

ŁAZEWSKI DEPO I WSPÓLNICY

● www.lds-ip.pl



ŁAZEWSKI DEPO I WSPÓLNICY

Patent na dobry patent, czyli jak chronić swoje wynalazki

dr Krzysztof Dudziński, r.pr. Dawid Sierżant

OCHRONA PATENTOWA - WYNAŁAZKI

Patenty są udzielane - bez względu na **dziedzinę techniki** - na wynalazki, które są **nowe**, posiadają **poziom wynalazczy** i nadają się do **przemysłowego stosowania**

- związek chemiczny
 - urządzenie
 - sposób
 - zastosowanie substancji
-

WYNAŁAZKI – TRZY PRZESŁANKI

- **NOWOŚĆ**
 - rozwiązanie nie jest częścią stanu techniki
 - co to jest stan techniki?
 - Zasada: porównuj tylko z jednym rozwiązaniem ze stanu techniki
-

WYNALAZKI – TRZY PRZESŁANKI

- **POZIOM WYNALAZCZY**
 - Nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki
 - Kto jest „znawcą w dziedzinie”?
 - Coś więcej niż rutynowe badania
-

WYNALAZKI – TRZY PRZESŁANKI

- **PRZEMYSŁOWA STOSOWALNOŚĆ**
- może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa

CO NIE JEST WYNAŁAZKIEM?

za wynalazki, nie uważa się w szczególności:

- odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 - wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 - planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 - wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 - programów do maszyn cyfrowych;
 - przedstawienia informacji.
-

CO NAM DAJE PATENT?

- Monopol
 - w zamian za dokonanie wynalazku
 - ... i jego publiczne ujawnienie
 - Czy monopol nieograniczony?
 - czas
 - terytorium
-

CO NAM DAJE PATENT?

- **Możliwość zakazania innym korzystania z wynalazku**
 - tylko zarobkowo lub zawodowo (komercyjnie)
 - tylko określone czynności

 - **Formy naruszenia patentu:**
 - wytwarzanie
 - oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport
 - używanie [korzystanie zgodnie z przeznaczeniem, najem, leasing] produktu zawierającego wynalazek lub otrzymanego opatentowanym sposobem wytwarzania
 - stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku
-

CO NAM DAJE PATENT?

- **Wyjątek: przywilej badawczy**
 - nie narusza patentu stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych
 - działalność badawcza może mieć charakter komercyjny
 - cel: nieblokowanie postępu naukowego
 - **Pozostałe ograniczenia monopolu patentowego:**
 - przywilej apteczny
 - wyjątek „Bolara”
 - tranzyt, cele państwowe, użytkownik uprzedni, licencja przymusowa
-

CO ZROBIĆ Z PATENTEM

- Samodzielne korzystanie i pobieranie pożytków z wynalazku
 - produkcyjne lub/i handlowe
 - brak przymusu korzystania (trolling patentowy)

 - Formy prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze B+R:
 - spółka celowa uczelni
 - spin-off
 - spin-out, konsorcjum naukowe
-

CO ZROBIĆ Z PATENTEM

- **Rozporządzenie**
 - sprzedaż, darowizna
 - aport do spółki
 - obciążenia (użytkowanie, zastaw)
 - zapis testamentowy
 - **Umowy licencyjne**
 - wyłączna, niewyłączna, pełna, ograniczona
 - często stanowią element złożonych umów (np. porozumień R&D, patent pools)
 - licencja zwrotna
-

PROCEDURA ZGŁOSZENIA WYNAŁAZKU

- Badanie rozwiązania
- Sporządzanie specyfikacji zgłoszeniowej
- Dokonanie zgłoszenia

SPORZĄDZANIE SPECYFIKACJI PATENTOWEJ

- Opis ujawniający istotę rozwiązania
 - Zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe
 - Skrót opisu
 - Rysunek lub rysunki
 - jeśli niezbędne dla zrozumienia wynalazku
-

SPORZĄDZANIE OPISU WYNAŁAZKU

Zastrzeżenia patentowe

powinny:

- Jednoznacznie określać przedmiot żądanej ochrony
 - W całości być poparte opisem wynalazku
 - Ujęte w jednym zdaniu

 - Wyznaczają zakres ochrony
-

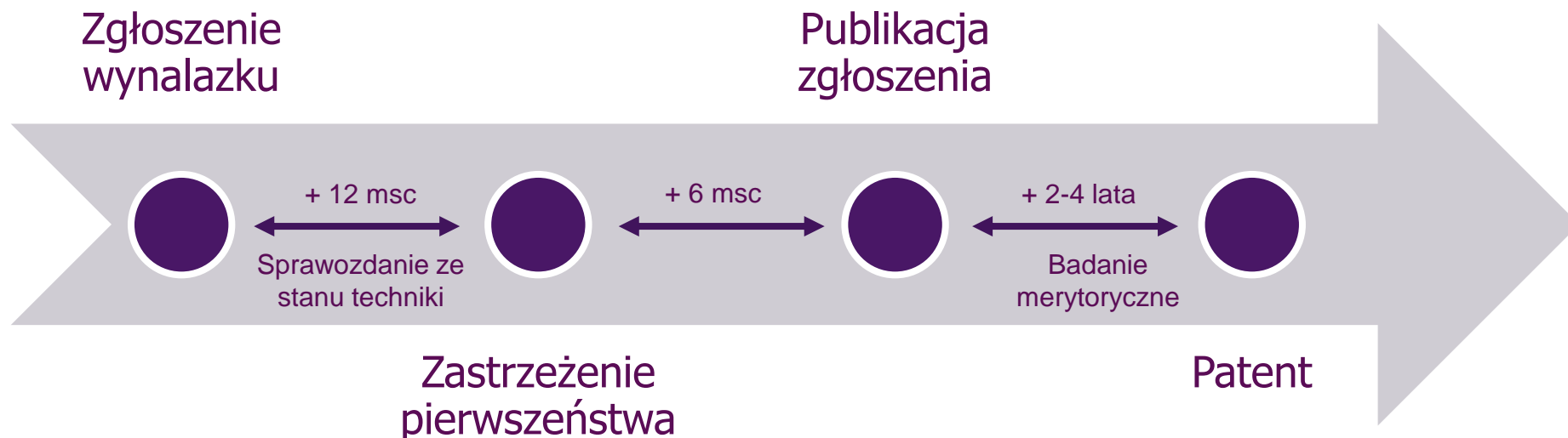
PUBLIKOWAĆ CZY PATENTOWAĆ, CZYLI KIEDY ZGŁOSIĆ WYNAŁAZEK?

Termin prowadzenia badań - po zakończeniu pracy naukowo-badawczej, a przed oddaniem jej wyniku osobom trzecim.

Uwaga!

Ujawnienie rozwiązania uniemożliwia uzyskanie ochrony prawnej nawet jeżeli ujawnienia dokonał sam twórca.

OŚ CZASU, CZYLI JAK DŁUGO TO TRWA?



PROCEDURA ZGŁOSZENIA WYNAŁAZKU

- Procedura krajowa
- Procedura udzielania patentów europejskich
- Procedura międzynarodowa PCT



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



KOSZTY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ – OPŁATY URZĘDOWE

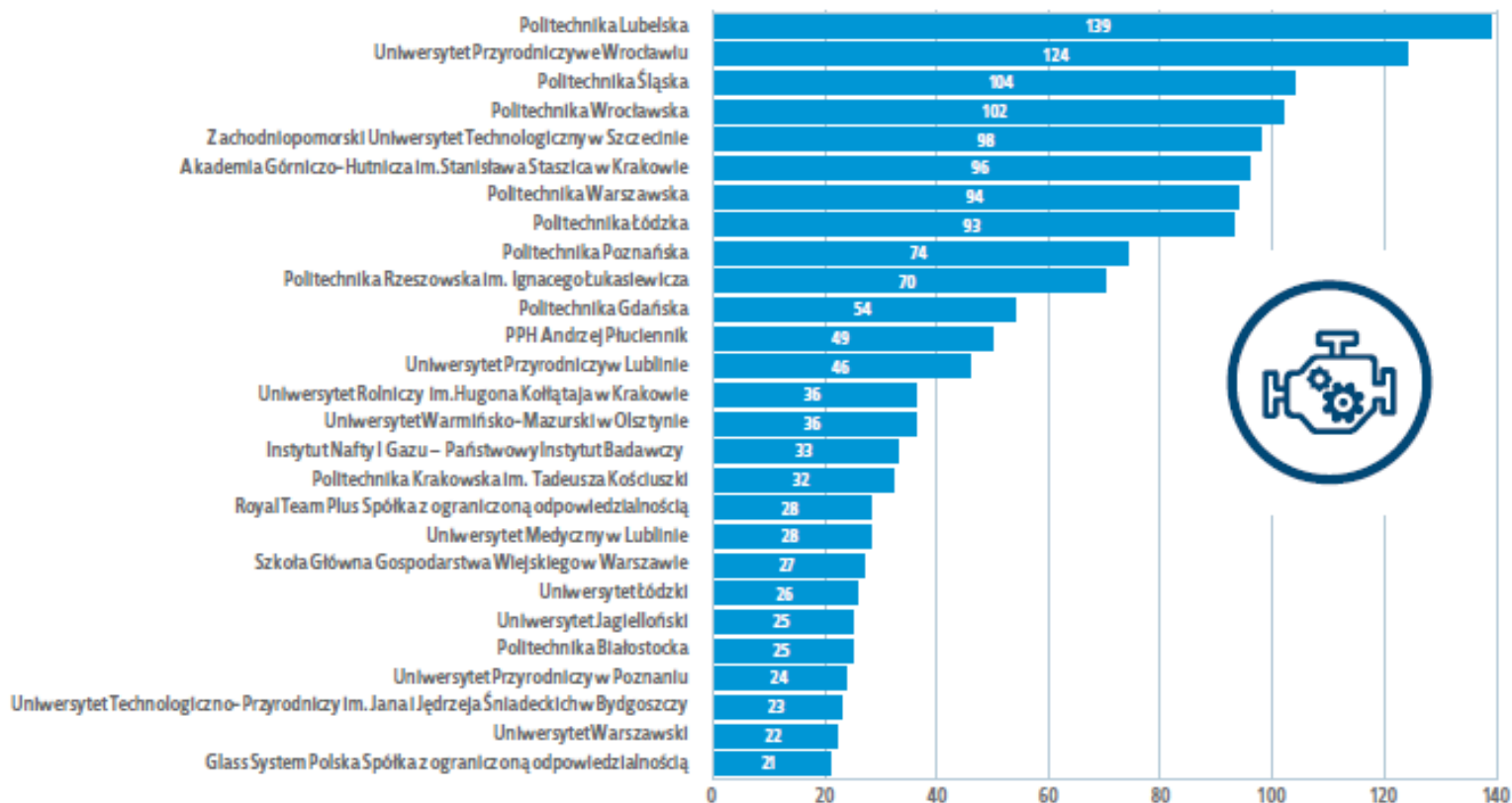
PRZYKŁADOWE

opłata	UPRP	EUP
zgłoszeniowa	500 zł	120 EUR
za poszukiwanie	-	1300 EUR
za badanie meryt.	-	1635 EUR
za wyznaczenie	-	585 EUR
za udzielenie pat.	90 zł	925 EUR
łącznie	590 zł	4565 EUR

STATYSTYKA

Podmioty, które dokonały co najmniej 20 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w 2018 roku

Entities with at least 20 patent applications and utility model applications filed in 2018



Źródło: Raport roczny Urzędu Patentowego RP

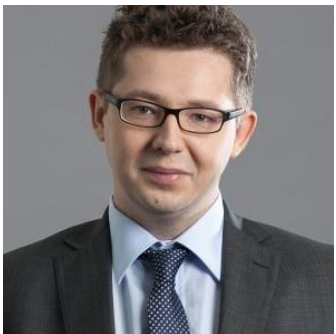
KONTAKT



krzysztof.dudzinski@lds-ip.pl

Dr Krzysztof Dudziński

Aplikant rzecznikowski, absolwent Wydziału Chemii UW, specjalizujący się zarówno w postępowaniach dot. zgłoszeń wynalazków jak i w postępowaniach spornych dot. naruszeń patentów z dziedziny chemii, biotechnologii oraz farmacji. Prowadzi również poszukiwania patentowe, w tym badania nowości i czystości patentowej oraz badania stanu techniki w oparciu o ogólnodostępne oraz komercyjne bazy patentowe.



dawid.sierzant@lds-ip.pl

r.pr. Dawid Sierżant

Radca prawny specjalizujący się w sporach z dziedziny własności intelektualnej. Doradza Klientom z wielu różnych sektorów przemysłu oraz nauki. Korzystając z doświadczenia zdobytego w sprawach spornych, doradza również przy transakcjach dotyczących praw IP. Pomaga również Klientom w zarządzaniu krajowym i międzynarodowym portfolio praw własności intelektualnej.