



Zespół Rzeczników Patentowych
Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB
Politechnika Gdańska

Materiał do wykładu

Ochrona własności intelektualnej IP

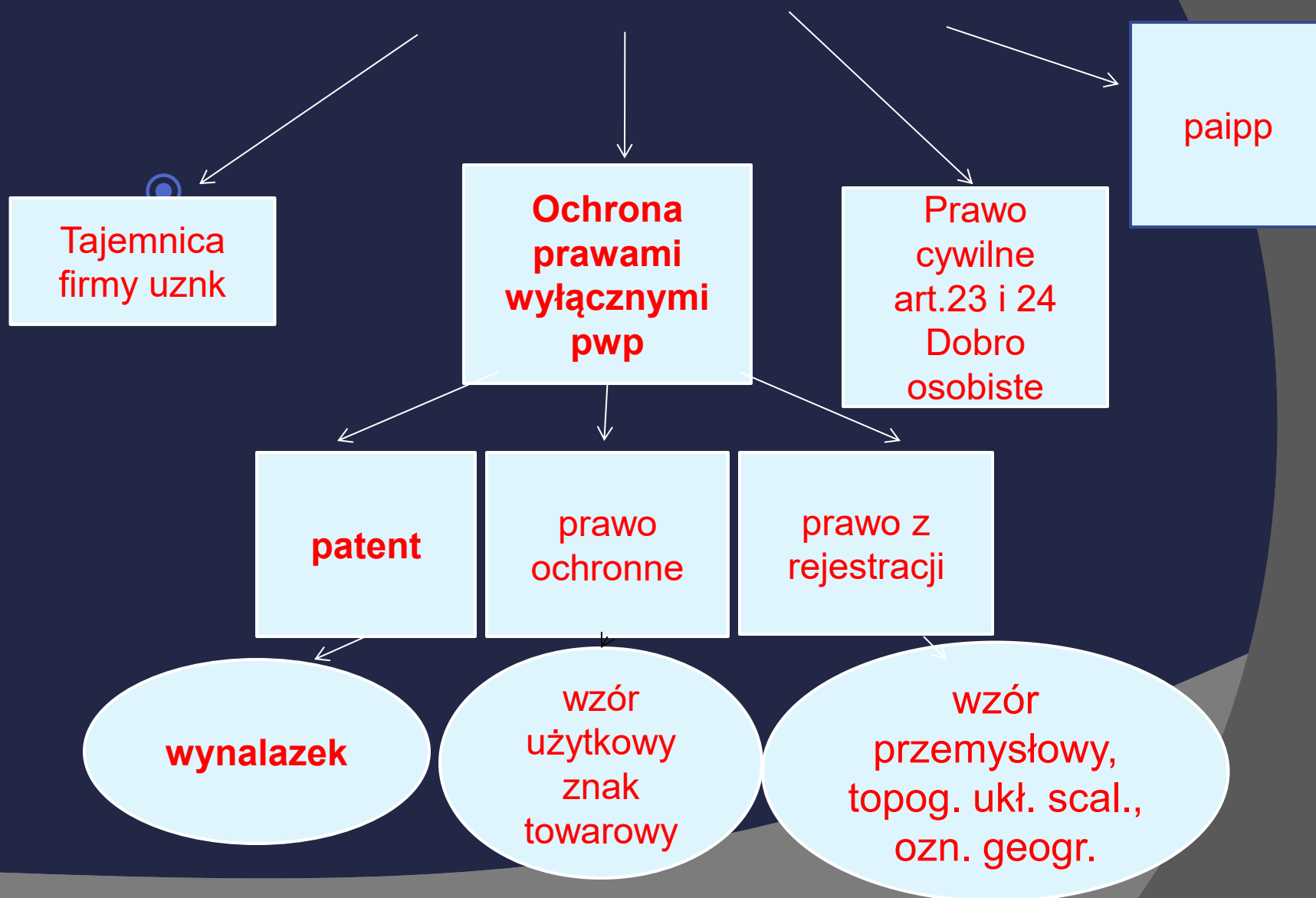
– patent

Dr Justyna Pawłowska

Polski i Europejski rzecznik patentowy

**Pełnomocnik przed Urzędem UE ds. Własności
Intelektualnej**

Narzędzia ochrony prawnej



Przedmioty praw własności intelektualnej

Utwór

Wynalazek

Wzór użytkowy

Wzór przemysłowy

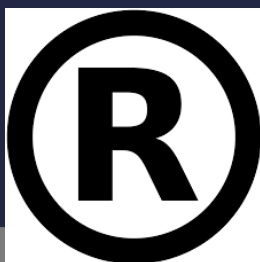
Ochrona tajemnicy handlowej

Znak towarowy

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Nazwa pochodzenia

Chronione oznaczenie geograficzne

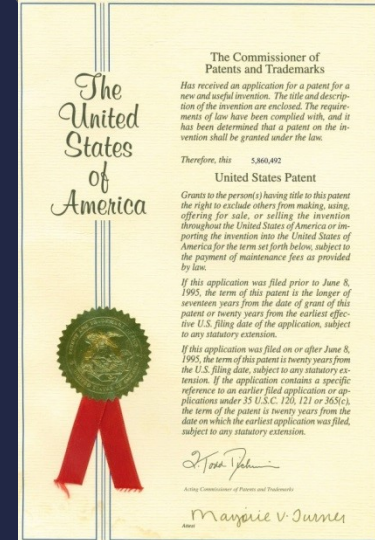


Przedmioty IP i czas ochrony

1. Ochrona **wynalazków** (20 lat , plus max. 5 lat w przypadku środków leczniczych i ochrony roślin)
2. Ochrona **wzorów użytkowych** (10 lat)
3. Ochrona **wzorów przemysłowych** (25 lat co 5 lat).
4. Ochrona **znaków towarowych** (bezterminowa – co 10 lat)
5. Ochrona **oznaczenia geograficznego** – bezterminowa
6. **Topografia układów scalonych** (10 lat)

Co to jest patent

- Dobra niematerialne stanowią majątek danego podmiotu
- Podmiot uprawniony może:
 - ❖ Korzystać we własnym zakresie z danego dobra - monopol
 - ❖ Przenieść prawa z patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na inną osobę – sprzedaż praw
 - ❖ Udzielić licencji wyłącznej, niewyłącznej – zezwolić innej osobie na korzystanie z utworu, wynalazku, wzoru użytkowego, przemysłowego w okresie trwania prawa i uzyskiwać stałe źródła przychodu



Art. 66.

1. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:
 - 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub
 - 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.
2. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

Zakres terytorialny ochrony wynalazku i wzoru użytkowego

Procedura krajowa przed Urzędem Patentowym RP

Procedura regionalna – patent europejski

Procedura międzynarodowa – PCT

Map showing the geographic coverage of European patents as of 1 November 2019

■ Member states (38)

- Albania
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Monaco
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom

■ Extension states (2)

- Bosnia and Herzegovina
- Montenegro

■ Validation states (4)

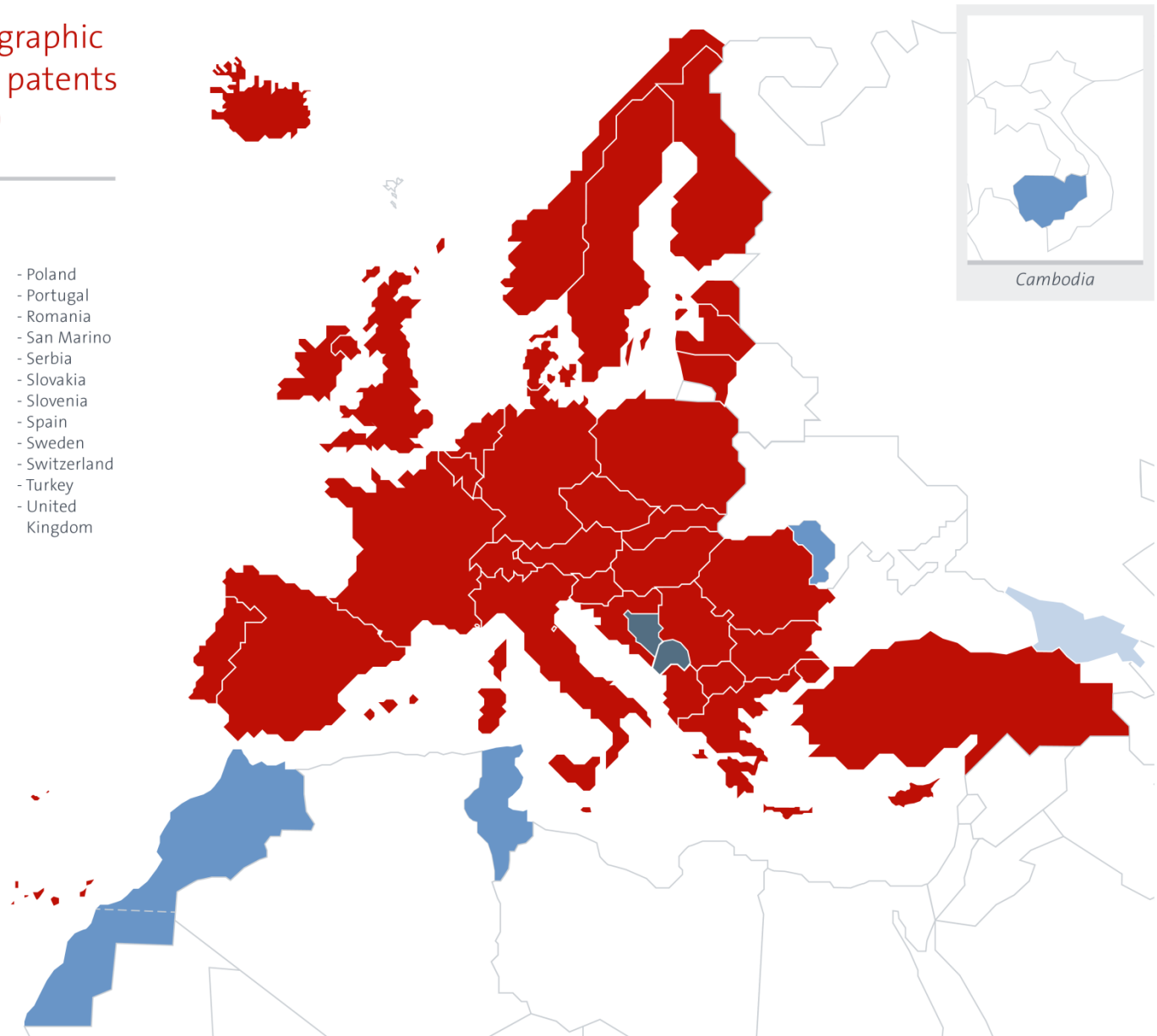
Agreement in force

- Cambodia
- Republic of Moldova
- Morocco
- Tunisia

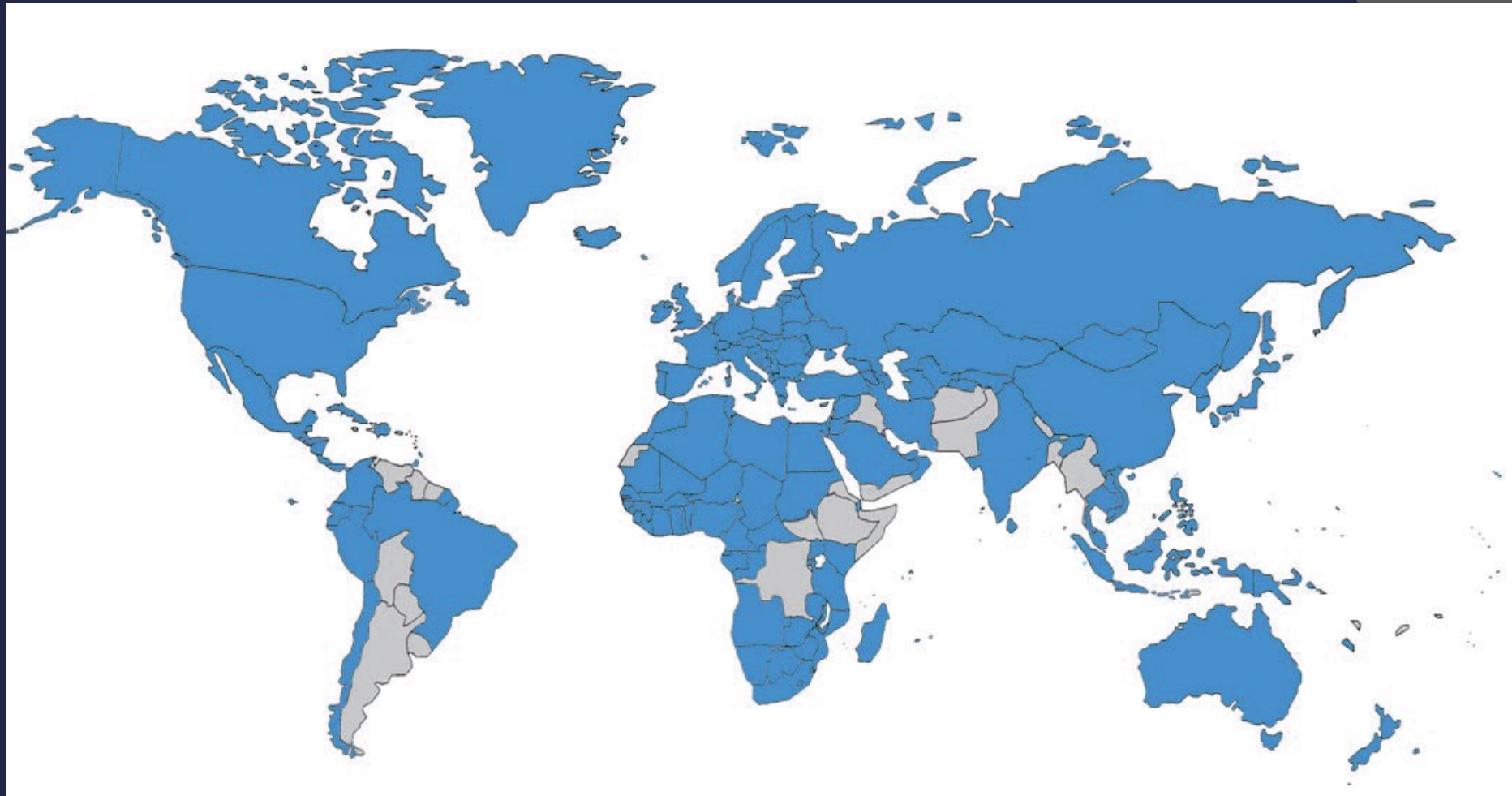
■ Future validation states (1)

Agreement signed but not in force yet

- Georgia



PCT contracting states – 153 (1.11.2019)



Kryterium przyznawania patentów

Stosowalność przemysłowa – wkład techniczny

Nowość

Poziom wynalazczy

Art. 25. 1. Wynalazek uważa się za **nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.**

2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Art. 26. 1. Wynalazek uważa się za posiadający **poziom wynalazczy**, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Strategia ochrony rezultatów prac badawczych - patenty

1 etap

Stworzenie dobra niematerialnego – rezultat pracy badawczej

2 etap

Właściwa identyfikacja rezultatu pracy badawczej jako dobra prawnie chronione –
pomoc rzecznika patentowego

3 etap

Wybór optymalnego środka ochrony – pomoc rzecznika patentowego

publikacja

4 etap

Komercjalizacja wiedzy

Kategorie wynalazków:

- Substancje, produkty
- Urządzenia, maszyny
- Sposoby
- Zastosowanie (nowe zastosowanie substancji/produktu stanowiącej część stanu techniki (nowy efekt/cel nie związany z użyciem znanym poprzednio)***

“It is true that one cannot patent an element found in its natural form; however, if you create a purified form of it that has industrial uses – say, neon – you can certainly secure a patent.” – Lila Feisee, Biotechnology Industry Organization’s Director for Government Relations and Intellectual Property

<4.możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub mieszanin stanowiących część stanu techniki do **zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki**, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki.>

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:

- 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
- 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
- 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
- 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
- 5) programów komputerowych;
- 6) przedstawienia informacji.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

European Patent Convention

Rozwiązania będące wynalazkami, na które nie można uzyskać ochrony...

Art. 29

1. Patentów nie udziela się na:

1) **wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami**; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;

2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;

3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

Etyczna debata na temat wynalazków biotechnologicznych.
Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych

Za wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby **sprzeczne z porządkiem publicznym** lub dobrymi obyczajami w rozumieniu

art. 29 ust. 1 pkt 1, lub moralnością publiczną, uważa się w szczególności:

- 1) sposoby klonowania ludzi;
- 2) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka;
- 3) stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych;
- 4) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta

W wyroku TSUE w sprawie C-34/10 – wyłączenie zdolności patentowej rozwiązań dot. wykorzystywania embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych. Wyłączenie takie nie ma wpływu na wynalazki służące do celów terapeutycznych lub diagnostycznych, które dotyczą embrionu ludzkiego i są dla niego użyteczne.

Patentowalne wynalazki biotechnologiczne

Za wynalazki biotechnologiczne, na które **mogą być udzielane patenty**, uważa się w szczególności wynalazki:

- 1) stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, **nawet jeżeli poprzednio występował w naturze; (de facto nie musi być nowy)**
- 2) stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego;
- 3) dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Rola informacji patentowej

Dostarczanie kompleksowej wiedzy o:

- rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony,
- rozwiązaniach, na które zostały udzielone prawa wyłączne,
- aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań,
- aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej,
- publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym.

Rola informacji patentowej

Informacja patentowa daje orientację w aktualnym stanie techniki i jej tendencjach rozwojowych, jest ważnym źródłem inspiracji twórczej, pozwala prognozować rozwój techniki, a tym samym – **prawidłowo planować badania naukowe i prace rozwojowe, podejmować właściwe decyzje gospodarcze** (w szczególności decyzje inwestycyjne i modernizacyjne oraz dotyczące asortymentu produkcji) i prowadzić racjonalną politykę patentowo-licencyjną.

[A. Szewc, *Informacja patentowa, normalizacyjna i techniczno-handlowa*, Katowice 1992]

Rola informacji patentowej

- ❑ Śledzenie innowacyjnych działań i kierunków rozwoju konkurencyjnych podmiotów na podstawie ich aktywności patentowej;
- ❑ Zidentyfikowanie potencjalnych partnerów do współpracy, licencjobiorców lub licencjodawców;
- ❑ Informacja w jakim kierunku zmierzają przedsięwzięcia technologiczne w danej dziedzinie techniki;
- ❑ Poznanie najważniejszych wynalazców w danej dziedzinie techniki oraz wynalazców wyznaczających obecny kierunek jej rozwoju;
- ❑ Uniknięcie błędnych decyzji o podjęciu działalności badawczo-rozwojowej, prowadzących do powielania już istniejących rozwiązań;
- ❑ Ocena przestrzeni rynkowej dla innowacyjnych projektów i podejmowanie właściwych decyzji o ich kontynuacji lub przerwaniu.

Zalety informacji patentowej

- ❑ Aktualne informacje;
- ❑ Jednolita struktura;
- ❑ Szczegółowy opis;
- ❑ Unikalne źródło informacji;
- ❑ Bardzo dobrze uporządkowane informacje (klasyfikacje);
- ❑ Szybki, łatwy i bezpłatny dostęp;
- ❑ Szerokie spektrum informacji technicznych;
- ❑ Informacje nt. prac badawczo-rozwojowych i działalności konkurencji.

Zalety opisu patentowego jako źródła informacji patentowej

- informacja o rozwiązaniu technicznym ocenianym przez kryteria światowej nowości, poziomu wynalazczego i stosowności;
- najwcześniejsza informacja o danym rozwiązaniu technicznym (statystycznie średnio wyprzedza o ok. 1,5 roku kolejne, inne publikacje o tym rozwiązaniu);
- często jedyna publikacja tego rozwiązania;
- fragment opisu dotyczący stanu techniki oraz urzędowy raport z poszukiwań stanu techniki wskazują rodzinę rozwiązań bliskich wynalazkowi.

Rodzaje badań patentowych

- ❑ Badanie w stanie techniki
- ❑ Badanie zdolności patentowej
- ❑ Badanie czystości patentowej
- ❑ Badanie stanu prawnego
- ❑ Badanie rodziny patentowej

Zespół Rzeczników Patentowych
Politechnika Gdańska – Ośrodek Informacji
Przemysłowej PATLIB

Gmach B, pok. 605
tel. 58 347 10 66