

# Patenty

**Stworzenie innowacyjnego rozwiązania to początek drogi do sukcesu. Dla jego osiągnięcia ważna jest jednak także skuteczna, odpowiednio dobrana strategia ochrony, która umożliwi twórcom czerpanie maksimum korzyści z eksploatacji wynalazku i pozwoli na zwrot poniesionych na badania i rozwój nakładów. Patent daje wyłączność korzystania z wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych - staje się zatem znaczącym składnikiem majątkowym firmy. Uzyskanie patentu gwarantuje także mocną i skuteczną ochronę prawną innowacyjnego rozwiązania w przypadku naruszeń ze strony osób trzecich.**

## Patent na wynalazek

Patent to prawo wyłączne udzielane na wynalazek, bez względu na dziedzinę techniki, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego stosowania. Wymienione cechy muszą występować łącznie, by wynalazek spełniał przesłanki zdolności patentowej. Patent przyznawany jest przez powołane do tego Urzędy (np. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Europejski Urząd Patentowy – European Patent Office), które przyznają właścicielowi

prawo do wyłącznego korzystania z rozwiązania w sposób zarobkowy i zawodowy na danym obszarze.

## Sprawdź zanim zgłosisz! Co można opatentować?

Polskie prawo własności przemysłowej (oraz inne systemy prawa patentowego, w tym konwencja monachijska) wyróżnia cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby oraz zastosowania. Opatentowaniu nie podlegają m.in.: wynalazki pozostające w sprzeczności z krajowymi podstawowymi zasadami prawnymi lub społecznymi (sprzeczność z porządkiem publicznym i/lub dobrymi obyczajami), odmiany roślin i rasy zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt (zakaz patentowania nie dotyczy niektórych metod diagnostycznych) oraz programy komputerowe. Aby rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z możliwością pozyskania patentu na określone rozwiązanie, zaleca się wykonanie szczegółowych badań patentowych przeprowadzanych przez rzeczników patentowych wyspecjalizowanych w danej dziedzinie nauki.

## Dlaczego warto chronić swoje wynalazki?

Patent na wynalazek to jedno z aktywów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej. Posiadanie dóbr niematerialnych chronionych prawami własności przemysłowej w majątku przedsiębiorstw:

- daje wyłączność zarobkowego i zawodowego korzystania z przedmiotów własności przemysłowej, tym samym wyklucza możliwość swobodnego korzystania z nich przez konkurencję;

- zwiększa dochody przedsiębiorstwa:
  - ✓ poprzez udzielanie licencji na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej (udzielenie licencji następuje na uzgodnionych przez strony warunkach) lub
  - ✓ poprzez sprzedaż przedmiotu własności przemysłowej,
- wzmacnia pozycję i przewagę konkurencyjną na rynku,
- wzmacnia renomę przedsiębiorstwa,
- podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa.

## Jak uzyskać ochronę patentową?

Warunkiem uzyskania ochrony na wynalazek jest udzielenie przez Urząd Patentowy patentu (faktyczna ochrona trwa od samego momentu zgłoszenia) na rozwiązanie, które są nowe (należy pamiętać, by nie ujawniać rozwiązania przed zgłoszeniem w UP RP!), posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wymagania te, zwane przesłankami zdolności patentowej, muszą być spełnione łącznie. Uzyskanie ochrony jest poprzedzone przeprowadzeniem badania zdolności patentowej oraz stosownym postępowaniem zgłoszeniowym z udziałem rzeczników patentowych, którzy znając procedury i wymogi Urzędu Patentowego, właściwości innowacyjnych rozwiązań oraz potrzeby twórców opracowują optymalny plan ochrony wynalazku. Ze względu na możliwość równoległego prowadzenia przez różnych twórców prac nad nowymi rozwiązaniami technicznymi obowiązuje zasada, że prawo wyłączne jest przyznawane temu, kto pierwszy dokonał zgłoszenia wynalazku w UP RP.

## Zasady i tryby ochrony

Patent na wynalazek można uzyskać na trzy sposoby. W zależności od tego jaką przyjmie się strategię ochrony prawa wyłącznego istnieje możliwość ubiegania się o ochronę: w Polsce, w trybie europejskim oraz w trybie międzynarodowym (*PCT – Patent Cooperation Treaty*). Każdy z tych trybów pozyskiwania ochrony wymaga przestrzegania odpowiednich reguł, stąd zaleca się powierzenie zgłoszenia wynalazku rzecznikom patentowym wyspecjalizowanym w danej dziedzinie nauki, którzy przy wyborze strategii ochrony pomagają uwzględnić możliwości optymalnej komercjalizacji wynalazku na wskazanych rynkach docelowych, a także monitorują konkurencję.



## Zgłoszenie wynalazku

Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

- podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
- opis wynalazku ujawniający jego istotę,
- zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe
- skrót opisu
- rysunki, jeśli są niezbędne do zrozumienia wynalazku.

## Ile średnio trwa procedura (od zgłoszenia do uzyskania prawa)?

Przeciętny czas rozpatrywania zgłoszenia (dot. zgłoszenia ogólnego) polskiego to 4-6 lat, natomiast zgłoszenia europejskiego 4-5 lat.

W każdym z wyżej opisanych przypadków zgłaszający korzysta jednak z ochrony od daty zgłoszenia.

## Jak utrzymać ochronę wynalazku?

Po uzyskaniu patentu na wynalazek koniecznym jest wnoszenie corocznych opłat za ochronę oraz monitorowanie branży (konkurencji) w danej dziedzinie i reagowanie w sytuacji, gdy inne podmioty naruszają patent.

## Zespół patentowy oferuje:

- badania stanu techniki i zdolności patentowej,
- badania czystości patentowej,
- monitoring technologii
- opracowywanie zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz międzynarodowym w trybie PCT, jak i zgłoszeń europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO);
- walidację patentów europejskich w Polsce,
- uzyskiwanie dodatkowych świadectw ochronnych SPC (*Supplementary Protection Certificate*),
- wnoszenie opłat za udzielenie i odnawianie patentów,
- sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów,
- prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi,
- prowadzenie postępowań cywilnych dotyczących ochrony patentów przed naruszeniami,
- prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw.

## **Badania patentowe**



dr inż. Anna Haznar  
europejski rzecznik patentowy (EQE)  
e: anna.haznar@jwp.pl

## **Mechanika i elektronika**



Sławomir Budziński  
krajowy i europejski rzecznik patentowy  
e: slawomir.budzinski@jwp.pl



Grażyna Palka  
krajowy i europejski rzecznik patentowy  
e: grazyna.palka@jwp.pl



Małgorzata Trejgis  
rzecznik patentowy  
e: malgorzata.trejgis@jwp.pl

## **BioChem & Pharma**



Piotr Godlewski  
rzecznik patentowy  
europejski rzecznik patentowy (EQE)  
e: piotr.godlewski@jwp.pl



Iwona Płodzich-Hennig  
rzecznik patentowy  
e: iwona.plodzich-hennig@jwp.pl



Mirosława Ważyńska  
krajowy i europejski rzecznik patentowy  
e: mirosława.wazynska@jwp.pl



JWP Rzecznicy Patentowi  
Dorota Rzążewska sp.k.

Grupa JWP - ochrona własności intelektualnej i obsługa prawna firm

Sienna Center  
ul. Żelazna 28/30  
00-833 Warszawa

T: 22 436 05 07  
F: 22 436 05 02  
E: info@jwp.pl