



OLIWIA CZARNOCKA

rzecznik patentowy
POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych

Procedury patentowe

w ujęciu międzynarodowym, krajowym i regionalnym

Uzyskanie patentu przez podmiot gospodarczy, instytut naukowy lub indywidualnego twórcę stanowi zazwyczaj środek do osiągnięcia innych celów niż posiadanie per se.

Oliwia Czarnocka

Najważniejsze cele podejmowania trudu uzyskania ochrony patentowej na wynalazki to: zabezpieczenie przed powielaniem bądź utrudnienie procesu kopiowania rozwiązania, blokowanie konkurencji, zabezpieczenie przed pozwami, poprawienie reputacji przedsiębiorstwa, wzmocnienie prestiżu, ugruntowanie pozycji negocjacyjnej, a także ułatwienie procesu komercjalizacji rozwiązania i tym samym m.in. czerpanie korzyści z przyszłych licencji.

Podmioty gospodarcze, analizując konkurencję na danym terytorium, podejmują wysiłki związane z patentowaniem w różnych krajach z różnych powodów.

Zgłaszający, korzystając z dostępnych rozwiązań prawnych, mogą występować o ochronę w zasadzie w dowolnym kraju świata. Aby rozwiązanie mogło uzyskać patent, musi być nowe, mieć poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Pojęcia te funkcjonują w ustawodawstwach wszystkich krajów i są zdefiniowane podobnie.

Nowy, czyli ponad stan techniki

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się to, co przed datą zgłoszenia zostało udostępnione do wiadomości publicznej, w formie pisemnej lub ustnej, przez stosowanie, wstawienie lub ujawnienie w inny sposób, bez względu na język czy kraj ujawnienia. Częścią stanu techniki są również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków, nawet te, które nie są jeszcze opublikowane.

Wynalazek uważa się za mający poziom wynalazczy, jeśli nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Warunek przemysłowej stosowalności jest spełniony, jeśli dzięki wynalazkowi może być użytkowany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Większość państw świata udostępnia krajowe systemy ochrony patentowej, toteż przedsiębiorca może w swoim kraju, w lokalnym urzędzie

patentowym, dokonać zgłoszenia i uzyskać patent. Patent ten jest ważny tylko na terenie tego kraju.

Procedura krajowa

W Polsce podstawowym aktem prawa patentowego jest ustawa Prawo własności patentowej, określająca stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, a także zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców. Jest to tzw. procedura krajowa. Analogiczne ustawy przyjęła większość państw świata. Zgłaszający dokonują w lokalnym urzędzie patentowym pierwszego na świecie zgłoszenia swojego rozwiązania do ochrony patentowej, która – o ile nie zgłoszą rozwiązania w innym kraju – będzie miała zasięg jedynie na terenie tego kraju. Koszty procedury udzielenia patentu na terenie Polski wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Rzeczpospolita Polska związana jest również aktami międzynarodowymi, które umożliwiają uzyskanie ochrony patentowej w innych krajach.

Konwencja paryska

Konwencja paryska wprowadziła możliwość ubiegania się o ochronę w wielu krajach w postaci powołania się na tzw. uprzednie pierwszeństwo. Prawo to umożliwia uprawnionemu z każdego prawidłowo dokonanego zgłoszenia krajowego dokonywanie zgłoszenia w ciągu 12 miesięcy (od daty zgłoszenia w swoim kraju) w dowolnie wybranym kraju, który przystąpił do tej konwencji. Pozwala ono również wstępnie zorientować się co do możliwości powodzenia danego rozwiązania na rynku komercyjnym, z zachowaniem cech rozwiązania ko-

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PCT UMOŻLIWIA ZABEZPIECZENIE SWOICH PRAW W 151 KRAJACH ŚWIATA, KTÓRE SĄ CZŁONKAMI UKŁADU O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ, ZA POMOCĄ JEDNEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO.

niecznych do uzyskania prawa wyłączonego (tzn. nowości). Członkami konwencji paryskiej jest ponad 170 państw.

Układ o Współpracy Patentowej

W latach 70. XX w. zawarto Układ o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty, PCT). Postępowanie w trybie PCT umożliwia zabezpieczenie swoich praw w 151 krajach świata, które są członkami Układu o Współpracy Patentowej, za pomocą jednego zgłoszenia patentowego. W tym trybie przeprowadzane jest międzynarodowe poszukiwanie i wydawana jest wstępna opinia, która umożliwia wstępne rozeznanie szans na uzyskanie patentów w lokalnych urzędach patentowych. Zgłaszający, który zdecyduje się na tę procedurę, może przesunąć w czasie (z reguły o 30 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia) procedury krajowe i regionalne, co przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z uzyskaniem ochrony.

Jeśli zgłaszający rozważy ubieganie się o ochronę w wielu krajach, musi liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z wykonywaniem tłumaczeń. Mogą one być bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku tłumaczeń na języki egzotyczne, np. chiński lub japoński. Koszty procedury międzynarodowej zależą od liczby wybranych

krajów, należy być jednak przygotowanym na wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Ścieżka regionalna

Zgłaszający mogą również wybrać drogę regionalną, która umożliwia uzyskanie ochrony wynalazku w więcej niż jednym kraju za pomocą jednego zgłoszenia do tzw. regionalnego urzędu patentowego, utworzonego w wyniku porozumienia państw w danym regionie świata. Obecnie istnieje kilka urzędów regionalnych (European Patent Office – Europejski Urząd Patentowy, African Regional Intellectual Property Organization – Afrykański Regionalny Urząd Patentowy oraz Eurasian Patent Office – Euroazjatycki Urząd Patentowy).

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich umożliwia przeprowadzenie pełnej procedury do wydania decyzji o udzieleniu patentu ze skutkiem w 38 krajach Europy. Po udzieleniu patentu konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności, aby uprawomocnić patent na danym terytorium. Koszty i rodzaj tych czynności zależą od wybranego kraju. Koszty uzyskania patentu europejskiego sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale razem z procedurą uprawomocnienia patentu w różnych krajach mogą przekraczać 100 tys. zł.

Uzyskanie patentu w wielu krajach wymaga poniesienia znacznych kosztów, na które zgłaszający musi być przygotowany, dlatego też decyzja o objęciu ochroną każdego dodatkowego kraju powinna być podejmowana po rozeznaniu potencjalnych korzyści finansowych uzyskanych z posiadania prawa.

KONWENCJA PARYSKA WPROWADZIŁA MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O OCHRONĘ W WIELU KRAJACH W POSTACI POWOŁANIA SIĘ NA TZW. UPRZEDNIE PIERWSZEŃSTWO.

Oliwia Czarnocka