

Świat w innowacji, innowacja w świecie. O trendach i perspektywie ochrony własności intelektualnej w działalności eksportowej i konkurencyjnej w skali regionu, kraju i świata

Piotr Brylski

Seminarium „Patent na dobry początek”, Kraków, 27 listopada 2017 r.

Prawa własności przemysłowej

To majątkowe prawa cywilne do wyłącznego korzystania z przedmiotu tego prawa przez określony czas:

- ▶ w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy),
- ▶ na terytorium danego państwa lub państw,
- ▶ skuteczne wobec wszystkich w granicach określonych w ustawie lub umowie międzynarodowej,
- ▶ przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.



Prawa własności przemysłowej

Zasada terytorialności



- ▶ Prawa wyłączne do większości rodzajów własności przemysłowej powstają na mocy decyzji urzędów patentowych i obowiązują na terytorium kraju, który tych praw udzielił.
- ▶ Prawa wyłączne udzielane w różnych krajach są od siebie niezależne i podlegają ustawodawstwu kraju, który te prawa przyznał.
- ▶ We wszystkich państwach-stronach Konwencji osoby zagraniczne są w sprawach ochrony własności przemysłowej traktowane tak samo, jak osoby krajowe.



Prawa własności przemysłowej

Ubiegając się o udzielenie praw własności przemysłowej:

- ▶ składa się oddzielne wnioski oraz
- ▶ prowadzi oddzielne postępowania
- ▶ w każdym z krajów, w których chcemy uzyskać ochronę konkretnych rozwiązań lub oznaczeń.

Możemy skorzystać również z procedur międzynarodowych lub regionalnych



Prawa własności przemysłowej

Zasada pierwszeństwa

zasada first to file

Prawo uzyskania ochrony przysługuje osobom fizycznym/ prawnym, które pierwsze dokonają zgłoszenia

zasada first to invent

Prawo uzyskania ochrony przysługuje temu, kto pierwszy opracował dane rozwiązanie techniczne, niezależnie od tego, czy zostało ono zgłoszone jako pierwsze
(konieczność posiadania oznaczonych, datowanych dokumentów z przebiegu prac b+r)



Prawa własności przemysłowej

Zasada pierwszeństwa konwencyjnego



Każdemu, kto dokona prawidłowego zgłoszenia dotyczącego udzielenia praw wyłącznych w jednym z państw-stron Konwencji, przysługuje pierwszeństwo przy ubieganiu się o ochronę w innych państwach-stronach Konwencji, o ile zgłoszenia w innym kraju dokona w terminach:

- ▶ **12** miesięcy dla wynalazków i wzorów użytkowych,
- ▶ **6** miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych.



Prawa własności przemysłowej

- ▶ są zbywalne i podlegają dziedziczeniu
- ▶ do przeniesienia praw własności przemysłowej wymagane jest zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności
- ▶ przeniesienie praw staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do właściwego rejestru
- ▶ do przenoszenia praw służą umowy nazwane prawa cywilnego: sprzedaż praw, zamiana praw oraz darowizna.



Umowy licencyjne

- ▶ umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej
- ▶ licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku.
- ▶ licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.



Umowy licencyjne

- ▶ jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.
- ▶ w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.
- ▶ do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.
- ▶ Jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana).



Rodzaje licencji

- ▶ **licencja ograniczona** - w umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku
- ▶ **licencja pełna** - jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca
- ▶ **licencja niewyłączna** - jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu
- ▶ **sublicencja** - uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone



Rodzaje licencji – licencja otwarta

- ▶ **licencja otwarta** - uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione.
- ▶ w razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej, **opłaty okresowe** za ochronę wynalazku **zmniejsza się o połowę**. Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie.



Rodzaje licencji – licencja otwarta

- ▶ licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10 % korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.
- ▶ licencję otwartą uzyskuje się przez:
 - ▶ zawarcie umowy licencyjnej albo
 - ▶ przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku.
- ▶ jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku, chyba że oświadczenie licencjodawcy przewiduje niższą opłatę.



Rodzaje licencji – licencja przymusowa

- ▶ Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby, gdy:
 - ▶ jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego;
 - ▶ zostanie stwierdzone, że patent jest **nadużywany**, lub
 - ▶ zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zależny), z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego; w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (**licencja wzajemna**).



Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP

Udzielone przez Urząd Patentowy RP prawa wyłączne mogą się stać przedmiotem sporu, który wymaga rozstrzygnięcia przy udziale zainteresowanych stron.

Sprawy o unieważnienie tych praw, a także sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia rozpatrywane są w Urzędzie Patentowym przez kolegia orzekające do spraw spornych.

Są to między innymi sprawy o unieważnienie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, a także sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Istotne jest, że w odróżnieniu od postępowania zgłoszeniowego lub rejestrowego, postępowanie sporne ma charakter kontradyktoryjny, czyli dotyczy co najmniej dwóch stron, które pozostają w sporze. Urząd Patentowy RP staje się w tym postępowaniu niejako „arbitrem” rozstrzygającym spór.

Należy zaznaczyć, że w postępowaniu spornym na decyzje organu rozstrzygające sprawy co do istoty i wydane po przeprowadzeniu rozprawy nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.



Współtwórczość przedmiotów własności przemysłowej

Współtwórca – wyłącznie osoba, której udział w dokonaniu wynalazku lub innego przedmiotu własności przemysłowej miał charakter twórczy.

Współtwórcom przysługują wspólnie uprawnienia twórcy.



Twórczość pracownicza - prawa własności przemysłowej

Prawo do uzyskania praw własności przemysłowej przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy został dokonany w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy.

Twórca i przedsiębiorca mogą ustalić inną zasadę np. powstanie wspólnego prawa.



Dokonanie wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy

W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z niego we własnym zakresie.



Rola rzecznika patentowego

- ▶ We właściwym zabezpieczeniu praw własności intelektualnej osoby fizycznej lub prawnej, w szczególności praw własności przemysłowej, konieczna jest pomoc rzecznika patentowego.
- ▶ Jednostki naukowe lub firmy mogą korzystać zarówno z pomocy rzeczników patentowych zatrudnionych w jednostkach, jak i wyspecjalizowanych kancelarii zewnętrznych.
- ▶ Należy pamiętać, że wynalazki powstają w różnych dziedzinach techniki, co wymaga specjalizacji rzeczników patentowych.



Rola rzecznika patentowego

może pomóc:

- ▶ przeprowadzić badania patentowe;
- ▶ w korzystaniu z informacji patentowej;
- ▶ w opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej np. wynalazku;
- ▶ w poszukiwaniach partnera zewnętrznego, uczestniczyć w negocjacjach, zredagować
- ▶ umowę z partnerem zewnętrznym i optymalnie zabezpieczyć prawa, np. szkoły wyższej lub firmy;
- ▶ prowadzić wykłady dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Rzecznik patentowy jest doradcą w sprawach ochrony własności przemysłowej i zarządzania prawami wyłącznymi.



Ochrona własności intelektualnej.

Najważniejsze korzyści

- ▶ wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną oraz stanowi zachętę do innowacyjności i kreatywności
- ▶ stanowi istotny składnik majątku, w tym zwiększa dochody i umożliwia zwrot nakładów inwestycyjnych
- ▶ ułatwia komercjalizację i transfer technologii (umowy o przeniesieniu praw; umowy licencyjne)
- ▶ podnosi prestiż, kształtuje atrakcyjny wizerunek
- ▶ zwiększa pewność obrotu, zmniejszając ryzyko naruszeń oraz ułatwia dochodzenie roszczeń wobec nieuczciwych konkurentów



Wybrane koszty związane z ochroną własności intelektualnej

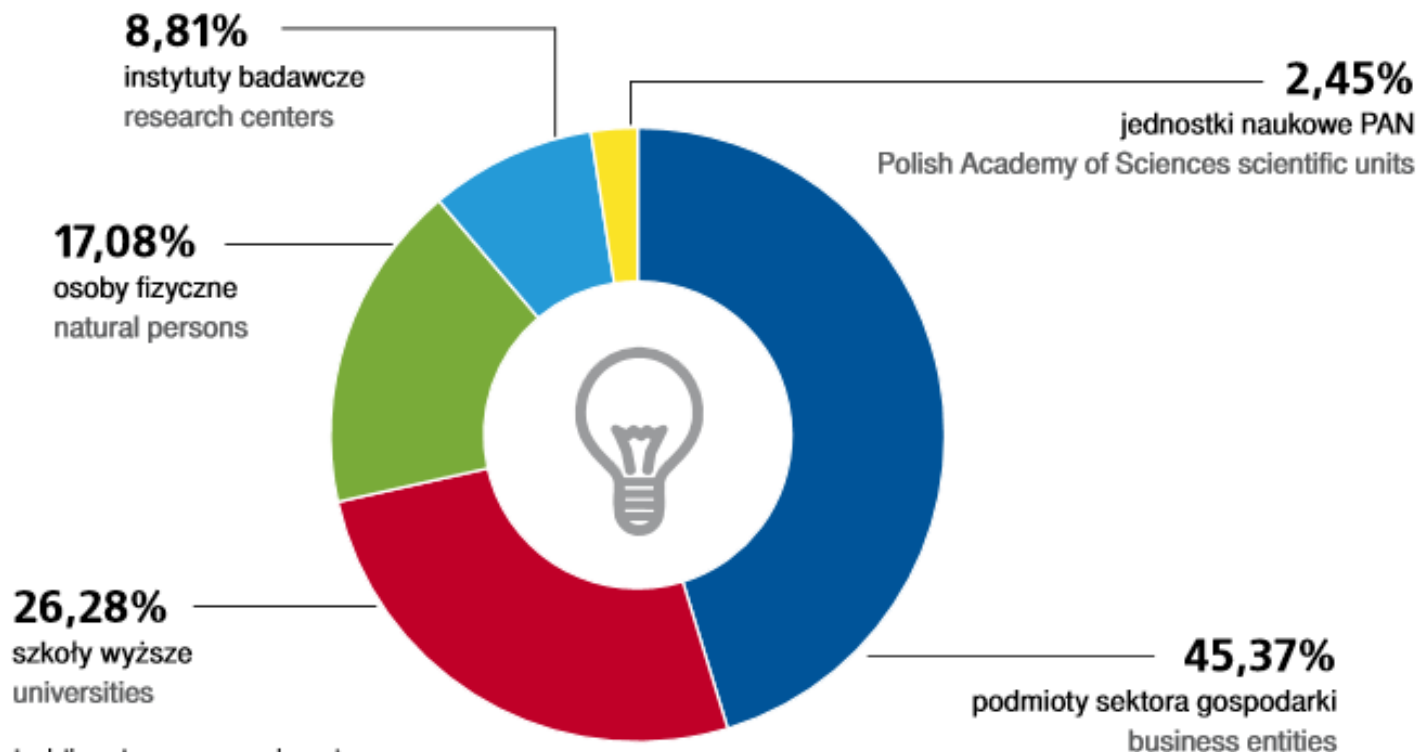
W szczególności:

- ▶ koszty opracowania i wdrożenia strategii zarządzania w zakresie ochrony własności przemysłowej;
- ▶ koszty usług prawnych związanych z uzyskaniem praw wyłącznych, w tym koszty przeprowadzenia badań „czystości prawnej” czy zdolności ochronnej (rzecznik patentowy);
- ▶ opłaty urzędowe;
- ▶ koszty sporów prawnych, sądowych i pozasądowych (np. arbitraż).



ZGŁOSZENIA WYNAŁAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2015 ROKU WG KRAJOWYCH PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH*

PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2015 BY DOMESTIC ENTITIES UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL PROCEDURE BROKEN DOWN BY TYPE OF APPLICANT*



* według siedziby pierwszego zgłaszającego

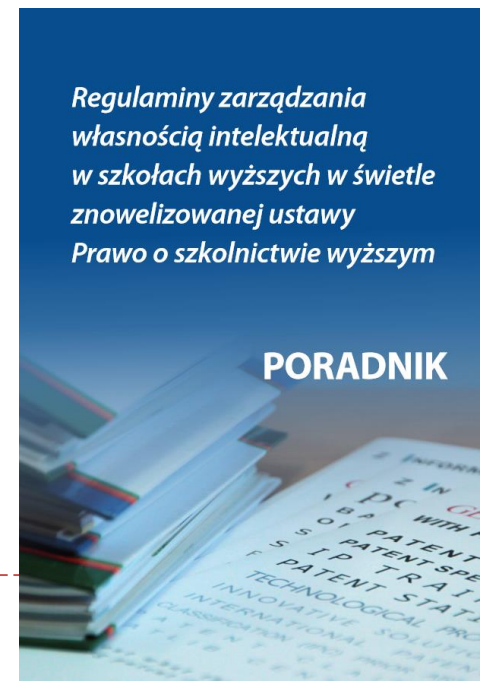


Własność intelektualna w szkolnictwie wyższym

- ▶ ochrona własności intelektualnej w **Krajowych Ramach Kwalifikacji** - powszechne nauczanie o ochronie własności intelektualnej w szkołach wyższych na wszystkich etapach studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie); realizacja obowiązku wymaga kształcenia wykładowców dla tego przedmiotu
- ▶ nowe elementy w **regulaminach zarządzania własnością intelektualną w uczelniach publicznych** – obowiązująca od 1 października 2014 roku nowelizacja Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198), nałożyła na wszystkie uczelnie publiczne obowiązek zmiany dotychczasowych postanowień regulaminów:
 - w ramach nowelizacji wprowadzono między innymi **3-miesięczny termin**, w którym uczelnia została zobligowana do podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji rozwiązań powstałych w uczelniach publicznych
 - konieczność **analizy wpływu nowelizacji na wzrost liczby komercjalizacji** rozwiązań i wyników badań, powstałych w uczelniach publicznych

*Regulaminy zarządzania
własnością intelektualną
w szkołach wyższych w świetle
znowelizowanej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym*

PORADNIK



Własność intelektualna w szkolnictwie powszechnym

- ▶ nauczanie o podstawach własności intelektualnej stosowane jest z wielkimi korzyściami dla rozwoju społecznego i gospodarczego w krajach wysoko rozwiniętych
- ▶ potrzeba wprowadzenia w polskiej szkole powszechnej edukacji o własności intelektualnej, kreatywności i innowacyjności na wszystkich szczeblach nauczania aż do poziomu maturalnego (co najmniej w ramach lekcji o przedsiębiorczości)
- ▶ potrzeba stworzenia zaplecza programowego i dydaktycznego oraz szkolenia kadry

Zgłoszenia wynalazków i udzielone patenty w Polsce w 2015 roku według dziedziny techniki (TOP5)

Dziedzina techniki	Udział w liczbie zgłoszeń
Civil engineering	11,15%
Organic fine chemistry	5,80%
Transport	5,49%
Measurement	5,42%
Electrical machinery, apparatus, energy	5,22%

Dziedzina techniki	Udział w liczbie udzielonych praw
Civil engineering	12,12%
Machine tools	6,96%
Other special machines	6,55%
Measurement	6,20%
Organic fine chemistry	5,82%



URZĄD PATENTOWY
REPUBLICY POLSKIEJ

Urzędy ds. własności intelektualnej udzielające ochrony obejmującej terytorium Polski



Art. 12 Konwencji paryskiej

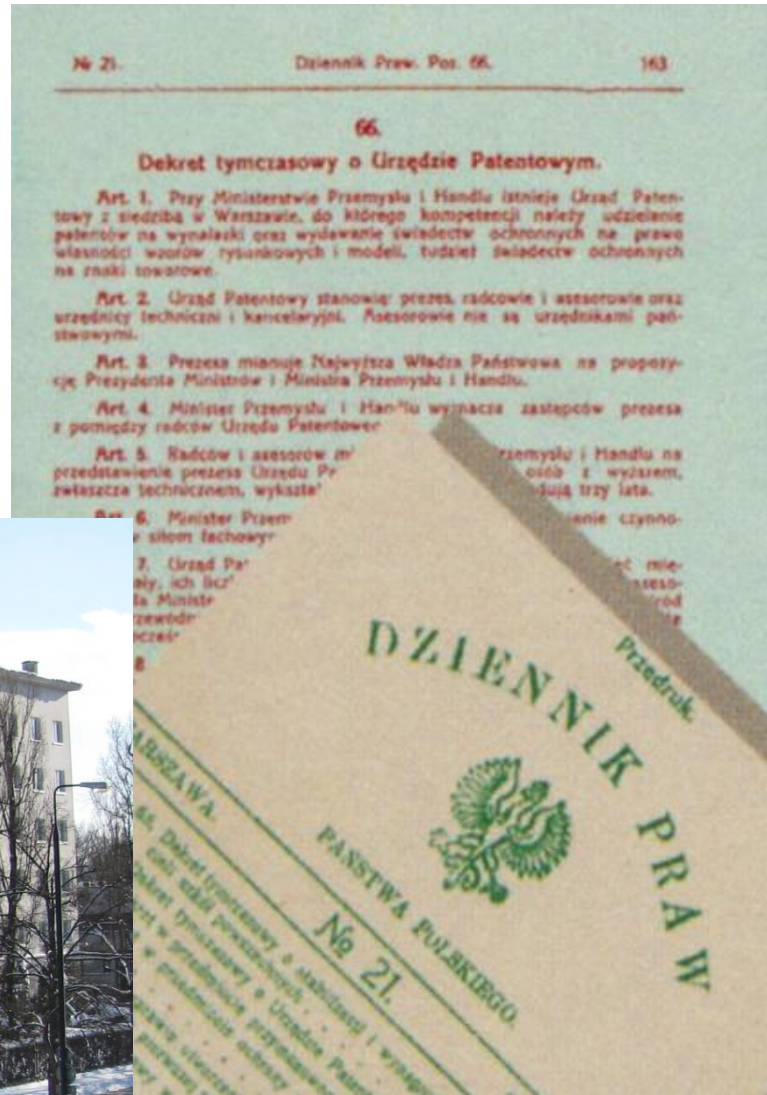
Każde państwo będące członkiem Związku zobowiązuje się ustanowić specjalny urząd do spraw własności przemysłowej oraz centralne biuro zgłoszeń w celu podawania do wiadomości powszechnej patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych



Urząd Patentowy RP



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



Urząd Patentowy RP

- ▶ **Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powstał 28 grudnia 1918 r.** (na mocy Dekretu Naczelnika Państwa o Urzędzie Patentowym z dnia 13 grudnia 1918 r.)
- ▶ 10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do **Konwencji Paryskiej** o ochronie **własności przemysłowej**
- ▶ 11 kwietnia 1924 r. dokonano rejestracji **pierwszego znaku towarowego.**
- ▶ 24 kwietnia 1924 r. udzielony został **pierwszy patent.**

Liczba praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej pozostających w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2014 roku

The number of exclusive rights for industrial property objects remaining in force in Poland (as for 31 December 2014)

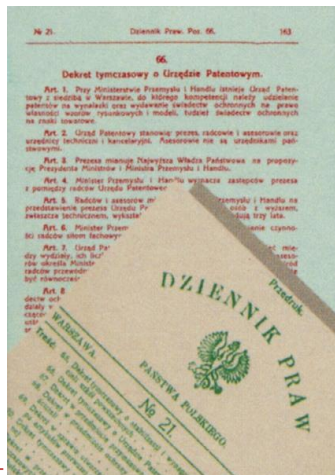
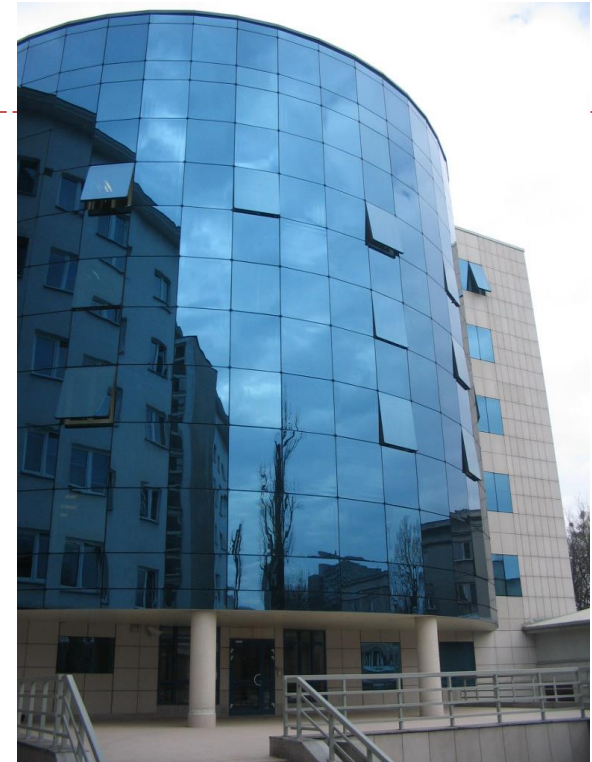
205 068



Urząd Patentowy RP dziś

Podstawowe zadania:

- ▶ przyjmowanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej
- ▶ orzekanie w sprawach udzielania praw wyłącznych
- ▶ rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym



- prowadzenie rejestrów
- udostępnianie literatury patentowej
- upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej

Systemy ochrony własności przemysłowej

Krajowe

Urząd Patentowy
RP

i inne urzędy
krajowe

przedmioty
własności
przemysłowej
chronione w
danym państwie

Międzynarodowy

Biuro
Międzynarodowe
Światowej
Organizacji
Własności
Intelektualnej
(WIPO)

+ urzędy krajowe

- wynalazki
- znaki towarowe
- wzory przemysłowe
- oznaczenia geograficzne

Regionalne

(w Europie)

Europejski Urząd Patentowy

- tylko wynalazki
- 38 państw członkowskich (wszystkie UE oraz 11 innych państw europejskich)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

- znaki towarowe UE
- wzory UE
- jednolity skutek rejestracji na terenie wszystkich państw członkowskich UE

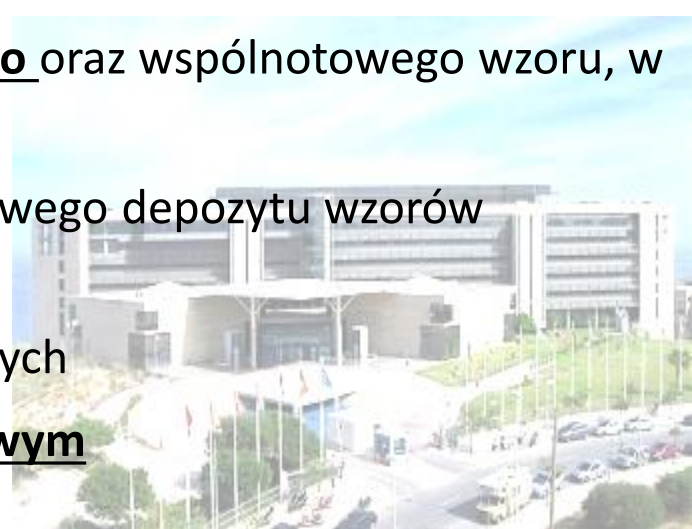
Umowy międzynarodowe

- ✓ **1928 – Porozumienie madryckie dotyczące zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów**
- ✓ 1975 – Konwencja o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
- ✓ 1990 – Układ o współpracy patentowej (PCT)
- ✓ **1991 – Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków**
- ✓ 1993 – Traktat budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego
- ✓ 1994 – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)
- ✓ 1996 – Traktat z Nairobi o ochronie symbolu olimpijskiego
- ✓ **1997 – Protokół do Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków**



Umowy międzynarodowe

- ✓ 1997 – **Porozumienie nicejskie** dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków
- ✓ 1997 – Porozumienie strasburskie w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej
- ✓ 1997 – Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków
- ✓ 2004 – Konwencja monachijska o udzielaniu patentów europejsk
- ✓ od 2004 – **System wspólnotowego znaku towarowego** oraz wspólnotowego wzoru, w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej
- ✓ 2009 – Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowego depozytu wzorów przemysłowych
- ✓ 2009 – **Traktat singapurski** o prawie znaków towarowych
- ✓ 2015 – Umowa o **Wyszehradzkim Instytucie Patentowym**



Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

- ▶ powołana na mocy Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej podpisanej w Sztokholmie 14 lipca 1967 r.
- ▶ wyspecjalizowana agenda ONZ
- ▶ 184 państwa członkowskie
- ▶ podstawowy cel: tworzenie zrównoważonego światowego systemu ochrony własności intelektualnej
- ▶ międzynarodowe systemy WIPO dot. rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz układ o współpracy patentowej (PCT)



Procedury patentowe:

▶ KRAJOWA

- przed Urzędem Patentowym RP
- przed urzędami ds. własności przemysłowej poszczególnych państw



▶ REGIONALNA

w Europie w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej



▶ MIĘDZYNARODOWA

w ramach Układu waszyngtońskiego o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT)



Schemat procedury patentowej

WYNALAZEK

ZGŁOSZENIE
PATENTOWE

BADANIE FORMALNO-
PRAWNE

KLASYFIKACJA
SPRAWOZDANIE O
STANIE TECHNIKI

PUBLIKACJA
W BIULETYNIE UP

BADANIE
MERYTORYCZNE

PATENT
lub
ODMOWA
UDZIELENIA PATENTU

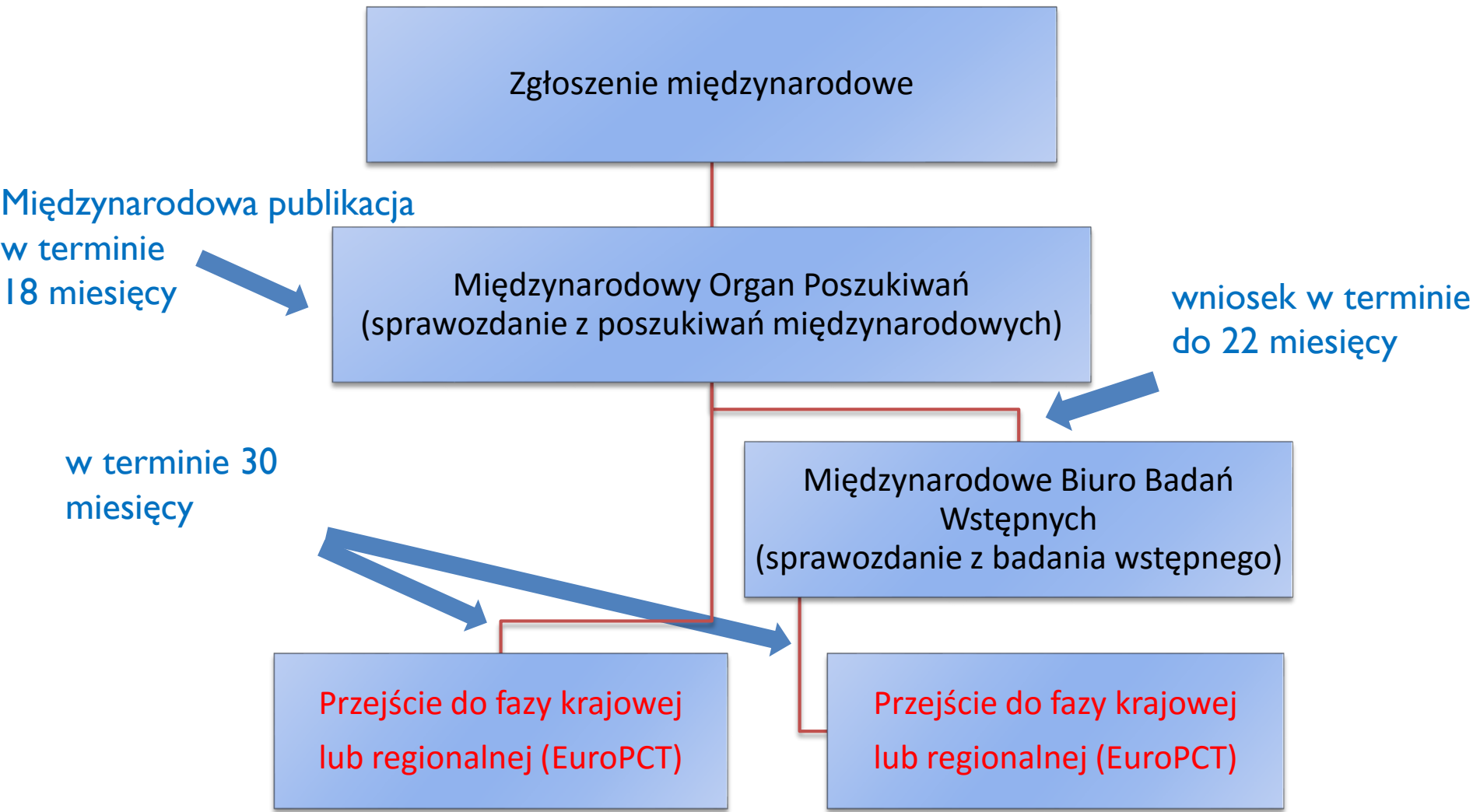


Procedura patentowa w trybie krajowym – wybrane opłaty

KATEGORIA	OPŁATA
za zgłoszenie wynalazku	550 zł (500 zł za zgłoszenie w postaci elektronicznej)
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków	25 zł
za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony	480 zł
za 4. rok ochrony wynalazku	250 zł
za 6. rok ochrony wynalazku	350 zł
za 12. rok ochrony wynalazku	800 zł
za 20. rok ochrony wynalazku	1550 zł



Procedura PCT – faza międzynarodowa



Procedura patentowa w trybie PCT – wybrane opłaty

KATEGORIA	OPŁATA
za zgłoszenie wynalazku	1330 CHF 1130 CHF (online) Osobom fizycznym przysługuje zniżka w wysokości 90%. Osoby te płacą 10% należnej opłaty międzynarodowej
- za każdą stronę ponad 30 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków	15 CHF
- za poszukiwanie	1875 CHF



Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP)



- ❖ Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA)
- ❖ Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych (IPEA)



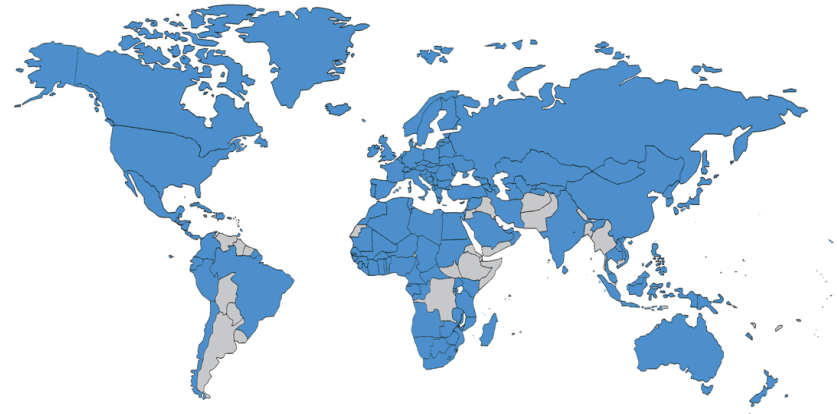
Procedury uzyskiwania ochrony na wynalazki

- ▶ tryb krajowy
przed urzędami krajowymi;
- ▶ tryb regionalny
przed Europejskim Urzędem Patentowym
- obejmuje 38 państw europejskich;
- ▶ tryb międzynarodowy - na podstawie
Układu o współpracy patentowej (PCT)
- obejmuje 148 państw członkowskich;

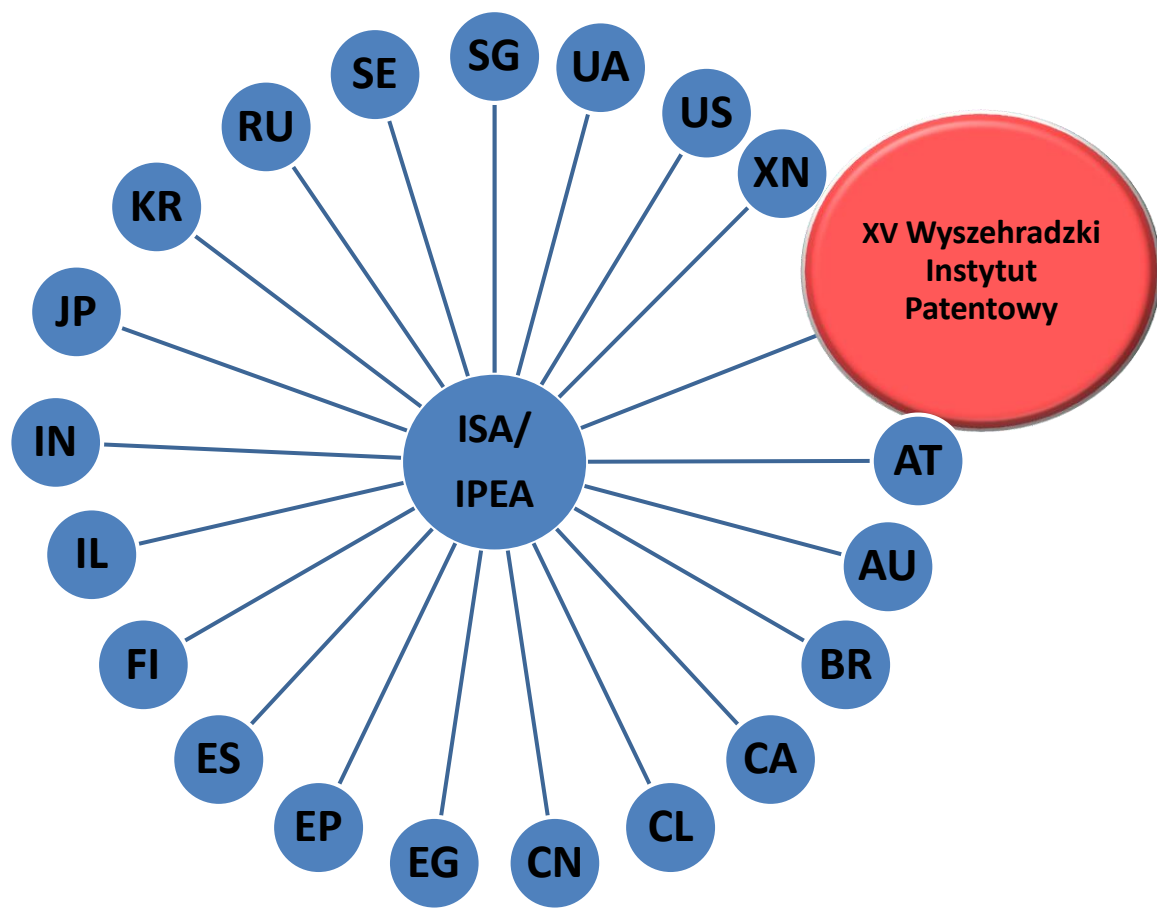


System międzynarodowej ochrony wynalazków PCT

- ▶ **Układ o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT)** został sporządzony w Waszyngtonie 19 czerwca 1970 r., poprawiony 28 września 1979 r. oraz zmieniony 3 lutego 1984 r. i 3 października 2001 r.
- ▶ układ PCT jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie
- ▶ obecnie stronami PCT jest **148** państw członkowskich z całego świata



Organy międzynarodowe PCT



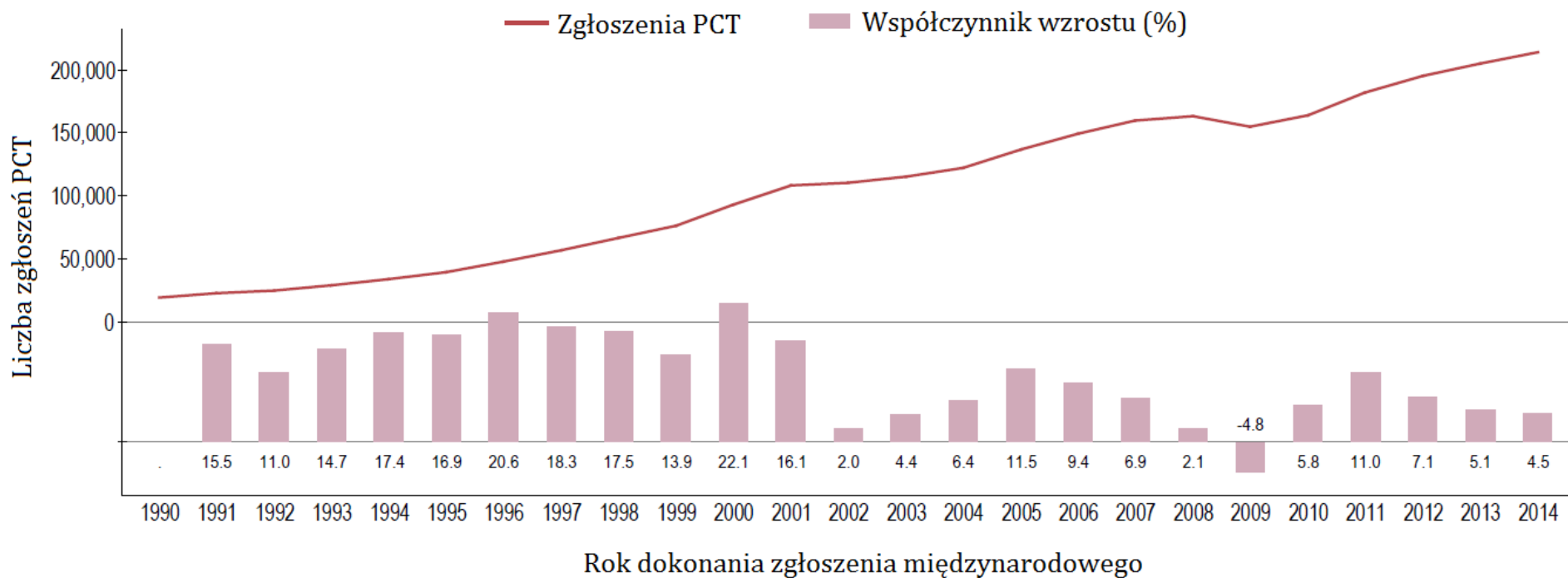
Po ustanowieniu
Wyszehradzkiego
Instytutu Patentowego
na świecie działa

21 organów
międzynarodowych PCT
pełniących funkcję
Międzynarodowego
Organu Poszukiwań
(ISA) i
Międzynarodowego
Organu Badań
Wstępnych (IPEA)



Liczba zgłoszeń w trybie PCT

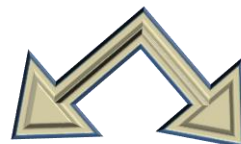
- trend



Źródło: WIPO Statistic Database, marzec 2015

Organy międzynarodowe PCT działające na rzecz polskich zgłaszających

Międzynarodowe poszukiwania i międzynarodowe badania wstępne na podstawie układu PCT są wykonywane na rzecz polskich zgłaszających przez:



Europejski Urząd Patentowy

od 1990 r.



Wyszehradzki Instytut Patentowy

od lipca 2016 r.



Wyszehradzki Instytut Patentowy

- kalendarium

26 lutego 2015 r. podpisanie w Bratysławie umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym przez prezesów urzędów ds. własności intelektualnej Czech, Polski, Słowacji i Węgier



5 sierpnia 2015 r. przyjęcie przez Parlament RP ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym z dnia 26 lutego 2015 r.



5 października 2015 r. ratyfikowanie przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym



6 października 2015 r. nadanie WIP statusu Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT) przez Zgromadzenie Związku PCT Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

1 lipca 2016 r. rozpoczęcie działalności przez WIP



Wyszehradzki Instytut Patentowy

– korzyści dla zgłaszających

łatwiejszy dostęp do systemu PCT

możliwość dokonania zgłoszenia międzynarodowego w języku polskim

możliwość realizowania procedury międzynarodowej w języku polskim

możliwość przeprowadzenia poszukiwań i badań wstępnych w urzędzie krajowym

Dostarczenie tłumaczenia do WIPO do celów publikacji w terminie 14 miesięcy od daty pierwszeństwa

Opłata za sporządzenie sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania niższa o **40%**

niższe koszty w ramach procedury PCT oraz niższa opłata za dodatkowe europejskie poszukiwanie wykonywane przez Europejski Urząd Patentowy



Główne założenia Global PPH

PPH Patent
Prosecution
Highway

eksperci urzędu korzystają z wyników poszukiwania w stanie techniki i badania przeprowadzonego w innym urzędzie uczestniczącym w programie

skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów rozpatrywania zgłoszeń patentowych, a tym samym czasu oczekiwania zgłaszającego na uzyskanie patentu w innych państwach

przyciągnięcie szybko rozwijających się branż

zmniejszenie kosztów postępowania po stronie zgłaszającego i urzędu

skuteczniejsze korzystanie z zasobów urzędu



PPH Patent Prosecution Highway



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

od 31 stycznia 2013



z Japońskim
Urzędem
Patentowym (JPO)

od 1 lipca 2013



z Krajowym Urzędem
Własności
Intelektualnej
Chińskiej Republiki
Ludowej (SIPO)

od 1 listopada 2014



z Urzędem ds. Patentów
i Znaków Towarowych
USA (USPTO)

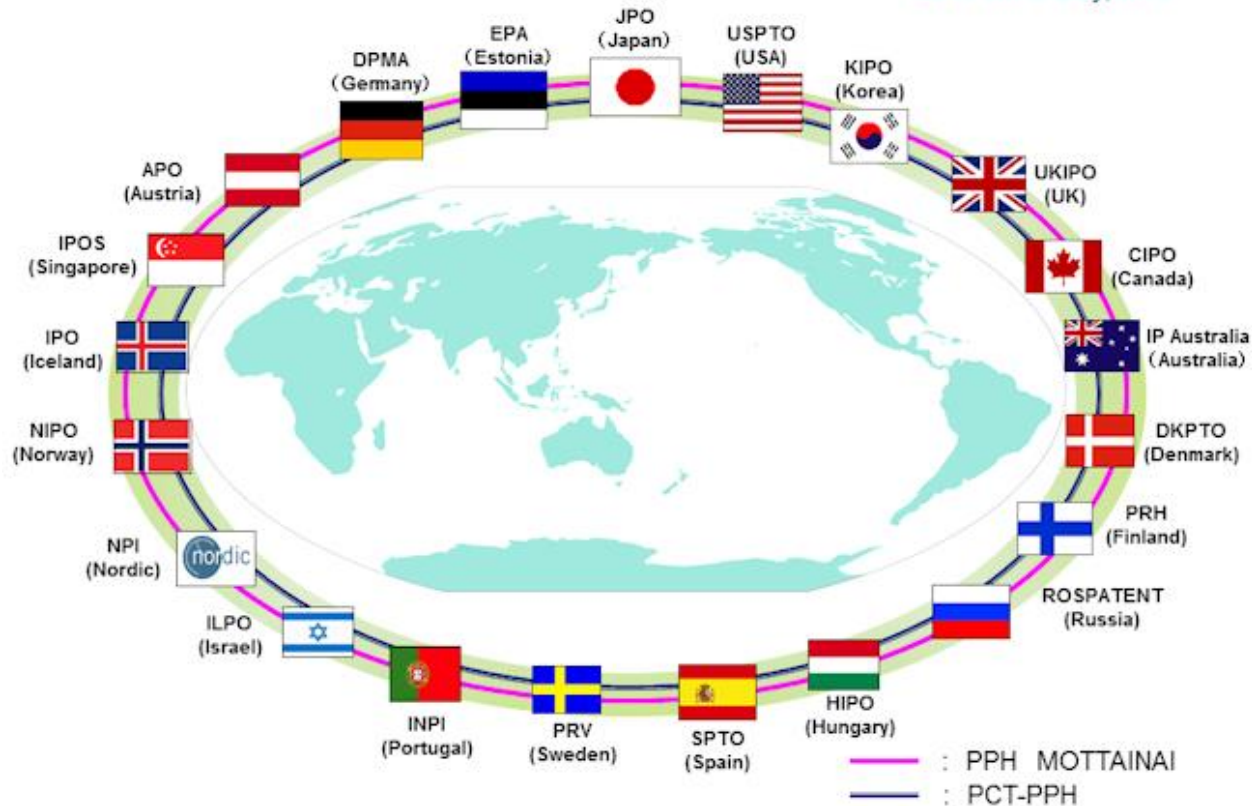
**od 5 października
2016**



z Koreańskim
Urzędem Własności
Intelektualnej (KIPO)

Perspektywa Global PPH

As of 6th of July, 2015



Europejska Organizacja Patentowa

- ▶ powstała na podstawie Konwencji o patencie europejskim sporządzonej 5 października 1973 r. w Monachium
- ▶ obecnie stronami organizacji jest 38 państw.
- ▶ Polska jest członkiem EPO od 1 marca 2004 r.
- ▶ jej organem jest Europejski Urząd Patentowy.





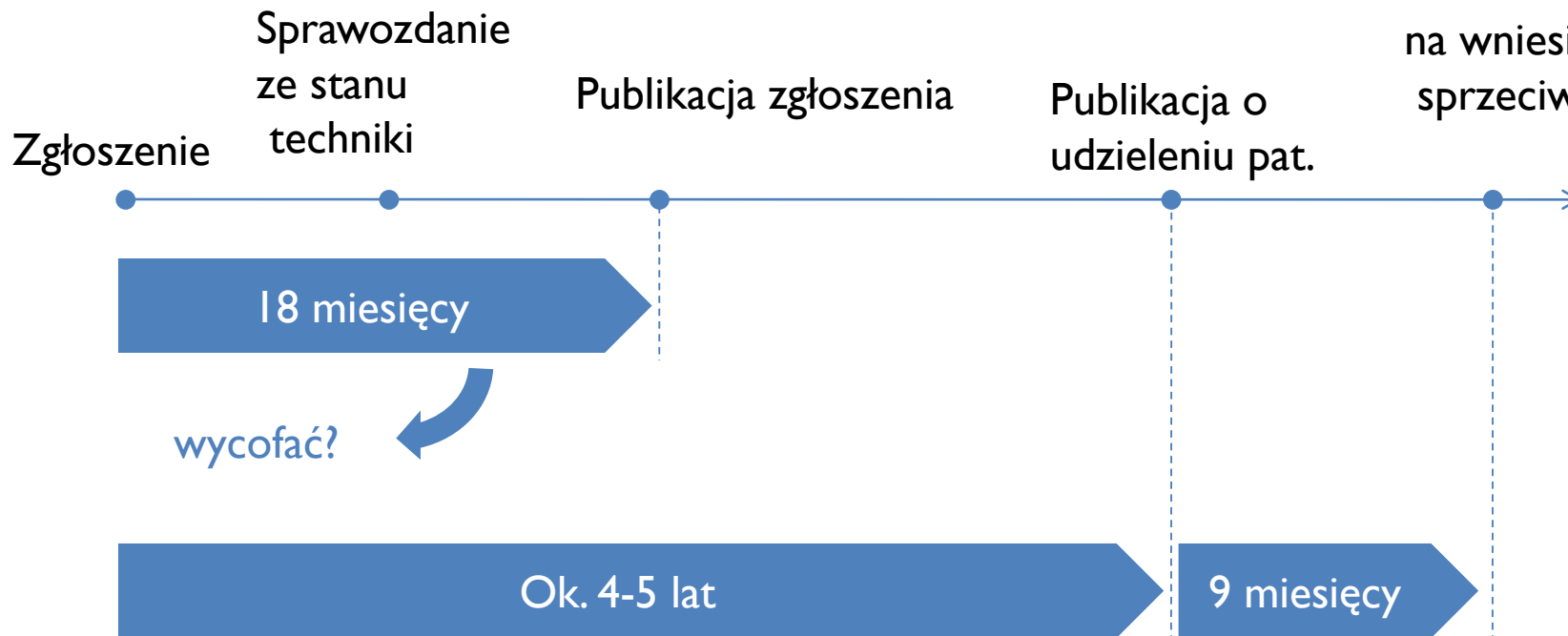
Europejski Urząd Patentowy (EPO)

- ▶ utworzony w 1977 roku na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
- ▶ ma swoją siedzibę w Monachium oraz oddziały w Wiedniu, Hadze i Berlinie
- ▶ nie jest instytucją Unii Europejskiej
- ▶ patent europejski jako „wiązka patentów krajowych”



Procedura przed EPO

Okres
na wniesienie
sprzeciwu.



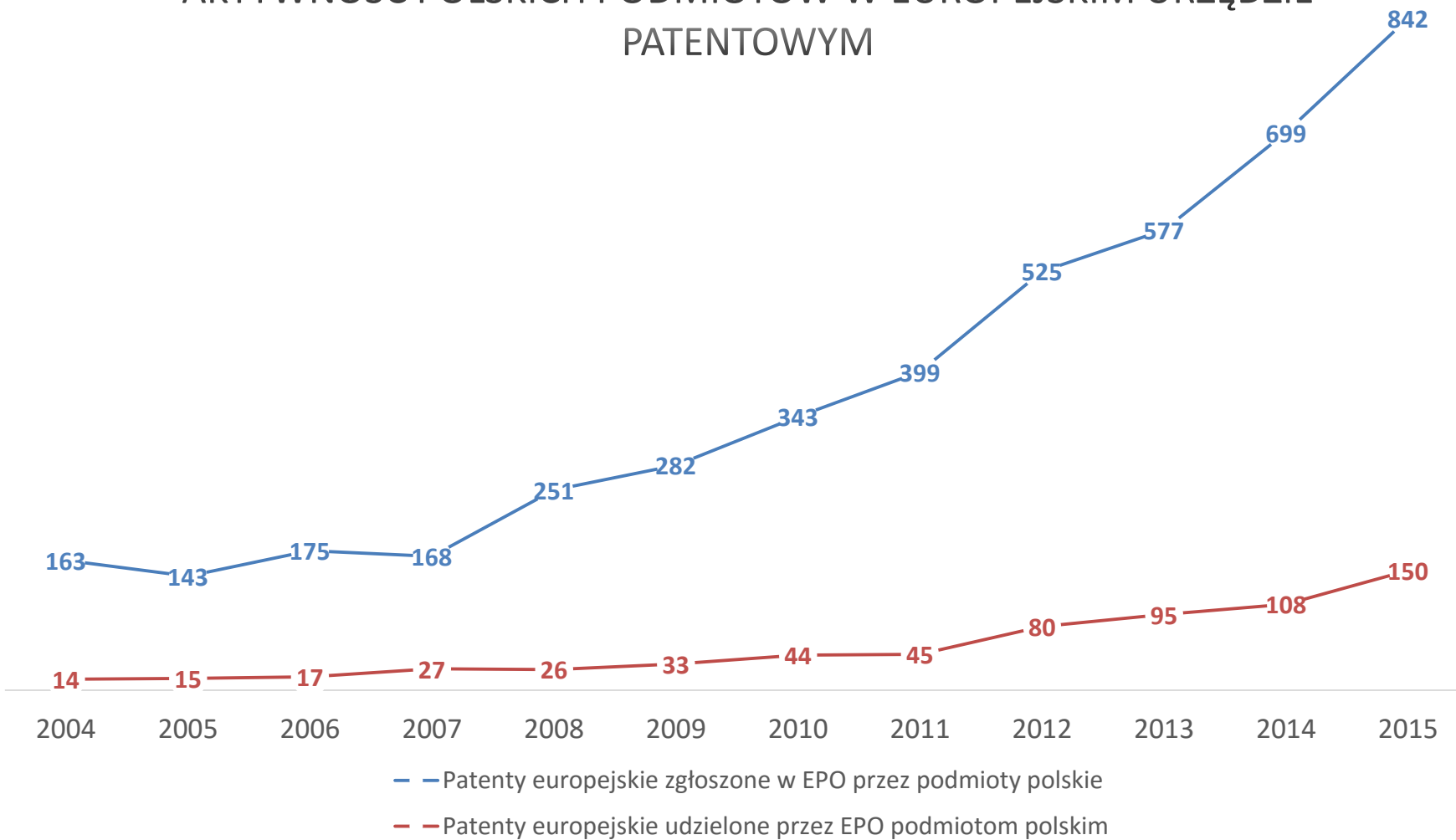
Patenty europejskie

- **Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim)**, sporządzona w Monachium dnia 5.10.1973 r.
- obowiązuje w Polsce od dn. 1 marca 2004 r.
- Patenty europejskie są walidowane w Polsce pod warunkiem:
 - złożenia w UPRP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski w terminie 3 m-cy od daty opublikowania przez EPO,
 - uiszczenia opłaty za publikację tłumaczenia.

Rok	Liczba walidowanych w Polsce patentów europejskich
2005	12
2006	387
2007	1502
2008	2817
2009	3624
2010	4516
2011	5790
2012	6710
I kw. 2013	1872



AKTYWNOŚĆ POLSKICH PODMIOTÓW W EUROPEJSKIM URZĘDZIE PATENTOWYM



Walidacja w Polsce

- ▶ Konieczna, by patent europejski wywierał skutki prawne na terytorium RP
- ▶ Patenty europejskie są w Polsce walidowane pod warunkiem:
 - złożenia w UPRP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski w terminie 3 m-cy od daty opublikowania przez EPO, uiszczenia opłaty za publikację tłumaczenia.



Wybrane koszty

	(EUR)
1. Opłata za zgłoszenie, gdy	
- europejskie zgłoszenie patentowe lub, w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, formularz wejścia w fazę europejską (EPO Form 1200) jest składany online, wynosi	120
- europejskie zgłoszenie patentowe lub, w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, formularz wejścia w fazę europejską (EPO Form 1200) nie jest składany online, wynosi	210
1a. Dodatkowa opłata za europejskie zgłoszenie patentowe składające się z ponad 35 stron (nie uwzględniając stron stanowiących część wykazu sekwencji) wynosi	dodatkowe 15 EUR za każdą dodatkową stronę, poczynając od 36
2. Opłata za poszukiwanie	1 285
3. Opłata za wyznaczenie co najmniej jednego umawiającego się państwa	580
4. Opłaty za utrzymanie w mocy europejskich zgłoszeń patentowych (art. 86 ust. 1), liczone w każdym przypadku od daty dokonania zgłoszenia, wynoszą	
- za 3. rok	465
- za 4. rok	580
- za 5. rok	810
- za 6. rok	1040
- za 7. rok	1 155
- za 8. rok	1 265
- za 9. rok	1 380
- za 10. i każdy kolejny rok	1 560
6. Opłata za badanie (art. 94 ust. 1) w odniesieniu do	1 620
7. Opłata za udzielenie patentu, w tym opłata za publikację opisu patentu europejskiego	915

Patent europejski a „patent jednolity”

Patent europejski



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Patent europejski o jednolitym skutku



umowa międzynarodowa:
tzw. Konwencja monachijska z 5.10.1973 r.

rozporządzenia (projekty) Parlamentu UE oraz
Rady w ramach tzw. wzmocnionej współpracy

38 państw członkowskich

25 państw uczestniczących we wzmocnionej
współpracy

patent europejski = „wiązka patentów
krajowych”

patent europejski **o jednolitym** skutku we
wszystkich 25 państwach członkowskich

skuteczny w Polsce po dokonaniu walidacji
tzn. m. in. przedłożeniu tłumaczenia na
język polski

skuteczny w każdym z państw członkowskich,
w tym w Polsce, w języku postępowania:
angielskim, niemieckim lub francuskim

właściwość sądownictwa krajowego

właściwość - Jednolity Sąd Patentowy
z siedzibą w Paryżu (oddziały w Londynie
i Monachium)



Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

- ▶ ustanowiony w 1995 roku przez Komisję Europejską
- ▶ działa na podstawie Rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia systemu wspólnotowego znaku towarowego oraz Rozporządzenia Rady nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
- ▶ dokonując jednego zgłoszenia w OHIM można uzyskać jednolitą ochronę na obszarze wszystkich państw Unii Europejskiej



Reforma krajowego systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych - zmiany obowiązujące od 1 grudnia 2015 r. i 15 kwietnia 2016 r.



Najważniejsze korzyści z wprowadzenia systemu sprzeciwowego:

znaczne uproszczenie procedury uzyskania ochrony znaku towarowego

istotne skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu

zwiększenie konkurencyjności systemu krajowego względem systemu wspólnotowego

Ochrona wzorów przemysłowych w ramach reformy:

uproszczenie wymagań dotyczących dokumentacji niezbędnej do rejestracji wzoru (rezygnacja z konieczności sporządzenia opisu wzoru przemysłowego)

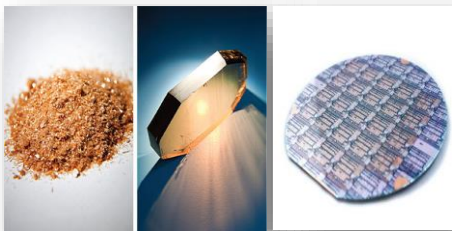
jasno określone zasady wykonywania ilustracji zgłaszanych wzorów

zmniejszenie liczby błędów i usterek w dokumentacji zgłoszeniowej przyczyni się do szybszej rejestracji wzoru

nizsze opłaty za ochronę (2 pierwsze okresy ochronne)

Polskie firmy na rynku globalnym

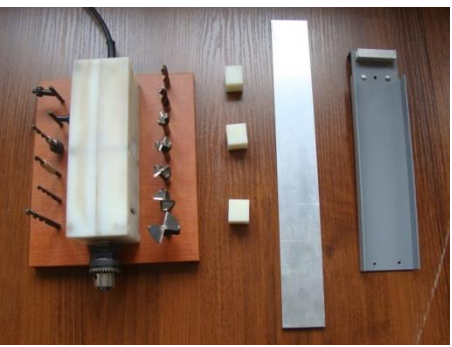
AMMONO



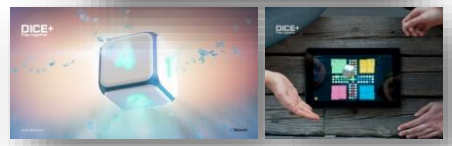
OPTOPOL
technology



Game Technologies
POWERING BOARD GAMES



Wigo
SYSTEM S.A.

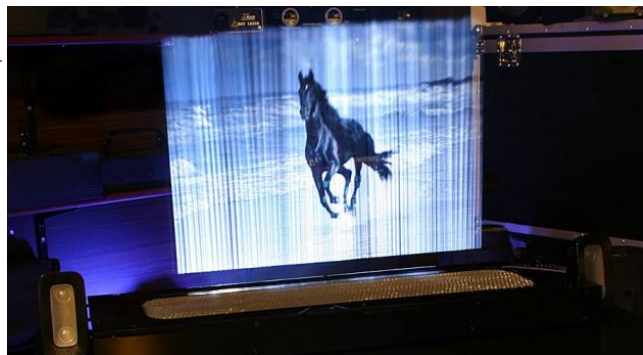


Wiertarka ATUT

Kominek PLANIKA



Polskie firmy na rynku globalnym



Ekran LEIA Display System



Odzież specjalna dla pirotechników

Firma Moratex z Łodzi



pesa



Innowacyjne lusterka

ZERKADO



Torqway



Pokój czy wojna?

- próby integracji międzynarodowych, regionalnych oraz krajowych systemów ochrony własności intelektualnej oraz próby unifikacji prawa własności intelektualnej
- systemy badawcze vs. sprzeczne / rejestrowe
- świadomość, upowszechnianie oraz korzystanie z badań światowego stanu techniki oraz tzw. literatury patentowej – strategie rozwoju
- nowe usługi urzędów patentowych
- wojny patentowe
- przyrzeczenie patentowe



Dziękuję za uwagę