustawie lub gdy umowa o pracę nie stanowi inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą jego przyjęcia autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Podobnie jest w przypadku praw autorskich majątkowych do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy – prawa te przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.



Powyższe zasady odnoszą się jedynie do praw autorskich majątkowych. Nie znajdują one zastosowania do nabycia przez pracodawcę praw autorskich zależnych (tłumaczenia, przeróbki, adaptacje). Co do zasady twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, nawet gdy w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. Z punktu widzenia pracodawcy, nabywcy praw do utworu czy licencjobiorcy niezwykle istotne jest zapewnienie sobie prawa do modyfikacji utworu. Należy zatem zadbać, aby zawierając stosowną umowę, dodać odpowiednie zapisy upoważniające do takich czynności.

**ZOBACZ ANIMACJĘ**

Akufast



Sporządzając umowy o pracę i określając zakres obowiązków swoich pracowników, pamiętaj, by zapewnić sobie nabycie praw do wytwarzanych przez nich dóbr intelektualnych. Pamiętaj również o uregulowaniu w umowach kwestii związanych z nabywaniem praw zależnych.



### 2.3 Uprawnienia do praw własności intelektualnej powstałych w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Duża część projektów naukowo-badawczych realizowana jest dzięki finansowaniu zewnętrznemu. Warto przy tej okazji odpowiedzieć na pytanie, komu przysługuje prawo do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego czy praw autorskich majątkowych powstałych w ramach projektu realizowanego przy wsparciu NCBR.



Co do zasady prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uzyskanego w wyniku prac lub zadań finansowanych przez NCBR przysługuje podmiotowi, któremu przyznano środki finansowe. Warto w tym miejscu podkreślić, że ta ogólna zasada może być zmieniona umową zawartą pomiędzy NCBR a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzją o przyznaniu środków.

W przypadku praw autorskich majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadań finansowanych przez NCBR stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynika z tego, że finansowanie projektu przez NCBR nie ma wpływu na zmianę zasad określenia uprawnionego z praw autorskich majątkowych.

Istotnym wyjątkiem od opisanej w niniejszym punkcie zasady jest sytuacja, gdy projekt finansowany przez NCBR dotyczy

badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego jest wówczas Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Z powyższego wynika, że jeżeli w ramach takiego projektu powstał wynalazek, to uprawnionym z tego wynalazku jest Skarb Państwa, a nie jednostka, w której go dokonano. O ochronę patentową może zatem wystąpić nie jednostka naukowa, tylko Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.

#### **2.4 Szczególne uprawnienia i obowiązki twórców będących pracownikami uczelni publicznych**

Jak wyżej wskazano, co do zasady prawa majątkowe do własności intelektualnej wytwarzanej przez pracowników uczelni przechodzą na pracodawcę. Istnieją jednak szczególne sytuacje, w których pracownik uczelni publicznej będzie mógł na preferencyjnych zasadach nabyć od uczelni prawa np. do swojego wynalazku. Istnieją również szczególne zasady wynagradzania pracowników, jeśli wyniki ich pracy zostaną skomercjalizowane. Aby jednak do tego doszło, pracownik uczelni musi powiadomić swojego pracodawcę o stworzeniu dobra intelektualnego.

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia publiczna ma trzy miesiące od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o *know-how* związanym z tymi wynikami na podjęcie decyzji, że zamierza rozpocząć działania w sprawie ich komercjalizacji. W przypadku podjęcia decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym upływie wyżej wspomnianego terminu uczelnia jest zobowiązana w terminie 30 dni do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych

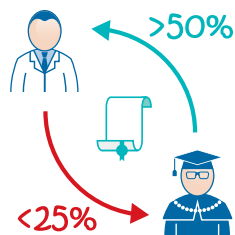
lub prac rozwojowych oraz *know-how* związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami, nośnikiem, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi. Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej z tego tytułu nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty wszelkie prawa pozostają przy uczelni.

Powyższa zasada nie odnosi się do sytuacji, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone:

- na podstawie umowy ze stroną je finansującą lub współfinansującą, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub podmiotu innego niż strona umowy (badania lub prace zlecone);
- z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz *know-how* związanym z tymi wynikami.

## 2.5 Wynagrodzenie pracownika

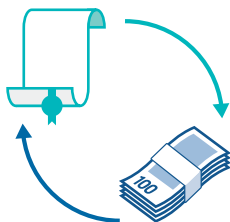
Jeśli dobro intelektualne wytworzone przez pracownika uczelni publicznej zostało skomercjalizowane, przysługuje mu nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych z tego tytułu, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową (art. 86f ustawy o szkolnictwie wyższym).



Jeśli komercjalizacja dokonywana jest przez pracownika, uczelni publicznej przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez niego z tego tytułu, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów

bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją<sup>1</sup>, które zostały poniesione przez pracownika. Prawa te przysługują nie dłużej niż przez 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków.

### 3. Komercjalizacja



Pojęcie komercjalizacji jest definiowane na wiele sposobów. Jeśli mówimy o komercjalizacji własności intelektualnej, najtrafniejsze wydaje się określenie tego procesu jako udostępnienia wytworzonej własności intelektualnej podmiotom działającym na rynku lub wykorzystania jej w celu generowania zysków.

Ustawa o szkolnictwie wyższym wyróżnia dwa modele:

- a) **komercjalizację bezpośrednią**, przez którą rozumie się sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub *know-how*, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy;
- b) **komercjalizację pośrednią**, która oznacza obejmowanie albo nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami.

ZOBACZ ANIMACJĘ  
Klaster BTM



Warto zaznaczyć, że w przypadku uczelni publicznych proces komercjalizacji powinien być prowadzony przy pomocy Centrum Transferu Technologii lub tzw. spółki celowej.

<sup>1</sup> Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w szczególności ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Nie wlicza się do nich wydatków poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2. ustawy o szkolnictwie wyższym.

Wspomniana ustawa stanowi, że uczelnia w celu komercjalizacji pośredniej może utworzyć spółkę celową. Na pokrycie jej kapitału zakładowego może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz *know-how* związanego z tymi wynikami. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – organ wskazany w statucie. Należy zaznaczyć, że spółka celowa może być wyłącznie jednoosobową spółką kapitałową. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy spółka celowa jest tworzona wspólnie przez kilka uczelni.

Uczelnia w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy może powierzyć spółce celowej zarządzanie jej prawami własności intelektualnej w zakresie komercjalizacji bezpośredniej.

Jak wyżej zaznaczono, komercjalizacja na uczelni może być również wspomagana przez Centra Transferu Technologii, które zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej. Należy zaznaczyć, że nie ma formalnych przeszkód, aby centra te wspomagały uczelnię lub spółkę celową w procesie komercjalizacji pośredniej.

Warto podkreślić, że to do podmiotu komercjalizującego swoje prawa własności intelektualnej należy podjęcie decyzji, w jakiej sytuacji z którego modelu będzie korzystał.

Komercjalizacja bezpośrednia daje szansę na uzyskanie jednorazowego większego przychodu, podczas gdy pośrednia umożliwia czerpanie relatywnie mniejszych zysków przez dłuższy czas.



W ramach realizowanego projektu na uczelni powstał innowacyjny sposób oczyszczania spalin. W trakcie prowadzonych badań uczelnia dokonywała zgłoszeń wynalazków odnoszących się do tego sposobu. Metoda była na tyle atrakcyjna, że do Centrum Transferu Technologii zgłosił się przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem wspomnianej metody. W opisanej sytuacji strony mogą zdecydować, czy portfolio praw własności intelektualnej (prawa do patentów, patent, prawa autorskie majątkowe, *know-how*) zostanie sprzedane wspomnianemu przedsiębiorcy, czy też uczelnia udzieli na nie licencji.

### Sytuacja 1.

Uczelnia sprzedaje portfolio praw własności intelektualnej. Wszystkie prawa przechodzą wówczas na nabywcę, co oznacza, że uczelnia nie posiada już praw majątkowych do wspomnianej technologii. Teoretycznie na tym mogłaby się skończyć współpraca pomiędzy stronami, jednak w praktyce do wdrożenia technologii przedsiębiorca może potrzebować wsparcia uczelni, a konkretnie osób zaangażowanych w powstanie omawianej technologii (pracowników bądź współpracowników uczelni). To właśnie te osoby mają pełną wiedzę na temat wspomnianych innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też warto pamiętać, że mimo przekazania kompletu dokumentacji technicznej oraz zapoznania się przez nabywców z przedmiotem opisów patentowych wsparcie autorów innowacyjnego rozwiązania może znacznie ułatwić wdrożenie transferowanej technologii. Zasady takiego wsparcia oczywiście powinny być uregulowane pomiędzy stronami osobną umową.

### Sytuacja 2.

Uczelnia (bądź spółka celowa)<sup>2</sup> udziela licencji na prawa odnoszące się do transferowanej technologii. Licencja ta może zostać

<sup>2</sup> W zależności od tego, czy uczelnia powierzyła jej zarządzanie swoimi prawami własności intelektualnej.



ograniczona wyłącznie do branży motoryzacyjnej. Po pewnym czasie zgłasza się wytwórca energii elektrycznej zainteresowany wykorzystaniem omawianej technologii w procesie oczyszczania gazów emitowanych przez elektrownie. Jeśli uczelnia przeniosła wcześniej swoje prawa na rzecz firmy z branży motoryzacyjnej, nie miałaby formalnej możliwości udzielenia licencji przedsiębiorcy z branży elektroenergetycznej. Oczywiście, tak jak w pierwszej sytuacji, tu również uczelnia już po udzieleniu licencji może wspierać przedsiębiorcę w procesie wdrażania technologii.

W ramach realizowanego projektu na uczelni powstał innowacyjny sposób oczyszczania spalin. W trakcie prowadzonych badań uczelnia dokonywała zgłoszeń wynalazków odnoszących się do tego sposobu.

Technologia może znaleźć komercyjne zastosowanie w procesie oczyszczania gazów. Uczelnia nie ma jednak środków, aby doprowadzić ją do poziomu nadającego się do wdrożenia.

Zgłosił się jednak fundusz inwestycyjny<sup>3</sup> oferujący wsparcie finansowe w zamian za udział w przyszłych zyskach z komercjalizacji.

W tym celu strony (uczelnia za pośrednictwem swojej spółki celowej oraz inwestor) powołały spółkę specjalnego przeznaczenia (*spin-off*). Udziały w niej oprócz spółki celowej i inwestora objęli również pracownicy uczelni, która we współpracy z inwestorem określiła harmonogram prac nad projektem oraz udzieliła nowo powstałej spółce licencji na korzystanie z dotychczas wytworzonej technologii. Strony ponadto ustaliły, że dany projekt będzie kontynuowany w ramach nowo powstałej spółki, która nabędzie prawa do wyników dalszych badań. Po wdrożeniu technologii strony mają podjąć decyzję, czy pozostają w spółce, czy też sprzedają swoje udziały w celu kapitalizacji zysku.



<sup>3</sup> W praktyce takim inwestorem często jest przedsiębiorca zainteresowany wykorzystaniem i wdrożeniem danego rozwiązania.



PORADA  
EKSPERTA

Rozważając dokonanie komercjalizacji bezpośredniej, zastanów się, czy Twój wynalazek (lub inne przedmioty praw własności intelektualnej) może być również wykorzystywany na innym polu. Jeżeli tak, to bardziej korzystnym modelem komercjalizacji będzie udzielenie licencji ograniczonej do danego sposobu wykorzystania wynalazku.

---

## Indeks animacji

### Rozdział 1

Gdzie znajdziemy własność intelektualną	17
Wzajemne powiązania	18
Dolby animacja	30

### Rozdział 2

Droga wynalazcy do sukcesu I	35
Droga wynalazcy do sukcesu II	38
Warunek nowości	40

### Rozdział 3

Strona tytułowa	52
Kto jest wynalazcą	58
Przygotowanie zgłoszenia	68

### Rozdział 4

Ścieżki patentowania	71
Zgłoszenie PCT	78
Zgłoszenie PCT EPO	82

### Rozdział 5

Urządzenie do znaczków pocztowych	90
Europejskie zgłoszenie patentowe	93
Sprzeciw	101

### Rozdział 6

Naruszenie praw patentowych	106
Naruszenie patentu	109
Metoda sprzeciwu	115

### Rozdział 7

Badanie zdolności patentowej	128
Rakieta tenisowa	131
Lek generyczny	135

### Rozdział 8

Sprawa złotego ryżu	144
Poziom wyłączości w przypadku licencji	147
Licencje	148

**Rozdział 9**

Projekt badawczy	158
Akufast	160
Klaster BTM	165



W dobie innowacyjności nauki i wiedzy szczególnego charakteru nabierają zagadnienia związane z patentowaniem twórczych wyników prac naukowców. W gąszczu przepisów krajowych oraz wobec skomplikowanej tematyki patentowania w wymiarze międzynarodowym istotną rolę odgrywa ocena potencjału, właściwe podejście i postępowanie w ramach komercjalizacji prac B+R. Niniejsza publikacja pozwoli naukowcom i wynalazcom uzyskać niezbędną wiedzę, jak zabezpieczyć rozwiązanie technologiczne w celu jego późniejszej komercjalizacji.

Prezentowane treści przybliżą kwestie znaczenia ochrony własności przemysłowej, zdolności patentowej oraz budowy i zgłaszania wynalazku do ochrony.

Zamiarem autorów publikacji jest ułatwienie składania zgłoszeń patentowych, a praktyczne animacje mają zapoznać naukowców z kluczowymi elementami postępowania od innowacyjnego pomysłu do patentu.

Redakcja NCBR