



MONIKA JADACKA

aplikant rzecznikowski
POLSERVICE
Kancelaria Rzeczników Patentowych



MACIEJ CIEŚLAK

aplikant rzecznikowski
POLSERVICE
Kancelaria Rzeczników Patentowych

Nabycie patentu

Praktyczne wskazówki

dla przedsiębiorców

Innowacyjne przedsiębiorstwa, w celu wyróżnienia się na tle podmiotów konkurencyjnych i budowania własnej marki, powinny wykorzystywać i stosować prawo własności intelektualnej. Przykładanie zbyt małej wagi do znajomości praw związanych z ochroną własności intelektualnej może stanowić poważne zagrożenie dla gospodarki.

Przedsiębiorstwa starające się zwiększyć przewagę rynkową dążą do uzyskania jak największej liczby praw wyłącznych w określonej dziedzinie swojej działalności, a kwestie dotyczące nabycia lub sprzedaży patentów są kluczowe dla rozwoju firmy. Prawo do patentu jest prawem zbywalnym, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca – jako podmiot uprawniony do patentu na wynalazek – może przenieść swoje prawo do takiego patentu na inny podmiot.

Formalności związane z nabyciem patentu – co, gdzie i kiedy?

W przypadku nabycia patentu konieczne jest podpisanie umowy o przeniesienie patentu, która wymaga – pod rygorem nieważności – zachowania

formy pisemnej. Należy pamiętać, że przeniesienie patentu staje się skuteczne zgodnie z art. 67 „Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej” (Dz. U. z 2021 r., poz. 324) wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy RP (UPRP). Z tego względu po nabyciu danego patentu wymagane jest złożenie wniosku do UPRP o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze.

Wniosek powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, numer prawa wyłącznego, wyraźnie określone żądanie dokonania wpisu, datę, podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wykaz załączników. Od wniosku należy uiścić stosowną opłatę (obecnie 70 złotych).

- PRAWO DO PATENTU JEST PRAWEM ZBYWALNYM, CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE PRZEDSIĘBIORCA – JAKO PODMIOT UPRAWNIONY DO PATENTU NA WYNALAZEK – MOŻE PRZENIEŚĆ SWOJE PRAWO DO TAKIEGO PATENTU NA INNY PODMIOT.

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY WPISU W REJESTRZE MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONY DO UPRP PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ SAMODZIELNIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W JEGO IMIENIU, NP. RZECZNIKA PATENTOWEGO, KTÓRY ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ I TECHNICZNĄ W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Zasadniczo UPRP wymaga dokumentów uzasadniających wpis zmian w rejestrze, takich jak umowa sprzedaży, umowa licencyjna, darowizna, cesja praw oraz dokumenty, z których wynika wniesienie aportu do spółki. Jeśli ustanowiony zostanie pełnomocnik, należy złożyć w UPRP pełnomocnictwo oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Kto może złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze do Urzędu Patentowego RP?

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze może zostać złożony do UPRP przez przedsiębiorcę samodzielnie lub przez pełnomocnika działającego w jego imieniu, np. rzecznika patentowego, który świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności intelektualnej. Warto nadmienić, że rzecznicy patentowi, poza reprezentowaniem mocodawcy przed UPRP, zapewniają specjalistyczne doradztwo. Dotyczy to m.in. analizowania i ustalania stanu prawnego nabywanych patentów, przy czym analizując bazy patentowe, rzecznicy patentowi tworzą portfolio chronionych rozwiązań oraz dbają o właściwe zabezpieczenie interesów prawnych przedsiębiorstwa.

Patenty a przewaga rynkowa. Czy rzeczywiście tak to działa?

Patenty stanowią niematerialne wartości, a umiejętne zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie, mimo że jest kosztowne, przekłada się ostatecznie na generowanie zysków. W celu osiągnięcia wymiernych korzyści kluczowe jest

zapewnienie ochrony pierwszeństwa na rynku dla określonego produktu czy technologii.

Oprócz zapewnienia pierwszeństwa na rynku, z ochroną patentową idzie w parze monopol, czyli wyłączność na rynku. Patent stanowiący prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy na obszarze danego państwa jest prawem skutecznym *erga omnes* (wobec wszystkich). Jednak warto wiedzieć, że przedsiębiorca – sam lub przez pełnomocnika – musi monitorować działania konkurencji i egzekwować wynikające z patentu prawa. Przykładowo, jeśli inne firmy naruszałyby patent na wynalazek, tzn. wchodziły w zakres uzyskanej dla niego ochrony przez oferowanie lub wprowadzanie do obrotu analogicznego rozwiązania, wówczas można żądać zaniechania naruszania chronionego patentu. W sytuacji naruszenia patentu w pierwszym etapie należy skontaktować się z naruszcicielem, wysyłając pismo informacyjne o posiadanym patencie i wystąpieniu jego naruszenia. Gdyby powyższe okazało się nieskuteczne, pozostaje możliwość wkroczenia na drogę sądową.

Kolejnym pozytywnym aspektem wynikającym z posiadania patentu jest możliwość jego licencjonowania w ramach umów licencyjnych i tym samym zwiększenie przychodów firmy z pobieranych opłat licencyjnych. Ponadto, dzięki instrumentom ochrony patentowej, potencjalni inwestorzy chętniej lokują środki i kapitał w innowacyjne rozwiązania z nastawieniem na zysk.

Statystyki dotyczące zgłoszeń europejskich prowadzone przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) również potwierdzają, że innowacyjne przedsiębiorstwa intensywnie wykorzystują prawa własności intelektualnej. W 2021 r. złożono 188 600 zgłoszeń wynalazków do ochrony w EPO, z czego 3544 zgłoszeń należało do Huawei, a podmiotami z największą liczbą zgłoszeń były kolejno Samsung (3439), LG (2422), Ericsson (1884) oraz Siemens (1720).

Podsumowanie

Patenty stanowią kluczowe niematerialne narzędzia prawne w każdym przedsiębiorstwie i wpływają na pozycję firmy w dynamicznie zmieniającej się gospodarce.

Nabywając patent, należy dochować należytej staranności na każdym etapie, począwszy od analizy i ustalenia stanu prawnego przedmiotowego patentu, aż po właściwe zabezpieczenie interesów prawnych nabywcy. Przeniesienie praw co do zasady stanowi nieskomplikowaną procedurę, jednak z doświadczeń wynika, że fachowa pomoc rzecznika patentowego pozwala na uniknięcie błędów i wpływa na przyspieszenie procedury.

**Monika Jadacka
Maciej Cieślak**

PRZENIESIENIE PRAW CO DO ZASADY STANOWI NIESKOMPLIKOWANĄ PROCEDURĘ, JEDNAK Z DOŚWIADCZEŃ WYNIKA, ŻE FACHOWA POMOC RZECZNIKA PATENTOWEGO POZWALA NA UNIKNIĘCIE BŁĘDÓW I WPŁYWA NA PRZYSPIESZENIE PROCEDURY.