



# Patentować czy nie patentować?

dr Aleksandra Twardowska-Czerwińska  
mec. Monika Chimiak

Warszawa, 6 luty 2018 r.

# Dokonanie oceny

- Czy jest to pomysł oryginalny, czy ktoś inny już go wcześniej wymyślił?
- Czy ktoś może rozwiązanie to produkować i prowadzić dystrybucję?
- Czy ktoś to kupi?
- **Czy jesteś w stanie swój pomysł ochronić?**



# Dokonanie oceny rozwiązania

- Czy technologia/rozwiązanie jest nowe?
- Czy przewyższa inne rozwiązania?
- Czy rozwiązanie zostało przetestowane?
- Czy istnieje potrzeba zakupu nowych urządzeń do uruchomienia produkcji?
- Kiedy będzie można wprowadzić rozwiązanie na rynek?



# Patent a wynalazek

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są **nowe**, **posiadają poziom wynalazczy** i **nadają się do przemysłowego stosowania** (art. 24 pwp)



- **Patent** to prawo wyłączne do wynalazku
- Patent jest ograniczony w czasie i **trwa maksymalnie 20 lat** (od daty zgłoszenia!)
- Prawo jest **ograniczone terytorialnie** i dotyczy tylko terytorium danego kraju lub w przypadku aplikacji międzynarodowych - państw zgłoszonych we wniosku

# Wynalazkami nie są:

- Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne
- Metody leczenia i diagnostyki ludzi i zwierząt *in vivo*
- Wytwory o charakterze jedynie estetycznym
- Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier
- Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki
- Programy do maszyn cyfrowych
- Sposoby przedstawienia informacji



# Możliwe formy ochrony

## Patenty:

- 3GS
- Odporna na wstrząsy obudowa
- Sposób selektywnego podświetlania klawiatury
- ....

## Znaki towarowe:

- iPhone®
- Apple®



## Domena internetowa:

<https://www.apple.com/pl>

## Prawo autorskie:

- Kod oprogramowania
- Instrukcja użytkownika
- .....

## Wzory przemysłowe:



## Tajemnica przedsiębiorstwa:



# Co można chronić

- **Produkty** – nadajnik, tomograf, kompozycja
- **Sposoby** – sposób wytwarzania energii
- **Zastosowania** - zastosowanie nowego lub znanego produktu
  - **I i II zastosowanie medyczne**



# Formy ochrony wynalazku

- ochrona polegająca na nie ujawnianiu istoty wynalazku „na zewnątrz”,
- ochrona patentowa wynikająca ze zgłoszenia wynalazku
  - w trybie krajowym
  - w trybie PCT
  - w trybie określonym przez Konwencję o Patencie Europejskim



# W ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia

- podjęcie decyzji czy: pozostajemy jedynie w Polsce, czy rozpoczynamy postępowanie międzynarodowe
- Który tryb wybrać?
  - EPC + wyznaczone państwa inne niż EU (European Patent Convention)
  - PCT (Patent Corporation Treaty: 152 państwa)

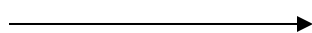
# Schemat postępowania patentowego

Można zgłosić  
jako:



6.02.2018

max.12 miesięcy



DECYZJA

o trybie:

6.02.2019

EPC

czy

PCT

W zgłoszeniu międzynarodowym przy powołaniu się na dokument pierwszeństwa można dodać nowe wyniki, zmienić – rozszerzyć zakres ochrony, połączyć dwa zgłoszenia w jedno – szersze, przerehabilitować zastrzeżenia, etc.



# Pierwszeństwo

- Pierwszeństwo ze zgłoszenia polskiego ma taką samą wartość jak inne pierwszeństwa
- Co dalej?
  - zgłoszenie krajowe (polskie) jest najtańsze
- A co, gdy zgłoszenie będzie zgłaszane w trybie międzynarodowym?

# Która procedura: EPC czy PCT

- W przypadku dokonania decyzji o wyznaczeniu większości państw objętych trybem EPC (europejskich) i pojedynczych innych państw, np. Japonii, Australii i US – korzystniej finansowo wypada tryb EPC
- W przypadku, gdy zainteresowani jesteście wieloma państwami poza Europą – korzystniejszy jest tryb PCT, z którego również można wejść (później – 30, 31 miesiąc od daty pierwszeństwa) w fazy krajowe w wybranych państwach oraz w fazę europejską, tzw. Euro-PCT

# Zgłoszenie w trybie EPC obejmuje możliwość wyznaczenia 38 państw

Austria	Hiszpania	Norwegia	Wielka Brytania
Belgia	Holandia	Polska	Serbia
Bułgaria	Irlandia	Portugalia	Albania
Chorwacja	Islandia	Rumunia	San Marino
Cypr	Lichtenstein	Słowacja	Bośnia i Hercegowina Macedonia
Czechy	Litwa	Słowenia	
Dania	Luksemburg	Szwajcaria	
Estonia	Łotwa	Szwecja	
Finlandia	Malta	Turcja	
Francja	Monako	Węgry	
Grecja	Niemcy	Włochy	

# Zgłoszenie w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty)

- Obejmuje 152 państwa świata – jest etapem pośrednim w procedurze zgłoszeniowej
- W ramach trybu PCT w 30 i 31 miesiącu od daty pierwszeństwa wyznacza się państwa, którymi jesteśmy zainteresowani – w których chcemy uzyskać patent, czyli np. Euro-PCT (te same państwa co w EPC), Japonia, RPA, Rosja, Australia, Chiny, Stany Zjednoczone

# Po wyznaczeniu państw

- Po wyznaczeniu państw w 30-31 miesiącu w przypadku procedury PCT – odbywa się tzw. procedura krajowa w wybranych państwach oraz procedura Euro-PCT – wówczas następuje merytoryczna ocena wynalazku
- Po przyznaniu patentu należy w przypadku zarówno procedury europejskiej, jak i Euro-PCT wyznaczyć wskazane państwa, w których ma być walidowany patent

# Schemat postępowania – opłaty PCT i EPC

- Największe opłaty wiążą się z tłumaczeniem dokumentacji z chwilą wchodzenia w fazy krajowe oraz opłaty urzędowe
- W przypadku wątpliwości czy rozwiązanie ma szanse na „sprzedaż” bądź „licencję” większy sens może mieć pozostanie na etapie „zgłoszenia krajowego – polskiego”, w przypadku którego dalsze opłaty urzędowe pojawiają się dopiero po przyznaniu patentu
- Jeżeli rozwiązanie nie ma większych szans na komercjalizację – rozważyć, czy po przyznaniu patentu i opłaceniu opłat ochronnych (uznawanego obecnie również jako publikacja) opłaca się dalej utrzymywać patent, czy też świadomie zrezygnować z dalszej ochrony



# Dziękujemy za uwagę

## PYTANIA?

Kulikowska i Kulikowski

atwardowska@kulikowski.pl

mchimiak@kulikowski.pl

