

Spis treści

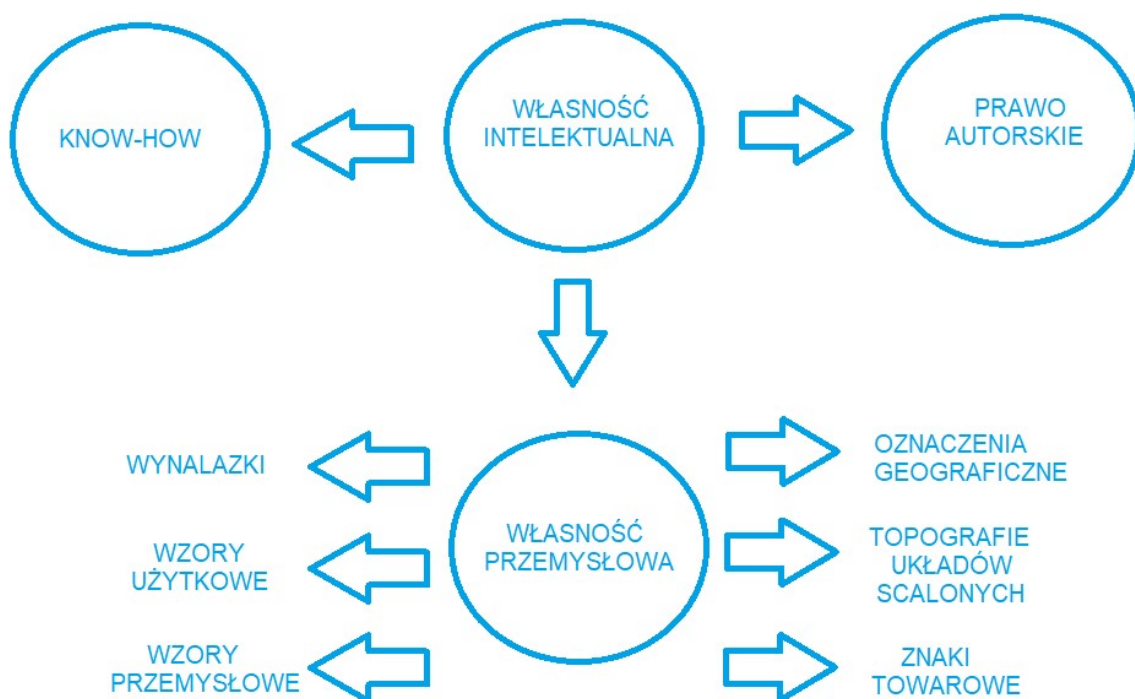
Własność intelektualna	2
Prawo autorskie	2
Know-how	3
Własność przemysłowa	4
Przedmioty ochrony:.....	4
Patenty	4
Dodatkowe prawo ochronne	12
Wzory użytkowe	12
Wzory przemysłowe	13
Znaki towarowe	14
Wspólny znak towarowy	15
Znak towarowy gwarancyjny	16
Oznaczenia geograficzne	16
Topografie układów scalonych	17
Procedura zgłoszeniowa w Polskim Urzędzie Patentowym (UPRP):.....	17
Procedura zgłoszeniowa w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)	19
Międzynarodowa procedura zgłoszeniowa (PCT).....	20
Opłaty urzędowe	25
Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP.....	25
Opłaty w postępowaniu przed EPO	25
Opłaty przed WIPO.....	25
Zasoby informacji patentowej	26
Procedura na WUM.....	26
Prawa wynikające z otrzymanej ochrony	27
Źródła prawa.....	28
Literatura:	29

Własność intelektualna

Własność intelektualna to wytwór ludzkiego umysłu, wynik ludzkiej kreatywności i inwencji, nienamacalne, niematerialne wartości, których nie można posiadać fizycznie. Można je wizualizować na materiałach drukowanych. Własność intelektualna posiada wymierną wartość.

Własność intelektualna chroniona jest przez prawa własności intelektualnej. Część praw powstaje samoistnie, tak jak prawo autorskie, tajemnica przedsiębiorstwa, a część na mocy decyzji urzędu np. z chwilą dokonania rejestracji znaku towarowego. Prawa własności intelektualnej to wynikające z krajowych lub innych przepisów prawa osób lub firm do ich własności intelektualnej.

RODZAJE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ



Prawo autorskie

Prawo autorskie - chroni utwory, czyli wszelkie rezultaty działalności twórczej człowieka, przy czym musi to być działalność o indywidualnym charakterze. Utworami mogą być oryginalne dzieła autorskie, w tym literackie, dramatyczne, muzyczne, artystyczne i architektoniczne i inne. Prawa twórcy są przyznawane automatycznie po stworzeniu oryginalnego produktu pracy, w chwili jego utworzenia i zapisania na nośniku materialnym, np. na elektronicznym nośniku informacji. Wyodrębniamy dwa rodzaje praw autorskich: osobiste oraz majątkowe.

Osobiste prawa autorskie są ściśle związane z osobą twórcy. Należą do nich prawo do autorstwa, prawo twórcy do oznaczania utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem, prawo twórcy do zachowania nienaruszalności treści i formy własnego utworu, a także prawo do decydowania o pierwszym

udostępnieniu utworu publiczności. Są one niezbywalne i nieograniczone czasowo. Po śmierci autora o ich losie decydują bliscy zmarłego.

Majątkowe prawa autorskie mają charakter czasowy. Można je zbyć i dziedziczyć. Zasadniczo trwają 70 lat od śmierci twórcy. Są nimi m.in. wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez osoby trzecie. Prawa te w pierwszej kolejności przysługują twórcy. Jeśli jednak utwór został stworzony przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, to wtedy majątkowe prawa autorskie przysługują pracodawcy.

Zgodnie z praktyką międzynarodową produkty chronione prawami autorskimi publikuje się z symbolem © lub słowem „Copyright”, nazwiskiem autora i rokiem pierwszej publikacji.

Know-how

Know how - pojęcie tożsame z polskim określeniem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” dotyczy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych mających wartość gospodarczą, które właściciel wskazał jako mające pozostać w poufności. Mogą nimi być informacje w szczególności dotyczące:

- sposobu wytwarzania (produkcji) określonych dóbr,
- wielkości produkcji lub sprzedaży,
- zasad finansowania działalności,
- organizacji sprzedaży (dystrybucji),
- działalności marketingowej (promocyjnej) związanej ze sprzedażą, a także
- źródeł pozyskiwania surowców.

Na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się takie informacje należące do podmiotu, których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie albo nabycie od osoby nieuprawnionej zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Słynnym przykładem tajemnicy przedsiębiorstwa jest **skład Coca-Coli**.

Właściciel tajemnicy handlowej nie może zabronić innym osobom korzystania z tych samych informacji technicznych lub handlowych, jeśli samodzielnie pozyskali oni lub rozwinęli takie informacje poprzez własne badania i rozwój, inżynierię wsteczną lub analizy marketingowe.

Ponieważ tajemnice handlowe nie są upubliczniane, w przeciwieństwie do patentów, nie zapewniają ochrony „obronnej”, jako stan techniki. Na przykład, jeśli określony sposób wytwarzania związku X jest chroniony tajemnicą handlową, ktoś inny może uzyskać patent lub wzór użytkowy na ten sam wynalazek, jeśli inny wynalazca doszedłby do tego wynalazku niezależnie.

Firmy powinny podejmować środki zapobiegawcze w celu ochrony tajemnic handlowych przed kradzieżą lub przywłaszczeniem, w tym przez:

- Umowę o zachowaniu poufności (NDA – z ang. Non-Disclosure Agreement): pracownicy i partnerzy biznesowi powinni podpisać umowę o zachowaniu poufności, która uniemożliwia im ujawnianie poufnych informacji firmy.

- Umowę o zakazie konkurencji (NCA – z ang. Non-Compete Agreement): pracodawcy powinni poprosić pracowników, wykonawców i konsultantów o podpisanie umowy o zakazie konkurencji, aby uniemożliwić im udział w konkurencji po wygaśnięciu umowy o pracę/o świadczenie usług.
- Solidną infrastrukturę bezpieczeństwa IT
- Kontrolowanie dostępności ważnych dokumentów

Własność przemysłowa

Przedmioty ochrony:

Patenty

Patent jest to **prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku** przez określony czas w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa.

Przykładem patentu jest patent nr PL222975 INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW zatytułowany **Analog insuliny lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym działaniu terapeutycznym oraz zastosowanie analogu insuliny**. Opatentowanie tego analogu insuliny pozwoliło właścicielowi być jedynym podmiotem na rynku polskim, który może zakazać innym przedsiębiorcom wprowadzania do obrotu i sprzedawania takich analogów przez 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego.

Patent gwarantuje właścicielowi patentu wyłączność produkcji, używania, dystrybuowania lub sprzedawania produktów wytwarzanych według opatentowanego wynalazku. Patent może być utrzymywany w mocy maksymalnie przez 20 lat. Z chwilą, gdy patent wygaśnie, ochrona wynalazku ustaje, przez co staje się on domeną publiczną.

Co jest istotą systemu patentowego?


Istotą systemu patentowego jest zachęcanie wynalazców do ujawnienia wyników ich pracy innowacyjnej w zamian za przyznanie im monopolu na wynalazek na określony czas. Twórcy zgadzają się na opublikowanie szczegółów dokumentacji technicznej swojego wynalazku w zamian za uzyskanie czasowej wyłączności korzystania z niego.

Jak wygląda patent?

Patent to dokument, który ma od kilku do kilkuset stron. Na pierwszej stronie zawsze znajdują się informacje bibliograficzne, które mówią o tym, kto dokonał zgłoszenia, kto je wynalazł, tytuł, datę zgłoszenia, klasę dziedziny techniki etc. Na kolejnych stronach opisane są kolejno tytuł, przedmiot rozwiązania, stan techniki, istota rozwiązania, zalety wynalazku, przykłady wykonania, zastrzeżenia patentowe oraz rysunki.

Na zdjęciu widać przykładową pierwszą stronę patentu. Zgłoszenia dokonał 14 lipca 2012 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Twórcami są Monika Czerwińska, Anna Kiss, Marek Naruszewicz.

Poniżej zamieszczona jest przykładowa pierwsza strona patentu.

 <p>RZECZPOSPOLITA POLSKA</p> <p>Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej</p>	<p>(12) OPIS PATENTOWY (19) PL</p> <p>(21) Numer zgłoszenia: 399962</p> <p>(22) Data zgłoszenia: 14.07.2012</p>	<p>Numer patentu (1) 227843</p> <p>(13) B1</p> <p>Klasy dziedziny techniki (51) Int.Cl. A61K 31/222 (2006.01) A61K 36/638 (2006.01) A61P 9/10 (2006.01)</p>
<p>Tytuł wynalazku:</p> <p>(54) Zastosowanie Ligustrum vulgare L. do wytwarzania preparatu zawierającego oleaceinę</p>		
<p>(43) Zgłoszenie ogłoszono: 20.01.2014 BUP 02/14</p> <p>(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.01.2018 WUP 01/18</p>	<p>(73) Uprawniony z patentu: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa, PL</p> <p>(72) Twórca(y) wynalazku: MONIKA EWA CZERWIŃSKA, Legionowo, PL ANNA KAROLINA KISS, Warszawa, PL MAREK ALEKSY NARUSZEWICZ, Zalesie Górne, PL</p>	

Gdzie dokonuje się zgłoszenia wynalazku?

W Polsce patenty są udzielane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

W Europie patenty udzielane są przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) na podstawie Konwencji o patencie europejskim.

Zgłoszeń wynalazków można też dokonywać na podstawie Układu o współpracy patentowej w systemie PCT, który obejmuje jednolitą procedurę zgłoszeniową w 141 krajach.

Kiedy zgłoszenia dokonuje się w krajowym urzędzie patentowym to udzielony patent obowiązuje wtedy jedynie na terytorium danego kraju. W ciągu roku od dokonania zgłoszenia w urzędzie można dokonać zgłoszeń na ten sam wynalazek w innych krajach. Mówimy wtedy, że zgłoszenie wynalazku czerpie z pierwszeństwa. O patenty krajowe mogą też ubiegać się osoby niebędące rezydentami danego kraju.

Jak zgłosić wynalazek do Urzędu Patentowego?

Procedura zgłoszeniowa prowadzona jest w formie pisemnej. Zgłoszenia można dokonywać do Urzędu Patentowego RP także elektronicznie przy pomocy specjalnego oprogramowania i podpisu elektronicznego.

W celu uzyskania patentu zgłoszenie wynalazku powinno obejmować:

- podanie zawierające między innymi oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,
- opis wynalazku ujawniający jego istotę,
- zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe,
- skrót opisu,
- rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Czym jest wynalazek?

Wynalazek jest to rozwiązanie problemu technicznego czyli ulepszenie określonej właściwości danego produktu (uzyskanie efektu technicznego) przez użycie konkretnych środków technicznych. Może też nim być nowy sposób otrzymania produktu za pomocą następujących po sobie konkretnych etapów.

Wynalazek jest przejawem wysiłku intelektualnego człowieka, zmierzającym do osiągnięcia określonego celu technicznego. Jest to zatem myśl wynalazcza, pozwalająca osiągnąć nieznaną dotąd efekt techniczny. Ta myśl wynalazcza staje się wynalazkiem i wymaga ochrony z chwilą jej uzewnętrznienia.

Zgodnie z Ustawą patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Żeby wynalazek można było opatentować, to musi on:

1. rozwiązywać określony problem;
2. być rozwiązaniem o charakterze technicznym;
3. być nowy na skalę światową;
4. posiadać poziom wynalazczy;
5. nadawać się do przemysłowego stosowania.

Co oznacza, że wynalazek jest nowy?

Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nigdzie na całym świecie przed dniem zgłoszenia nie zostało upublicznione identyczne rozwiązanie. Dotyczy to publikacji papierowych, w Internecie, w prezentacjach, na targach przez wystawienie, ale także ustnego przekazania szczegółów na temat wynalazku osobom trzecim.

Co oznacza, że wynalazek posiada poziom wynalazczy?

Wynalazek posiada poziom wynalazczy, jeśli „specjalista w dziedzinie” chcąc rozwiązać problem techniczny leżący u podstawy wynalazku nie jest w stanie dotrzeć do dokumentów, w których tylko częściowo opisano rozwiązanie, jak w zgłoszeniu, połączyć wiedzy w nich zawartej i dojść do rozwiązania, jak zgłoszono. Do oceny poziomu wynalazczego stosuje się metodę problem-rozwiazanie. Składa się ona z trzech etapów (i) określenie „najbliższego stanu techniki”, (ii) zdefiniowanie "obiektywnego problemu technicznego" do rozwiązania, i (iii) rozważenie, czy zastrzegany wynalazek, wychodząc od najbliższego stanu techniki i obiektywnego problemu technicznego byłby oczywisty dla specjalisty w dziedzinie.

Co oznacza, że wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania?

Wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania jeśli w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa w rozumieniu technicznym można uzyskać wytwór lub wykorzystać sposób według wynalazku.

Rozwiązanie może nadawać się do stosowania, jeżeli jest rozwiązaniem zupełnym tzn. pozwalającym na osiągnięcie rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwiązań dodatkowych, przekraczających zwyczajne zabiegi adaptacyjne (por. np. orzeczenie Woj. Sądu Adm. w Warszawie Nr VI SA/Wa 2059/04).

Nie jest możliwe uzyskanie patentu jedynie dla samej koncepcji rozwiązania, gdy zamierzonego celu nie można osiągnąć bez dodatkowej inwencji twórczej (patrz KO Nr Odw. 1439/85), a więc bez określenia środków technicznych do jego realizacji.⁴

Przykładem wynalazku jest zastosowanie *Ligustrum vulgare L.* do wytwarzania preparatu zawierającego oleaceinę do hamowania produkcji MMP-9 przez komórki zawarte w blaszce miażdżycowej i stabilizowania blaszki miażdżycowej, zwłaszcza do leczenia i zapobiegania chorób będących następstwem rozpadu blaszki miażdżycowej, w szczególności wybranych z grupy obejmującej: niedokrwienny udar mózgu, zawał serca oraz chorobę niedokrwienną serca.

Nowość wynalazku wynika z innowacyjności zastosowania *Ligustrum vulgare L.* do wytwarzania preparatu zawierającego oleaceinę.

Efektom technicznym jest: **hamowanie produkcji MMP-9 przez komórki zawarte w blaszce miażdżycowej i stabilizowanie blaszki miażdżycowej.**

Środkiem technicznym wpływającym na uzyskanie efektu technicznego jest: **wytworzony preparat zawierający oleaceinę**

Jak przygotować opis rozwiązania?

1. Przedmiot rozwiązania:

- Powinien krótko określać propozycję tytułu opisu
- Powinien zwięźle określać co jest przedmiotem rozwiązania
- Określenie dziedziny techniki
- Wskazanie przeznaczenia, konkretnego zastosowania
- Tytuł wynalazku powinien być tak sformułowany, aby nie ujawniał nowych cech rozwiązania

2. Stan techniki:

- Wskazanie literatury, która jest najbliższa rozwiązaniu wraz z jej krótkim streszczeniem

- Wskazanie opisów patentowych, które są najbliższe rozwiązaniu wraz z krótkim streszczeniem, jeśli są znane (wskazanie numerów opisów patentowych lub zgłoszeń patentowych)

- Istotę rozwiązania –

	Kategoria	Informacje niezbędne do opisanie istoty
1	wytwór zdeterminowany przestrzennie np. urządzenie, maszyna, narzędzie	Opis budowy, wzajemne usytuowanie elementów składowych, cechy konstrukcyjne, opis działania.
2	wytwór bezpostaciowy np. związek chemiczny, środek spożywczy, kompozycja kosmetyczna	Budowa chemiczna, skład: jakościowy i ilościowy graniczne zawartości poszczególnych składników, sposób otrzymywania substancji, jej właściwości.
3	sposób postępowania np. sposób wytwarzania produktu, sposób pomiaru własności fizycznych lub chemicznych	Czynności, ich przebieg w czasie, poszczególne etapy kolejno opisane, środki jakimi jest realizowany, warunki niezbędne do zachowania sposobu, skutek wynikły ze stosowania sposobu
4	zastosowanie np. nowe zastosowanie znanej substancji lub zastosowanie takiej substancji do uzyskania leku mającego nowe przeznaczenie	Należy podać konkretne przykłady zastosowań

- Korzystne skutki techniczne, zalety rozwiązania w porównaniu do rozwiązań znanych ze stanu techniki.

3. Przykłady:

- Powinien w sposób dokładny opisywać przedmiot wynalazku

- Wynalazek powinien być bliżej wyjaśniony na podstawie przynajmniej jednego przykładu wykonania.

- Jeżeli przedmiotem wynalazku jest urządzenie (układ), to przykład wykonania wynalazku należy opisać na podstawie rysunku załączonego do opisu, podając również działanie tego urządzenia (układu).

- Gdy przedmiotem wynalazku jest sposób postępowania, to w przykładzie wykonania należy opisać szczegółowy sposób postępowania, ściśle określone surowce, czynności, operacje, procesy, ich parametry.

- Produkt wytworzony danym sposobem powinien być określony na podstawie wyników analiz (np. chemicznych) i pomiarów.

- Jeżeli wynalazek dotyczy substancji, to każdy przykład wykonania wynalazku powinien zawierać określenie składników tej substancji, ich ilość, dane o warunkach jej sporządzania i opis jej właściwości. Składniki powinny być ściśle określone.

4. Rysunki i wzory:

- W przypadku zgłoszeń m. in. z zakresu chemii wymagane jest podanie strukturalnych wzorów chemicznych
- W przypadku jeśli przedmiotem rozwiązania ma być sposób otrzymywania należy podać reakcje chemiczne dla poszczególnych etapów
- Rysunki nie mogą zawierać tekstu
- Rysunki nie mogą być umieszczane w obramowaniach
- Oznaczenia na rysunkach mogą być w postaci cyfr lub liter o minimalnej wielkości 4 mm, ale nie mogą być umieszczane w ramkach, nawiasach itp.
- Linie rysunku powinny być czarne, trwałe, ostre i intensywne
- Przekroje powinny być ukośnie kreskowane
- Rysunki powinny być w formacie *.pdf, *.jpg, *.doc i inne odczytywane w programie Microsoft Office
- Wszystkie elementy rysunku muszą być w kolorze czarnym⁶

Jak wygląda opis wynalazku?

Opis to pełne i szczegółowe omówienie wynalazku, żeby inni mogli go zrozumieć i odtworzyć.

Opis składa się z następujących części:

-tytuł

-przedmiot wynalazku

-podsumowanie stanu techniki (np. znanych technologii)

-informacja, jaki problem techniczny jest rozwiązywany przez wynalazek

-wyjaśnienie co najmniej jednego sposobu przeprowadzenia wynalazku

Skrót to streszczenie wynalazku. Zawiera około 150 słów, żeby wyszukiwać go spośród innych zgłoszeń.

Zastrzeżenia patentowe to część, która definiuje zakres ochrony patentowej.

Poniżej zamieszczono przykład zastrzeżeń patentowych:

Zastrzeżenie patentowe

1. Zastosowanie *Ligustrum vulgare L.* do wytwarzania preparatu zawierającego oleaceinę do hamowania produkcji MMP-9 przez komórki zawarte w blaszce miażdżycowej i stabilizowania blaszki miażdżycowej, zwłaszcza do leczenia i zapobiegania chorobom będących następstwem rozpadu blaszki miażdżycowej, w szczególności wybranych z grupy obejmującej: niedokrwienny udar mózgu, zawał serca oraz chorobę niedokrwienną serca, przy czym oleaceinę otrzymuje się z tkanki roślinnej w procesie obejmującym czterokrotną ekstrakcję wodną rozdrobnionych liści ligustru w temperaturze 30°C w płuczce ultradźwiękowej każdorazowo przez 30 minut w stosunku 1:10 surowca do rozpuszczalnika, poddawanie liofilizacji uzyskanego wyciągu wodnego w celu zatężenia, a następnie pięciokrotną ekstrakcję eterem dietylowym uzyskanego ekstraktu wodnego w stosunku 1:1 rozpuszczalnika do ekstraktu, zagęszczanie wyciągu eterowego na wyparce rotacyjnej pod zmniejszonym ciśnieniem w temperaturze 35°C oraz rozdział chromatograficzny ekstraktu eterowego na żelu krzemionkowym w układzie izokratycznym chloroformu i octanu etylu (85:15) przez 60 minut (20 ml/min), następnie dalszy rozdział chromatograficzny uzyskanych frakcji zawierających oleaceinę na żelu krzemionkowym w układzie izokratycznym toluenu, octanu metylu i metanolu (85:11:5) przez 60 minut (20 ml/min) oraz doczyszczanie uzyskanych frakcji zawierających oleaceinę na kolumnie chromatograficznej wypełnionej sephadexem przy użyciu mieszaniny chloroformu i metanolu (9:1).

Rysunki wyjaśniają zastrzeżenia i opis: Czasem jeden rysunek jest wart więcej niż 100 słów ☺

Dlaczego należy utrzymywać opracowanie wynalazku w tajemnicy przed zgłoszeniem?

Aby uzyskać patent na wynalazek, utrzymanie jego istoty w tajemnicy jest absolutnie konieczne.

Jakiegokolwiek publiczne ujawnienie wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia zniweczy jego nowość.

Jakie są sposoby ujawnienia wynalazku?

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

Jakie są kategorie wynalazków?

- wytwór zdeterminowany przestrzennie (np. urządzenie, maszyna, narzędzie, układ elektryczny),
- wytwór bezpostaciowy (np. związek chemiczny, środek spożywczy, kompozycja kosmetyczna),
- sposób postępowania (np. sposób wytwarzania produktu, sposób pomiaru własności fizycznych lub chemicznych),

– zastosowanie (nowe zastosowanie znanej substancji lub zastosowanie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe przeznaczenie np. w postaci nowej kategorii leków).

Kiedy należy dokonać zgłoszenia wynalazku? Zrozum swój wynalazek

Żeby dokonać zgłoszenia wynalazku trzeba wiedzieć, jakie podobne wynalazki już istnieją na świecie. W tym celu przeprowadza się poszukiwanie w literaturze pod kątem istnienia wynalazków o cechach tożsamyh z naszym produktem. Poszukiwanie wykonuje się w dziedzinie techniki, do której należy rozwiązanie w konkretnej klasie międzynarodowej klasyfikacji patentowej (<http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20220101&symbol=none&menulang=pl&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes¬es=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>). Jeśli przy poszukiwaniu po słowach kluczowych lub wzorach strukturalnych okaże się, że w wynikach nie ma rozwiązań tożsamyh, a jedynie podobne i takie, których stosowanie powoduje wystąpienie pewnych niedogodności, to można uznać, że wynalazek nadaje się do zgłoszenia. Należy się przy tym zastanowić, jakie alternatywne środki, które rozwiązują ten sam problem, można stosować. Dokładnie należy opisać tj. wady stanu techniki tj. niedogodności wynikające ze stosowania znanych rozwiązań, żeby potem zamieścić informację, jak za pomocą konkretnych cech technicznych te niedogodności usunięto (definicja problemu technicznego). W dokumentacji należy zamieścić opis konkretnego wykonania wynalazku. W przypadku kompozycji emulsyjnej cefazoliny o działaniu przeciwbakteryjnym należy dokładnie opisać jak otrzymano kompozycję (chemiczny sposób otrzymywania lub łączenia składników), ile jej otrzymano, jak ona wyglądała po otrzymaniu, jakie miała właściwości. W przypadku wykazywania ulepszonych właściwości względem znanych kompozycji należy zamieścić badania porównawcze względem tych innych kompozycji znanych wcześniej.

Kto jest właścicielem patentu?

- Prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy wynalazku lub twórcom wspólnie, gdy jest ich więcej niż jeden.
- Gdy twórca opracował wynalazek w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy (umowa zlecenie), to prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu.

Jakie prawa ma twórca?

- Prawem twórcy jest możliwość wymieniania go w opisach, rejestrach, innych dokumentach i publikacjach oraz uzyskanie wynagrodzenia, jeżeli w regulaminie Przedsiębiorca określił jakie są zasady wynagradzania twórców projektów racjonalizatorskich.
- Patenty są prawami zbywalnymi i dziedzicznymi.
- Jeżeli więc twórca lub przedsiębiorca nie jest w stanie wyprodukować lub wprowadzić na rynek wynalazku, to może go sprzedać innemu podmiotowi lub udzielić licencji.

Dodatkowe prawo ochronne

Dodatkowe prawo ochronne (DPO) stanowi odrębny od patentu przedmiot ochrony. Jest jednak prawem dodatkowym, które nie może zaistnieć bez wcześniejszego udzielenia patentu. Dodatkowe prawo ochronne wydawane jest jedynie dla produktów leczniczych oraz środków ochrony roślin. Zapewnia ono ochronę konkretnym produktom wytworzonym według wynalazku, na który została udzielona ochrona patentowa. Dzięki temu Zgłaszający może przedłużyć ochronę wprowadzonych do obrotu produktów leczniczych czy środków ochrony roślin, co stanowi rekompensatę za środki i wkład poniesione na prowadzenie badań.

Kiedy należy złożyć wniosek o dodatkowe prawo ochronne?

Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego należy złożyć w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek lub 6 miesięcy od daty wydania decyzji o udzieleniu patentu – w przypadku, gdy zezwolenie zostało wydane przed udzieleniem patentu.

Podobnie jak w przypadku procedury udzielenia patentu Urząd bada wniosek pod kątem formalnym i merytorycznym. Badanie formalne polega na zbadaniu czy wniosek został złożony w terminie, a także czy dołączone są do niego wszystkie wymagane dokumenty. Badanie merytoryczne polega natomiast na sprawdzeniu czy w dacie złożenia wniosku dany produkt jest chroniony patentem, który pozostaje w mocy, czy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu jest ważne, czy produkt nie był już przedmiotem innego DPO, a także czy zezwolenie jest pierwszym zezwoleniem na wprowadzenie produktu na rynek.

Ile ważne jest dodatkowe prawo ochronne?

Dodatkowe prawo ochronne zaczyna obowiązywać po wygaśnięciu patentu, który stanowił podstawę do jego udzielenia. Czas trwania tego prawa oblicza się za pomocą następującego wzoru:

$T = \text{data uzyskania pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu} - \text{data zgłoszenia patentu podstawowego} - 5 \text{ lat}$

Przy czym czas trwania DPO nie może być dłuższy niż 5 lat. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 6 miesięcy dzięki złożeniu wniosku o przedłużenie pediatryczne. Złożenie takiego wniosku wymaga jednak dostarczenia wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność produktu u populacji pediatrycznej.

Wzory użytkowe

Czym jest wzór użytkowy?

Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.¹

Jakie kryteria musi spełniać wzór użytkowy?

Wzory użytkowe nazywane są potocznie „małymi patentami” czy „małymi wynalazkami”, ponieważ stanowią one najbliższy patentowi przedmiot ochrony. Kategoria ta umożliwia ochronę wewnętrzną

i zewnętrznej budowy wytworu, czyli jego aspektów technicznych jak kształt, zastosowany materiał czy sposób połączenia poszczególnych elementów. W odróżnieniu od patentów, w przypadku wzoru użytkowego nie musimy wykazywać istnienia poziomu wynalazczego, wystarczy, aby wzór użytkowy spełniał kryterium nowości i nadawał się do przemysłowego stosowania.

Konwersja zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego

Jeśli wynalazek ma postać nadającą się do ochrony jego wewnętrznej i zewnętrznej budowy, to w przypadku odmowy udzielenia patentu warto rozważyć możliwość konwersji zgłoszenia patentowego na zgłoszenie wzoru użytkowego. W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku.¹

W jaki sposób chroniony jest wzór użytkowy?

Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne, którego czas trwania wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.¹

Wzory przemysłowe

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.¹

Oznacza to, iż wzorem przemysłowym można chronić jedynie wygląd zewnętrzny wytworu. Ochroną nie zostanie objęta jego konstrukcja wewnętrzna, ani też żadne cechy, które wynikają jedynie z funkcji technicznej. Jako przykład cech wynikających jedynie z funkcji technicznej można podać nogi i blat stołu. Wzór przemysłowy będzie chronił wymyślny wygląd zewnętrzny stołu i poszczególnych jego elementów, jednak fakt, że stół ma 4 nogi potrzebne do ustabilizowania blatu, który służy do kładzenia na nim przedmiotów, nie będzie podlegał ochronie. W praktyce wzory przemysłowe są ściśle związane ze wzornictwem przemysłowym.

Jakie kryteria musi spełniać wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy musi być nowy i posiadać indywidualny charakter. O ile nowość jest kryterium łatwym do oceny, ponieważ wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób¹, o tyle kryterium indywidualnego charakteru jest bardziej subiektywne. Otóż wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo¹, a dodatkowo, przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Mianem zorientowanego użytkownika określa się osobę, która jest dostatecznie świadoma i poinformowana, nie będzie to zatem

przysłowiowy Kowalski. **W uproszczeniu, ochronę uzyskać można jeśli dany wytwór jest łatwy do odróżnienia od wytworów obecnych na rynku.**

W jaki sposób chroniony jest wzór przemysłowy?

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji na czas 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielony na pięcioletnie okresy.

Znaki towarowe

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być, na przykład, wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.¹

Jakie kryteria musi spełniać znak towarowy?

Znaki towarowe muszą spełnić dwa kryteria, mianowicie nadawać się do odróżniania towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług drugiego przedsiębiorcy, a także nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

W praktyce znak towarowy musi być fantazyjny, tzn. nie może wskazywać jakie towary i usługi będą nim oznaczane, na przykład, nie można zastrzec terminu „e-apteka” dla apteki online, natomiast przy zgłaszaniu znaku towarowego należy wskazać jakie towary i usługi będą danym znakiem oznaczane.

Jakie są najczęściej zgłaszane odmiany znaków towarowych?

- słowny, np.:

„WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY”

lub

„WUM”

- graficzny,

- słowno-graficzny, np.:



Jakie są funkcje znaku towarowego?

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy, że dany towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, a więc umożliwiają odróżnienie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez

różnych przedsiębiorców. Konsument mógłby bowiem sądzić, że wspomniane towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorcy i kupić je zamiast produktu oryginalnego.²

Znak towarowy ma również funkcję inwestycyjną i reklamową. Przez funkcję inwestycyjną znaku towarowego rozumie się możliwość wykorzystania przez właściciela znaku do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą rozmaitych technik handlowych. Funkcja reklamowa z kolei polega na wykorzystaniu znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat towarów lub usług i przekonać go do ich zakupu.²

Jak chronić znak towarowy?

Znak towarowy można chronić na różnych obszarach terytorialnych, a zgłoszenie składa się za pośrednictwem odpowiednich urzędów, którymi są odpowiednio:

- w procedurze krajowej (PL) – Urząd Patentowy RP (UPRP);
- w procedurze regionalnej (UE) – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
- w procedurze międzynarodowej – Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Po zarejestrowaniu znaku towarowego i uiszczeniu stosownych opłat urzędowych, wydawane jest świadectwo rejestracji, w którym wymieniony jest właściciel danego znaku towarowego. Od tego momentu można posługiwać się symbolem ®.

W jaki sposób chroniony jest znak towarowy?

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, którego czas trwania wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony. Prawo to może być przedłużane wielokrotnie.

Wspólny znak towarowy

Czym jest wspólny znak towarowy?

Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżniania towarów w przypadku: 1) organizacji – jej członków, 2) osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku – od towarów innych przedsiębiorstw. Organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy.

Oznacza to, iż wspólnego znaku towarowego mogą używać różne podmioty, które nie są jego właścicielami pod warunkiem, że stosują się do regulaminu przyjętego przez daną organizację. Wspólny znak towarowy nie musi, ale może, poświadczać jakości oznaczanych nim towarów.

Jako przykład wspólnego znaku towarowego można przytoczyć znak Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, organizacji zrzeszającej optometrystów oraz osoby, instytucje i firmy zaangażowane w rozwój optometrii w Polsce:



Znak towarowy gwarancyjny

Czym jest znak towarowy gwarancyjny?

Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane. Znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów. Może zostać zgłoszony przez osobę fizyczną lub prawną, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane.

Jaka jest funkcja znaku towarowego gwarancyjnego?

Funkcją znaku towarowego gwarancyjnego jest zapewnienie konsumentowi konkretnych właściwości produktów oznaczonych danym znakiem. Właściwości te, wraz ze sposobem ich badania, określone są w regulaminie znaku.

Przykładem znaku towarowego gwarancyjnego jest znak Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego z Warszawy, który służy do oznaczania produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych:



Oznaczenia geograficzne

Czym jest oznaczenie geograficzne?

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.¹

W jaki sposób chronione jest oznaczenie geograficzne?

Na oznaczenie geograficzne może być udzielone prawo z rejestracji. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.¹

Topografie układów scalonych

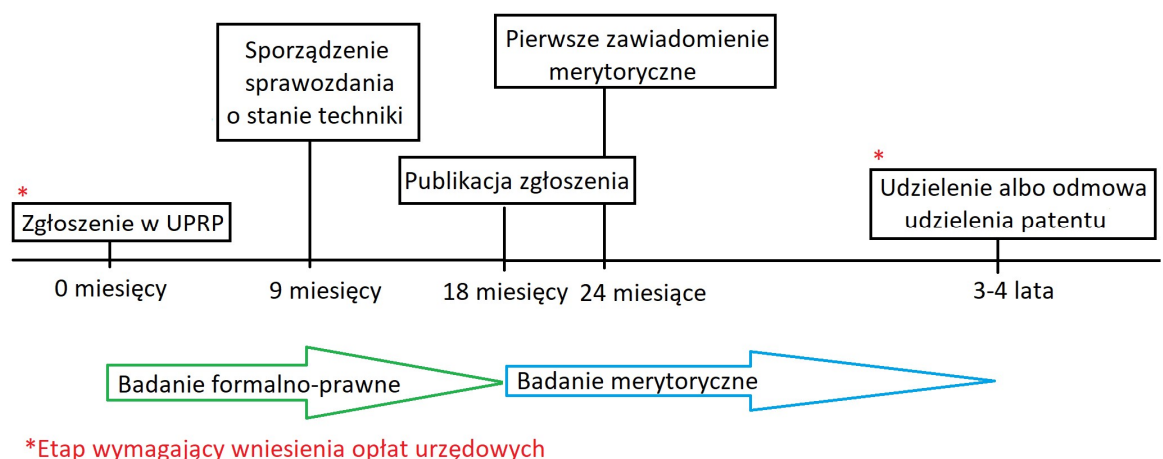
Czym jest topografia układu scalonego?

Przez topografię układu scalonego rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Natomiast, przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.¹

W jaki sposób chroniona jest topografia układu scalonego?

Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji. Prawo z rejestracji może być udzielone na topografię oryginalną, to jest taką, która jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstawania. Na topografię składającą się z elementów powszechnie znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna. Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.¹

Procedura zgłoszeniowa w Polskim Urzędzie Patentowym (UPRP):



Badanie formalno-prawne

Po otrzymaniu dokumentacji zgłoszeniowej na początku Urząd przeprowadza badanie formalne, które polega na tym, że Urząd sprawdza, czy złożona dokumentacja zawiera odpowiedni wniosek o udzielenie patentu, czy składa się z opisu, czy zawiera zastrzeżenia i skrót oraz czy właściwie podano dane twórców. W przypadku Zgłaszającego niebędącego twórcą urząd sprawdza na jakiej podstawie przysługuje jemu prawo do wynalazku. Urząd też wzywa do wniesienia opłaty za zgłoszenie w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

Poszukiwanie w stanie techniki

W drugiej kolejności urząd przeprowadza poszukiwanie w stanie techniki pod kątem istnienia rozwiązań wchodzących w zakres danego zgłoszenia patentowego. Następnie do Zgłaszającego przesyłany jest raport z poszukiwań w stanie techniki wraz z wstępną opinią o zdolności patentowej. Jeśli Urząd znajdzie w literaturze patentowej albo naukowej dokumenty odpowiadające opisowi wynalazku (tożsame z rozwiązaniem), to zamieszcza taką informację w raporcie. Termin na sporządzenie przez UPRP sprawozdania o stanie techniki jest terminem ustawowym. Urząd może sporządzić sprawozdanie przed jego upływem. Nie jest to pismo wymagające złożenia odpowiedzi. Po otrzymaniu sprawozdania istnieje możliwość złożenia zmienionych zastrzeżeń, jest to jednak etap opcjonalny, zalecany jedynie w przypadku jeśli Zgłaszający chciałby, aby opublikowane zostały zmienione zastrzeżenia czy też chciałby nieco przyspieszyć procedurę. Przedstawiona w sprawozdaniu ocena to zaledwie wstępna opinia, a rzeczywiste zarzuty i oceny Ekspert sformułuje dopiero w pierwszym zawiadomieniu merytorycznym. Po pierwszym zawiadomieniu merytorycznym, będzie możliwość prowadzenia dyskusji z Urzędem i przedstawienia własnych argumentów. Sprawozdanie o stanie techniki z założenia i przede wszystkim ma służyć Zgłaszającemu jako pomoc w decyzji jak dalej postępować i czy rozszerzać ochronę za granicą. Należy jednak pamiętać, iż sprawozdanie o stanie techniki nie jest wiążące dla innych urzędów patentowych, więc ich eksperci mogą przeciwstawić inne dokumenty wraz z odmiennymi zarzutami. Jest to częste zwłaszcza w przypadku japońskiego czy chińskiego urzędu patentowego, ze względu na fakt, iż polski ekspert nie jest w stanie dotrzeć np. do pracy doktorskiej napisanej w języku chińskim.

Publikacja

Po 18 miesiącach od daty złożenia opisu wynalazku w Urzędzie Patentowym zgłoszenia patentowe są publikowane. Od tego momentu nowe rozwiązania służą jako cenne źródło poznania dla innych twórców, jak również stanowią inspirację dla innych badaczy i innowatorów, wzbogacając jednocześnie ogólnoswiatową wiedzę techniczną. Publikacje są dostępne online. Do 12 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia istnieje możliwość złożenia wniosku o publikację w terminie wcześniejszym. Inną możliwością jest wycofanie zgłoszenia przed jego publikacją. Jest to opcja zalecana w przypadku, gdy np. nie jesteśmy w stanie dostarczyć wyników na poparcie tez postawionych w zgłoszeniu w ciągu 12 miesięcy od daty jego złożenia, czyli w terminie, w którym moglibyśmy zgłoszenie uzupełnić i złożyć zgłoszenia zagraniczne.

Badanie merytoryczne

Badanie merytoryczne ma na celu sprawdzenie czy zgłoszony wynalazek posiada zdolność patentową. Urząd patentowy przeprowadza takie badanie obligatoryjnie. Rezultaty badania są przesyłane Zgłaszającemu w postaci pisma urzędowego (zawiadomienia) z wyznaczonym terminem odpowiedzi na wyjaśnienie wątpliwości wynikłych podczas badania. Dla Zgłaszających mających siedzibę na terytorium RP termin na odpowiedź wynosi 1 miesiąc od daty doręczenia zawiadomienia, może on zostać jednokrotnie przedłużony o kolejne dwa miesiące. Pierwsze zawiadomienie merytoryczne rozpoczyna etap dyskusji z Ekspertem, który w zależności od dziedziny i złożoności wynalazku może trwać nawet kilka lat. Ekspert może przytoczyć w zawiadomieniu nowe argumenty i literaturę, nie jest związany sprawozdaniem o stanie techniki. Etap ten nie wymaga wnoszenia opłat urzędowych, należy jednak pamiętać, iż jeśli korzystamy z profesjonalnego pełnomocnika, to będzie on pobierał honorarium za poinformowanie o każdym zawiadomieniu, a także za przygotowanie i złożenie na to pismo odpowiedzi.

Udzielenie patentu

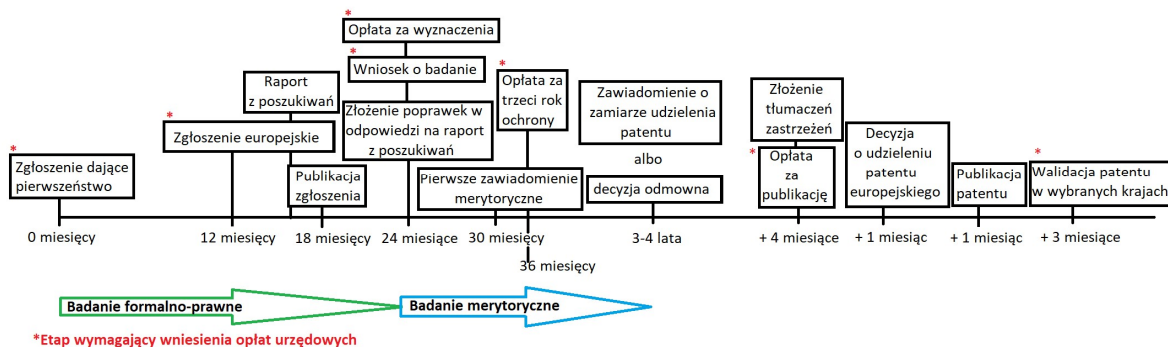
W przypadku, gdy proces badania merytorycznego zakończy się pozytywnie, urząd wydaje decyzję warunkową o udzieleniu patentu. Udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. Następnie wydawany jest dokument patentowy. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Natomiast, w przypadku decyzji odmownej istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dzięki wnioskowi o ponowne rozpatrzenie sprawy trafi ona do innego Eksperta w urzędzie, jednak w praktyce rzadko zdarza się, aby drugi Ekspert miał odmienne zdanie od tego pierwszego.

Sprzeciw

W terminie 6 miesięcy od daty udzielenia każdy może wnieść sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu. Należy przy tym podać powody, dlaczego Urząd popełnił błąd podczas procedury udzielania.

Procedura zgłoszeniowa w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)



Procedura zgłoszenia patentu europejskiego:

Podobnie jak w przypadku Urzędu Patentowego RP, Europejski Urząd Patentowy (EPO) w pierwszej kolejności bada zgłoszenie od strony formalnej. Warto więc zadbać, aby dokumentacja była kompletna, dzięki czemu skrócimy procedurę.

Kto może dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego?

Odpowiedź brzmi każdy, a zgłaszających może być kilku.

Gdzie można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego?

Bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem zgłoszenie europejskie nie może być pierwszym zgłoszeniem chyba, że dokonane zostało za pośrednictwem UPRP. Zgłoszenie w EPO może też być złożone, jeśli czerpie pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia krajowego. Taki zabieg ma na celu zapewnienie możliwości sprawdzenia czy zgłaszany wynalazek nie powinien zostać utajniony, tj. czy nie dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Wynalazkami dotyczącymi obronności Państwa są w szczególności rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki. Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa Państwa są w szczególności środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby.¹

W jakim języku można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego?

W każdym. Zgłoszenia można dokonać więc w języku polskim, ale pod warunkiem dosłania w ciągu dwóch miesięcy jego tłumaczenia na któryś z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego. Trzy języki urzędowe EPO to: angielski, niemiecki, francuski. Wybór języka urzędowego jest o tyle ważny, że determinuje w jakim języku będzie prowadzona cała procedura.

Z czego składa się europejskie zgłoszenie patentowe?

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia polskiego, europejskie zgłoszenie patentowe powinno zawierać podanie o udzielenie wynalazku, opis wynalazku, jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych, rysunki, jeśli są niezbędne do zrozumienia wynalazku, a także skrót opisu oraz dane kontaktowe Zgłaszającego. Do zgłoszenia może być również dołączony dokument pełnomocnictwa, jeśli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika i dokument pierwszeństwa, jeśli zgłaszający czerpie pierwszeństwo z uprzedniego zgłoszenia, lista sekwencji na nośniku elektronicznym w przypadku zgłoszeń biotechnologicznych.

Procedura udzielania patentu europejskiego:

Procedura podzielona jest na etap poszukiwania i badania merytorycznego. Etap poszukiwania jest etapem obligatoryjnym, natomiast badanie merytoryczne następuje jedynie na wniosek zgłaszającego, pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty.

Raport z poszukiwań

Podobnie jak w przypadku polskich zgłoszeń, raport z poszukiwań, czyli odpowiednik polskiego sprawozdania o stanie techniki, wydawany jest przed publikacją. Raportowi temu towarzyszy opinia Eksperta dotycząca zdolności patentowej, która ma na celu umożliwienie Zgłaszającemu zadecydowania, czy ma on szanse na otrzymanie patentu, a tym samym czy powinien dalej inwestować w zgłoszenie. W przeciwieństwie do urzędu polskiego, EPO załącza do raportu wszystkie cytowane w nim publikacje.

Innym celem wspomnianego raportu jest umożliwienie Zgłaszającemu wycofania zgłoszenia, jeśli uzna on, że np. nie jest w stanie odeprzeć postawionych w raporcie zarzutów. Może się również okazać, że urząd uznał, iż wynalazek nie został wystarczająco ujawniony, aby specjalista w dziedzinie mógł go odtworzyć. Jest to jeden z najtrudniejszych do odparcia zarzutów, niekiedy warto zatem wycofać zgłoszenie i złożyć je ponownie, pozbawione usterek i dopracowane, tracąc niestety datę pierwszeństwa.

Opłata za wyznaczenia

Opłata za wyznaczenia to obowiązkowa opłata za wyznaczenie państw członkowskich będących stroną konwencji o patencie europejskim, w których będziemy chcieli walidować patent europejski po jego udzieleniu.

Termin na wniesienie opłaty wyznaczany jest przez publikację europejskiego raportu z poszukiwań w Europejskim Biuletynie Patentowym. Opłatę należy wnieść w ciągu 6 miesięcy od wspomnianej publikacji.

Wniosek o badanie

Jeśli Zgłaszający chce mieć szansę na udzielenie patentu, ma obowiązek złożenia wniosku o badanie i wniesienia stosownej opłaty.

Termin na złożenie wniosku o badanie i wniesienie opłaty od wniosku wyznaczany jest przez publikację europejskiego raportu z poszukiwań w Europejskim Biuletynie Patentowym. Wniosek należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od wspomnianej publikacji, o ile nie został on złożony w momencie składania wniosku o udzielenie patentu europejskiego.

Złożenie poprawek w odpowiedzi na raport z poszukiwań

Odniesienie się do raportu z poszukiwań Europejskiego Urzędu Patentowego jest czynnością obowiązkową, nawet w przypadku, gdy wydany raport jest pozytywny. Dzięki temu zabiegowi Ekspert nie musi powtarzać argumentów w pierwszym zawiadomieniu merytorycznym, co skraca procedurę wymiany pism. Istnieje również możliwość wprowadzenia zmian do zastrzeżeń, dzięki czemu Ekspert może ocenić ich zdolność patentową w pierwszym zawiadomieniu merytorycznym.

Termin na złożenie poprawek w odpowiedzi na raport z poszukiwań wyznaczany jest przez publikację europejskiego raportu z poszukiwań w Europejskim Biuletynie Patentowym. Poprawki należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od wspomnianej publikacji.

Pierwsze zawiadomienie merytoryczne

Wydawane jest w odpowiedzi na argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z poszukiwań. Termin na odpowiedź wynosi 4 miesiące i może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W trakcie postępowania może zostać wydanych kilka zawiadomień merytorycznych.

Opłata za 3. rok ochrony

Inaczej niż w Urzędzie Patentowym RP, w przypadku europejskich zgłoszeń patentowych opłaty za ochronę wnosi się co roku, już na etapie zgłoszenia, zaczynając od 3 roku od jego złożenia. Termin na wniesienie opłaty upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone zgłoszenie.

Zawiadomienie o zamiarze udzielenia patentu

W zawiadomieniu tym EPO wyznacza termin na **złożenie tłumaczenia zastrzeżeń** na pozostałe dwa języki urzędowe, a także **wniesienie opłaty za publikację**. Do zawiadomienia dołączony jest tekst patentu, który ma zostać udzielony wraz z danymi bibliograficznymi Zgłaszającego i Twórców.

Na zawiadomienie należy odpowiedzieć w terminie 4 miesięcy, jest to termin nieprzedłużalny. W odpowiedzi należy złożyć tłumaczenia zastrzeżeń patentowych, na przykład, jeżeli zgłoszenie jest w języku angielskim, to należy złożyć tłumaczenia zastrzeżeń na języki francuski i niemiecki. Należy także zaakceptować tekst i dane bibliograficzne albo złożyć do nich poprawki. W terminie tym trzeba również wnieść opłatę za publikację patentu europejskiego.

Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego

Kolejnym etapem procedury jest wydanie decyzji o udzieleniu patentu europejskiego, w której EPO informuje o terminie publikacji patentu.

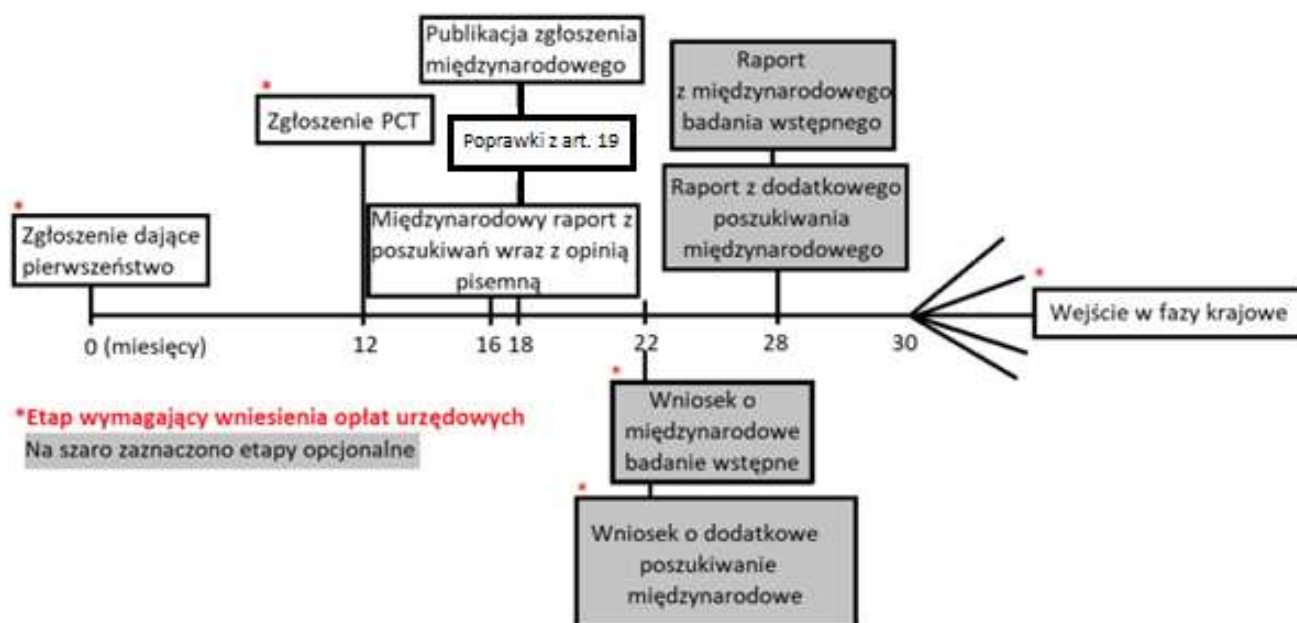
Publikacja patentu

Publikacja patentu wyznacza termin na walidację patentu europejskiego w wybranych krajach. W większości krajów patent należy zwalidować w terminie 3 miesięcy od daty jego publikacji.

Walidacja patentu w wybranych krajach

Patent europejski jest wiązką patentów krajowych na terytorium sygnatariuszy EPC. Żeby był ważny należy przeprowadzić procedurę walidacji w każdym kraju oddzielnie. W niektórych krajach patent jest ważny z automatu (Niemcy, Francja, Wielka Brytania), pod warunkiem wnoszenia w tych krajach opłat za ochronę. W części krajów walidacja patentu polega na złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z tłumaczeniem zastrzeżeń na obowiązujący język urzędowy. Natomiast w pozostałych krajach istnieje obowiązek złożenia tłumaczenia całego opisu patentowego.

Międzynarodowa procedura zgłoszeniowa (PCT)



Kto może dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego?

Jeśli Zgłaszający chce złożyć zgłoszenie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, to musi być obywatelem RP lub osobą zamieszkujejącą terytorium RP, bądź też osobą mającą główną siedzibę na terytorium RP.

Gdzie można dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego?

Obywatel RP może dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Należy jednak pamiętać, iż obywatel RP ma obowiązek dokonania pierwszego zgłoszenia w lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

W jakim języku może zostać dokonane międzynarodowe zgłoszenie patentowe?

Zgłaszający składając zgłoszenie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP może wybrać Międzynarodowy Organ Poszukiwawczy, który wykona poszukiwanie w stanie techniki. Od wyboru wspomnianego organu zależy język w jakim można dokonać zgłoszenia. W przypadku, gdy poszukiwanie ma przeprowadzić Europejski Urząd Patentowy, zgłoszenia należy dokonać w języku polskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Natomiast, gdy jako organ poszukiwawczy wybierzemy Wszechradzki Instytut Patentowy, to zgłoszenia można dokonać jedynie w języku polskim lub angielskim. W przypadku złożenia zgłoszenia w języku polskim należy w ciągu 1 miesiąca dostać jego tłumaczenie na język angielski, francuski lub niemiecki.

Co powinno zawierać międzynarodowe zgłoszenie patentowe?

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe powinno zawierać te same elementy co zgłoszenie europejskie, jedyną różnicą jest formularz, na którym wypełniane jest podanie o udzielenie patentu.

Międzynarodowy raport z poszukiwań wraz z opinią pisemną

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia europejskiego, EPO lub Wszechradzki Instytut Patentowy wykonują poszukiwanie w stanie techniki i na podstawie jego wyników dokonują oceny zdolności patentowej wynalazku przesyłając Zgłaszającemu raport z poszukiwań wraz z opinią pisemną. Nie jest to dokument wymagający odpowiedzi.

Poprawki z art. 19 PCT

W przypadku, gdy otrzymany raport z poszukiwań jest negatywny, Zgłaszający ma szansę na odpowiedź i wprowadzenie poprawek do zastrzeżeń na mocy art. 19 PCT. Do poprawionych zastrzeżeń należy dołączyć list przewodni wskazujący na jakiej podstawie zastrzeżenia zostały zmienione. Poprawki można złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wydania międzynarodowego raportu z poszukiwań lub w ciągu 16 miesięcy od najwcześniejszej daty pierwszeństwa, zależy który z tych terminów upływa później.

Publikacja zgłoszenia międzynarodowego

Publikacja zgłoszenia międzynarodowego następuje po 18 miesiącach od daty pierwszego zgłoszenia. W przypadku ich dostępności, raport z poszukiwań wraz z opinią pisemną publikowane są razem ze zgłoszeniem.

Wniosek o międzynarodowe badanie wstępne

Złożenie wniosku o międzynarodowe badanie wstępne ma sens w przypadku złożenia poprawionej wersji zastrzeżeń. Badanie wstępne stanowi bowiem drugą ocenę zdolności patentowej wynalazku. Od wniosku należy wnieść opłatę urzędową. Urząd Europejski działający jako Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych wydaje raport z badania wstępnego odnosząc się do zdolności patentowej poprawionych zastrzeżeń. Wniosek można złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania raportu z poszukiwania międzynarodowego lub w ciągu 22 miesięcy od najwcześniejszej daty pierwszeństwa, zależy który z tych terminów upływa później.

Wniosek o dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe

Złożenie wniosku o dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe umożliwia przeprowadzenie dodatkowego poszukiwania przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań inny niż ten, który został wybrany przy składaniu zgłoszenia, i który wydał raport z poszukiwania międzynarodowego. W praktyce umożliwia ono znalezienie dokumentów stanowiących stan techniki w innych językach, co jest szczególnie istotne w przypadku np. języka chińskiego. Od wniosku należy wnieść opłatę urzędową, a poszukiwanie może zostać przeprowadzone przez jeden lub więcej organów. Wniosek należy złożyć w ciągu 22 miesięcy od najwcześniejszej daty pierwszeństwa, a raport z dodatkowego poszukiwania wydawany jest w ciągu 28 miesięcy od najwcześniejszej daty pierwszeństwa.

Wejście w fazy krajowe

Po zakończeniu fazy międzynarodowej, Zgłaszający może wybrać kraje, w których chciałby chronić swój wynalazek. Listę krajów można znaleźć pod linkiem:

https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

W każdym kraju należy zatrudnić pełnomocnika, który jest uprawniony do występowania przed tamtejszym urzędem patentowym, złożyć tłumaczenie opisu patentowego, a także wnieść opłatę urzędową od zgłoszenia. Każdy z krajowych urzędów patentowych ma odmienne wymagania dotyczące składanych dokumentów. Na przykład, w niektórych krajach pełnomocnictwo w ogóle nie jest wymagane, natomiast w innych musi być notaryzowane lub nawet legalizowane za pomocą apostille.

Każdy krajowy urząd patentowy przeprowadza własne badanie zdolności patentowej wynalazku, na mocy obowiązujących w danym kraju przepisów. Zatem, w praktyce, w każdym kraju możemy spodziewać się nieco odmiennych zarzutów.

Należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak „patent międzynarodowy”. Po zakończeniu fazy międzynarodowej, procedura w każdym z krajów toczy się oddzielnie i w każdym z nich może niezależnie zakończyć się decyzją o udzieleniu patentu albo decyzją odmowną.

Opłaty urzędowe

Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP

określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. poz. 1623) - weszło w życie 14 października 2016 r. <https://uprp.gov.pl/pl/bip/akty-prawne/oplaty-w-postepowaniu-przed-uprp>

Opłaty w postępowaniu przed EPO

Informacje ogólne: <https://www.epo.org/applying/fees.html>

Elektroniczny cennik:

<https://my.epoline.org/epoline-portal/classic/epoline.Scheduleoffees?language=en>

Opłaty za zgłoszenia międzynarodowe przed EPO: <https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees.html>

Opłaty przed WIPO

dotyczące międzynarodowych zgłoszeń patentowych (PCT): <https://www.wipo.int/pct/en/fees/>

Zasoby informacji patentowej

Publikacje opisów patentowych, zarówno zgłoszeń, jak i udzielonych patentów zamieszczane są bezpośrednio na stronach krajowych Urzędów Patentowych, EPO czy WIPO.

Informacje o publikacji zgłoszeń, czy o udzielonych patentach Urząd Patentowy RP zamieszcza w Biuletynie Urzędu Patentowego. W tym samym czasie stają się one dostępne w e-wyszukiwarce. Dane są bez względu na zwłoki aktualizowane. Poniżej zamieszczam link do wyszukiwarki w UPRP:

<https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl>

E-wyszukiwarka pozwala wyszukać zgłoszenia po słowach kluczowych, po twórcach, zgłaszającym, po datach zgłoszenia, po klasach międzynarodowej klasyfikacji patentowej, po pełnomocniku. Po słowach kluczowych można przeszukiwać tytuły lub skróty opisu. Szukając po klasach otrzymujemy rzetelny obraz z jakim stanem techniki mamy do czynienia. Klasami przy poszukiwaniach posługują się również eksperci Urzędu Patentowego.

Istnieją bazy danych gromadzące wszystkie publikacje ze wszystkich urzędów krajowych w jednym miejscu. Baza literatury patentowej, która w ten sposób powstaje, stanowi ogromne źródło wiedzy dla innych twórców i napędza innowacje. Poniżej zamieszczono linki do międzynarodowych baz patentowych.

- [Espacenet](#) – międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez EPO

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

- [PATENTSCOPE](#) - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez WIPO

<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

- [Google Patents](#) - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez Google

<https://patents.google.com/>

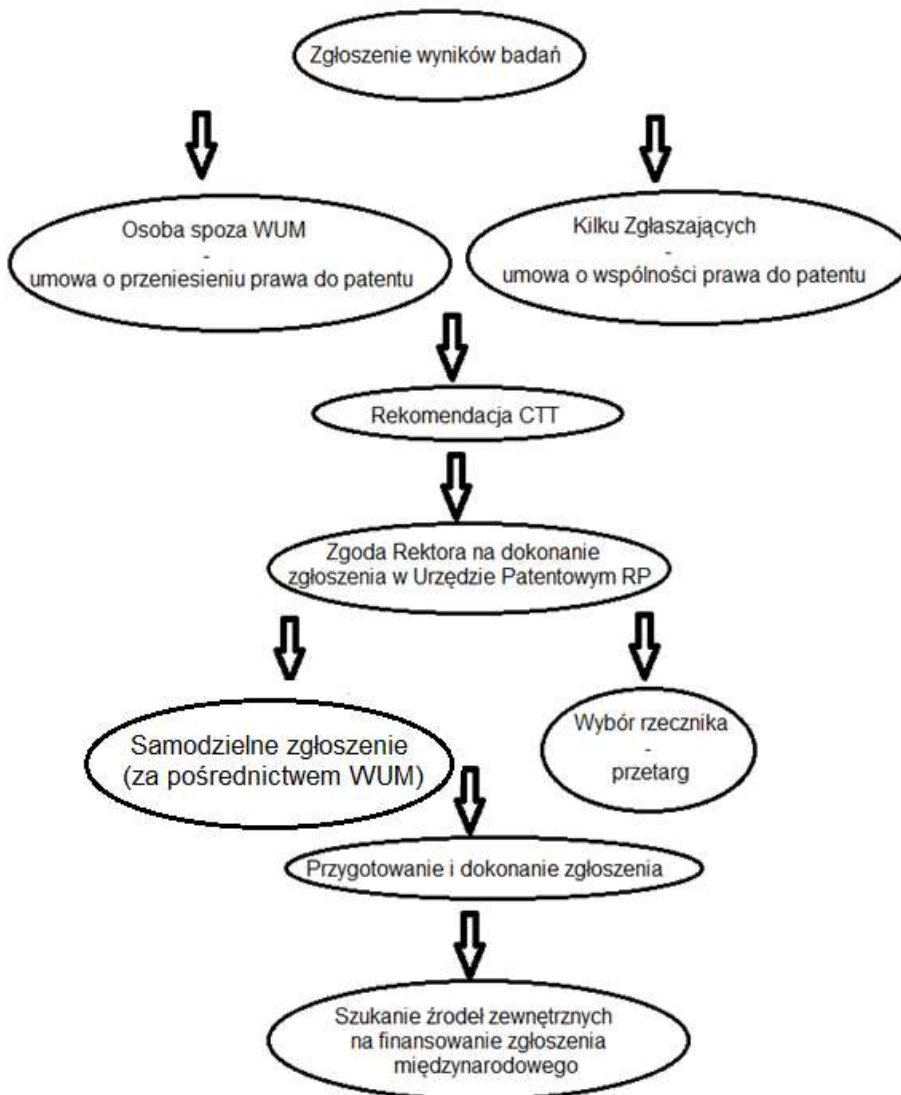
Procedura na WUM

Zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (https://ctt.wum.edu.pl/sites/ctt-test.wum.edu.pl/files/ctt/rwi_2020.pdf), w przypadku powstania wyników badań powstałych w wyniku prac B+R pracownicy, studenci i doktoranci składają do CTT Formularz zgłoszenia wyników badań zawierający:

- krótki opis wyników,
- dane identyfikujące wszystkich twórców oraz zgłaszających,

- dane dotyczące źródła finansowania,
 - podpisy twórców oraz Dziekana Wydziału.
2. CTT może zwrócić się o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zgłaszanych informacji, a twórcy są zobowiązani do ich uzupełnienia.

Procedura na WUM:



Prawa wynikające z otrzymanej ochrony

Jakie prawa wynikają z patentu?

Na danym terytorium przez okres, kiedy patent jest w mocy, właściciel patentu może zakazywać osobie trzeciej niemającej jego zgody:

- wytwarzania – np. produkowania chronionego patentem produktu;

- wykorzystywania – np. używania chronionego patentem produktu w jakimkolwiek celu, w tym również w celu wytworzenia innego produktu; użytkowania produktu generycznego/znanego, którego zastosowanie jest chronione patentem
- oferowania do sprzedaży – np. umieszczania na swojej stronie internetowej szczegółowych informacji na temat chronionego patentem produktu, przeznaczonego do sprzedaży;
- sprzedaży – np. uzyskiwania przychodu ze sprzedaży chronionego patentem produktu osobie trzeciej;
- importowania do kraju chronionego patentem wynalazku.⁵

Kto pilnuje, żeby nie doszło do naruszenia patentu?

Urząd Patentowy udziela patenty, ale nie zajmuje się sprawdzaniem, jak uprawniony korzysta z chronionego wynalazku. Jeśli istnieje podejrzenie, że dochodzi do naruszenia patentu, odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich czynności w tym zakresie spada na właściciela patentu. Do Uprawnionego należy zadanie monitorowania rynku pod kątem istnienia rozwiązań wchodzących w zakres zastrzeżeń patentowych opatentowanego rozwiązania. To on najlepiej wie, czy w sklepie, w hurtowni lub w sprzedaży internetowej pojawiają się produkty konkurencji i czy mogą one naruszać jego prawo. Po dokonaniu wstępnej oceny możliwości naruszenia, Uprawniony ma za zadanie zadanie zebrać dowody, jak na rynek wprowadzany jest towar konkurencji. Mogą to być wydruki ze stron internetowych, na których oferowany jest konkurencyjny produkt albo dowód w postaci zakupu produktu i przedstawienia rachunku ze sklepu za dany produkt. Do właściciela patentu należy dokonanie odpowiedniej analizy, jakie cechy produktu konkurencji wchodzą w zakres jego zastrzeżeń patentowych i podjęcie decyzji, czy dojdzie do złożenia do sądu cywilnego pozwu o naruszenie patentu. Przed sądem cywilnym uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku ¹.

Właściciel może bronić swojego prawa i zakazać osobie trzeciej niemającej jego zgody korzystania z wynalazku poprzez wysłanie ostrzeżenia w postaci listu ostrzegawczego, że dane rozwiązanie może wchodzić w zakres ogłoszenia patentowego.

Źródła prawa

1. Ustawa prawo własności patentowej (pwp) (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286)
2. **Konwencja o udzieleniu patentów europejskich** (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł

63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część Dz.U. 2004 nr 79 poz. 737

3. **Układ o współpracy patentowej** sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. Dz.U. 1991 nr 70 poz. 303 (Patent Cooperation Treaty)
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla **produktów leczniczych** (Dz. Urz. UE. L 152, 16.06.2009)
5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla **produktów ochrony roślin** (Dz. Urz. WE Nr L 198, 08.08.1996)
6. Rozporządzenie (WE) Nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 12 grudnia 2006 r. w sprawie **produktów leczniczych** stosowanych w pediatrii (Dz. Urz. UE. L 378/1, 27.12.2006)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie **w sprawie opłat** związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. 2016 poz. 1623)
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie **w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych** (Dz. U. 2015 poz. 366)
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. **w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych** (Dz.U. 2016 poz. 2053)

Literatura:

¹Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

²Wyrok TSUE C-129/17 z 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha;

³www.uprp.gov.pl

⁴Poradnik wynalazcy UPRP 2006

⁵Jak skutecznie patentować, NCBiR 2016

⁶<http://patent.pwr.wroc.pl/Wynalazki/default.aspx>