

Wprowadzenie

We współczesnej gospodarce szczególny nacisk położony jest na wzrost i rozwój innowacyjności, osiągany między innymi poprzez ochronę wyników prac naukowo-badawczych, warunkującą ich efektywne wdrożenie i w konsekwencji uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych. Odpowiednia ochrona wynalazków przesądza o przewadze rynkowej i sukcesie komercyjnym, a jednocześnie przyczynia się do powstawania kolejnych rozwiązań, decydujących o dalszym postępie naukowo-technicznym.

Przedsiębiorstwa mają wiele możliwości wykorzystywania własnych patentów, czy to w nowych towarach, procesach lub usługach, osiągając tym samym przewagę konkurencyjną na rynku. Niejednokrotnie udostępnienie nowych technologii następuje w wyniku udzielenia licencji, w takim przypadku są one źródłem korzyści pochodzących z opłat licencyjnych. W coraz większym stopniu patenty traktowane są również jako aktywa stanowiące źródło informacji o możliwościach technologicznych przedsiębiorstwa, wzmacniając ich pozycję przetargową w rozmaitych negocjacjach, takich jak tworzenie joint ventures, dokonywanie fuzji oraz przejęć, czy też wprowadzanie przedsiębiorstwa na rynki finansowe.

Celem niniejszego poradnika jest zwiększenie świadomości w zakresie ochrony własności przemysłowej i stopnia wykorzystania systemu patentowego dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W przygotowaniu poradnika wykorzystane zostało opracowanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pt.: „Inventing the Future. An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises”.

Ze względu na popularyzatorski charakter opracowania konieczne było dokonanie pewnych uproszczeń. W związku z powyższym publikacja niniejsza nie może być traktowana jako oficjalne stanowisko lub wykładnia przepisów prawa dokonana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarte w opracowaniu informacje stanowią jedynie ogólne wytyczne dla postępowania w sprawach związanych z ochroną wynalazków.

W opracowaniu, w celach ilustracyjnych, wykorzystano przykłady produktów wytworzonych według wynalazków opatentowanych w Polsce oraz w innych państwach, będących własnością różnych przedsiębiorstw lub osób fizycznych.

<http://www.uprp.pl>
<http://www.uprp.pl>



1. Patenty

Czym jest patent?

Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek – bez względu na dziedzinę techniki – który jest **nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.**

Art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

– Prawo własności przemysłowej (dalej: Pwp)

Patent przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży czy też importu produktu lub procesu opartego na wynalazku, tym samym zakazując takich działań innym podmiotom bez uprzedniej zgody właściciela patentu. Patent jest **ważnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej**, m.in. w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, podniesienia renomy przedsiębiorstwa oraz jego wartości rynkowej,



Firma LfC sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, którą w 1989 r. założył ekspert w inżynierii biomechanicznej dr inż. Lechosław Ciupik, odniósł światowy sukces w zakresie projektowania i produkcji sprzętu chirurgicznego stosowanego w ortopedycznym i neurochirurgicznym leczeniu kręgosłupa. Przy udziale specjalistów z różnych dziedzin techniki i medycyny w firmie opracowano wiele opatentowanych wynalazków, w tym unikalny „System Kręgosłupowy DERO” (Spinal System DERO), stanowiący zestaw powiązanych ze sobą i wzajemnie się uzupełniających wynalazków wspomagających chirurgiczne leczenie kręgosłupa na całej jego długości. W 2007 r. firma LfC zawarła kontrakt z amerykańską firmą Blackstone/Orthofix, sprzedając prawa do zgłoszonego wynalazku „dystansowy implant międzywyrostkowy” (zgłoszenie w Polsce nr 377136, zgłoszenie międzynarodowe nr PCT/PL/000059) stosowanego w małoinwazyjnej metodzie stabilizacji biomechanicznej kręgosłupa lędźwiowego z zachowaniem ruchomości (upowszechnionej na Świecie również pod nazwą inSWing/DERO), a także know-how związane z wynalazkiem.

W 2008 r. kontrahent amerykański chcąc osiągnąć sukces na rynku chirurgicznym, zdecydował o powierzeniu produkcji implantów wytwarzanych według tego wynalazku firmie LfC. Jednocześnie została zawarta umowa dotycząca prowadzenia dalszej, innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej.

a także uzyskania dodatkowych dochodów, np. z licencji udzielonych na korzystanie z danego wynalazku.

Produkt złożony (np. aparat fotograficzny, telefon komórkowy czy samochód) może zawierać wiele rozwiązań technicznych chronionych patentami, które mogą należeć do tego samego lub różnych podmiotów (uprawnionych).

Patenty są udzielane przez krajowe urzędy ds. własności przemysłowej, w Polsce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, lub urzędy regionalne (np. Europejski Urząd Patentowy i inne urzędy regionalne – *patrz str. 30* – w takim przypadku patent udzielany jest w wyznaczonych

Kask motocyklowy wytwarzany przez koreańską firmę HJC, jest chroniony patentem w 42 państwach. Dzięki nowatorskiej technologii oraz nowoczesnemu wzornictwu firma osiągnęła status lidera w produkcji i sprzedaży kasków, które stanowią 95% produktów oferowanych przez HJC. Aby utrzymać ten status ponad 10% dochodów firmy inwestowanych jest w działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na opracowywanie nowych rozwiązań technicznych.



przez zgłaszającego państwach). Patent udzielany jest na czas określony, tzn. maksymalnie na **20 lat** licząc od dnia dokonania zgłoszenia, oczywiście pod warunkiem, że wszelkie opłaty związane z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku zostały wniesione w terminie. Należy pamiętać, że patent jest **prawem obowiązującym terytorialnie**, ograniczonym granicami geograficznymi danego państwa lub regionu, w którym został udzielony.

Zgłaszający zobowiązany jest do publicznego ujawnienia istoty wynalazku w jego opisie, który stanowi część dokumentacji zgłoszeniowej. Informacja o zgłoszeniu patentowym oraz o udzielonym patencie jest publikowana przez urzędy patentowe na świecie w oficjalnych publikacjach, w Polsce odpowiednio w Biuletynie Urzędu Patentowego (zgłoszenie) i Wiadomościach Urzędu Patentowego (udzielony patent).

Czym jest wynalazek?

W polskiej ustawie Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Pwp), podobnie jak w ustawach innych państw oraz międzynarodowych konwencjach patentowych, zrezygnowano z definiowania wynalazku. Niewątpliwie wiąże się to z trudnością bądź nawet niemożnością sformułowania takiej definicji. Ustawodawcy w większości krajów poprzestali na określeniu wymogów jakie powinien spełniać wynalazek podlegający opatentowaniu. Patenty udzielane

RELACJE POMIĘDZY WYNAZKIEM A INNOWACJĄ

Wynalazek jest nowym rozwiązaniem określonego problemu mającym wyłącznie charakter techniczny. **Innowacja** (od łac. innovare – odnowić) jest określana jako nowość, celowo wprowadzana zmiana zarówno w technice, jak i w organizacji, działalności gospodarczej lub w innej sferze ludzkiego życia. Innowacja może dotyczyć także przekształcenia wynalazku w produkt lub proces nadający się do wprowadzenia na rynek.

Niektóre z powodów, dla których przedsiębiorstwa wprowadzają innowacyjne rozwiązania:

- aby ulepszyć proces wytwarzania produktu, w celu oszczędzenia kosztów i podniesienia produktywności,
- aby wprowadzić nowe produkty, zgodnie z potrzebami klientów,
- aby wyprzedzać konkurencję i powiększać rynki zbytu,
- aby mieć pewność, że technologia jest właściwie rozwijana dla sprostania aktualnym i pojawiającym się potrzebom gospodarki i klientów,
- aby uniezależnić się technologicznie od rozwiązań będących w posiadaniu innych przedsiębiorstw.

są na rozwiązania o **charakterze technicznym** które są: **nowe**, posiadają **poziom wynalazczy** i nadają się do **przemysłowego stosowania** (te kryteria omówione zostały w dalszej części niniejszej publikacji). Wynalazek może dotyczyć opracowania nowego urządzenia, produktu, metody, procesu lub może stanowić istotne unowocześnienie już istniejących rozwiązań.

Dlaczego należy rozważyć opatentowanie swojego wynalazku?

Rosnące zapotrzebowanie na nowatorskie produkty oraz zwiększająca się konkurencja

na rynku wywierają olbrzymią presję na innowacyjność przedsiębiorstw, co wiąże się z koniecznością indywidualnego opracowywania nowych technologii bądź produktów lub uzyskiwania dostępu do innowacyjnych rozwiązań będących w posiadaniu innych przedsiębiorstw. Prawo wyłączne w postaci patentu może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, umożliwiając ich skuteczną działalność w wymagającym i dynamicznym środowisku gospodarczym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

Dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej można uzyskać:

- **Silną pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną.** Patent daje uprawnionemu wyłączne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z opatentowanego wynalazku, tym samym wyklucza swobodne stosowanie tego wynalazku przez konkurentów. Prowadzi to do znaczącego zredukowania ryzyka działalności w danym obszarze, jak również ogranicza możliwości konkurentów. Uzyskanie patentu na wartościowy wynalazek pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.
- **Wyższe dochody lub zwrot nakładów inwestycyjnych.** Jeżeli przedsiębiorstwo opracowując wynalazek zainwestowało znaczną ilość środków finansowych w B+R, oraz kadrę i czas, patent może stanowić narzędzie służące w odzyskaniu poniesionych nakładów i osiągnięciu zysku.
- **Dodatkowy dochód z licencji lub przeniesienia praw.** Uprawniony może udzielić innym podmiotom licencji na korzystanie z wynalazku w zamian za opłaty licencyjne lub udział w zyskach z tego wynalazku. Sprzedaż patentu pociąga za sobą przeniesienie własności, podczas gdy udzielenie licencji oznacza zgodę na korzystanie z licencjonowanego

wynalazku na warunkach szczegółowo określonych w umowie licencyjnej.

- **Dostęp do technologii poprzez licencję wzajemną.** Jeżeli dla efektywnego wykorzystania własnego wynalazku konieczne jest także używanie technologii będącej własnością innego podmiotu, istnieje możliwość zawarcia umowy o licencji wzajemnej („krzyżowej”). Na skutek tego rodzaju umowy przedsiębiorca i inne strony wzajemnie udzielają upoważnienia do korzystania z jednego lub wielu patentów na warunkach określonych w umowie.
- **Dostęp do nowych rynków.** Patent lub uzyskanie licencji na opatentowany wynalazek (a nawet na wynalazek dopiero zgłoszony do ochrony patentowej) może umożliwić przedsiębiorstwu zaistnienie na rynkach, które dotychczas były niedostępne. Wynalazek taki powinien być jednak chroniony patentem lub przynajmniej zgłoszony do ochrony na terytorium tych wszystkich państw, których rynkami zbytu przedsiębiorca jest zainteresowany.
- **Zwiększenie pewności obrotu.** Poprzez uzyskanie ochrony patentowej przedsiębiorca redukuje niebezpieczeństwo naruszenia swych praw przez konkurencję podczas komercjalizacji produktu. Patent uniemożliwia bowiem innym podmiotom opatentowanie takiego samego wynalazku,

zapewniając uprawnionemu z patentu swoistą pozycję monopolistyczną.

gospodarczych oraz podnoszeniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

- **Możliwość uzyskania grantów i/lub zwiększenia funduszy.** Posiadanie patentów (lub licencji na używanie patentu, do którego prawa przysługują innym podmiotom) może zwiększyć możliwości przedsiębiorcy w zakresie pozyskiwania kapitału, który pozwoli wprowadzić dany produkt na rynek, oraz ewentualnie kontynuować prace nad doskonaleniem produktu. W niektórych sektorach (np. biotechnologicznym), często niezbędne jest posiadanie silnego portfolio patentów, w celu przyciągnięcia inwestora kapitałowego.
- **Silne narzędzie do podjęcia działań przeciwko naruszającym.** Posiadanie patentu znacząco wzmacnia zdolność przedsiębiorcy do podjęcia kroków prawnych w stosunku do podmiotów naruszających chroniony wynalazek.
- **Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.** Partnerzy handlowi, inwestorzy, akcjonariusze i klienci mogą postrzegać portfolio patentowe jako wyraz wysokiego poziomu doświadczenia, specjalizacji i zdolności technologicznej danego przedsiębiorstwa. Taki potencjał patentowy może być pomocny przy pozyskiwaniu funduszy, wyszukiwaniu partnerów

Jeżeli wynalazek spełnia wymogi patentowalności, to czy zawsze warto go opatentować?

Nie zawsze. Nawet jeżeli wynalazek spełnia wymogi patentowalności, nie oznacza to automatycznie uzyskania wymiernych korzyści, zarówno finansowych, jak również technologicznych. Decyzja o tym, czy dokonać zgłoszenia jest elementem polityki patentowej przedsiębiorstwa i co do zasady powinna opierać się na prawdopodobieństwie uzyskania patentu, którego zastosowanie przyniesie wymierne korzyści.

Patent nr US2002137433.

Innowacyjny przyrząd używany do wykonywania otworów w szkłe i ceramice został opatentowany przez peruwiańskiego wynalazcę Jose Vidal Martina, który następnie samodzielnie wprowadził przyrząd do obrotu, jak również uzyskał dodatkowe dochody z zawartych umów licencyjnych na ten wynalazek.



Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę przy podjęciu decyzji o dokonaniu zgłoszenia patentowego:

- czy istnieją jakieś alternatywne rozwiązania podobne do opracowanego wynalazku i w jaki sposób nawiązują do niego?
- czy wynalazek jest użyteczny jeżeli chodzi o unowocześnienie już istniejącego produktu lub wytworzenie produktu całkiem nowego?
- czy jest rynek zbytu dla wynalazku?
- czy są potencjalni licencjodawcy lub inwestorzy, którzy pomogą we wprowadzeniu produktu na rynek?
- jak posiadanie opatentowanego wynalazku może pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na danym rynku?
- czy inne przedsiębiorstwa konkurencyjne mogą opracować podobny, lecz posiadający zdolność patentową wynalazek i jak to wpłynie na wartość i możliwość dalszego stosowania wynalazku wcześniejszego?
- czy zyski z prawa wyłącznego przewyższą opłaty za dokonanie zgłoszenia i utrzymanie patentu?

W 1994 r. nowopowstała australijska spółka typu „start-up” o nazwie ITL Corporation dokonała zgłoszenia na swój pierwszy produkt – unikalnie zaprojektowane urządzenie do pobierania krwi, którego igła jest automatycznie zabezpieczana natychmiast po wyjęciu z żyły krwiodawcy. Pozwala to na maksymalne zredukowanie możliwości zranienia zużytą igłą przez wszystkie osoby mogące zetknąć się z takim urządzeniem, począwszy od pracowników służby zdrowia aż po służby gospodarujące odpadami. Produkt ten, chroniony jako wynalazek, wzór użytkowy i przemysłowy, skomercjalizowano pod nazwą Donorcare®. Odniósł on ogromny sukces na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.



PATENTY A TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Jeżeli wynalazek spełnia wymagania dotyczące patentowalności (*patrz str. 10*) należy rozważyć czy jest możliwe utrzymanie istoty wynalazku jako tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how), czy też opatentować wynalazek lub go ujawnić, uniemożliwiając tym samym opatentowanie tego wynalazku gdziekolwiek na świecie (tego typu działanie znane jest pod nazwą: *defensive publication*).

Niektóre korzyści z ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa:

- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie wymaga kosztów związanych z ochroną patentową,
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie wymaga ujawnienia czy też rejestracji w urzędzie krajowym,
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest ograniczona w czasie,
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ma efekt natychmiastowy.

Niekorzystne skutki związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa:

- jeżeli tajemnica zostanie ujawniona, wtedy każdy, kto uzyska do niej dostęp będzie mógł korzystać z tego rozwiązania w sposób nieograniczony i czerpać zyski z jego komercjalizacji,
- poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest zdecydowanie niższy niż w przypadku posiadania patentu na to rozwiązanie.

Podczas gdy know-how może być postrzegane jako alternatywny do zgłoszenia patentowego sposób ochrony wynalazków, zazwyczaj uzupełniają się one wzajemnie.

Najbardziej znanym przykładem wynalazku chronionego nie patentem, ale jako tajemnica przedsiębiorstwa jest receptura Coca-Coli, która została opracowana w 1886 r. przez Johna Stitha Pemberton, aptekarza z Atlanty. Gdyby receptura produkcji napoju została zgłoszona do opatentowania niezwłocznie po opracowaniu, ochrona patentowa wygasłaby po dwudziestu latach od daty zgłoszenia i od tej pory każdy mógłby czerpać korzyści z produkcji napoju o identycznym składzie. Tymczasem receptura Coca-Coli już od ponad 120 lat stanowi tajemnicę produkcyjną przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company.



Jakie cechy decydują o zdolności patentowej wynalazku?

Zgodnie z przepisami ustawy Pwp, aby wynalazek posiadał zdolność patentową musi spełniać szereg wymogów. Patenty są udzielane wyłącznie na rozwiązania o charakterze technicznym, bez względu na dziedzinę techniki, które:

- są nowe (*patrz str. 11*)
- posiadają poziom wynalazczy (*patrz str. 12*)
- i nadają się do przemysłowego stosowania (*patrz str. 12*)

Naukowcy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. Andrzeja Kowalczyka rozpoczęli w 1999 r. prace nad wykorzystaniem detekcji widmowej w tomografii optycznej. W wyniku prowadzonych prac badawczych opracowane zostały dwa wynalazki: „Sposób szybkiego obrazowania obiektów metodą spektralnej tomografii optycznej w świetle częściowo spójnym” oraz „Układ sterowania natężeniem wiązki światła w urządzeniu do spektralnej tomografii optycznej”, które zostały zgłoszone do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą. Wynalazki te stanowią podstawę nowoczesnej technologii służącej do odczytywania zmian w siatkówce oka 100 razy szybciej i dokładniej

niż umożliwiały to technologie stosowane do tej pory. Wyłączne prawa do komercjalizacji tych wynalazków uzyskała firma Optopol SA z siedzibą w Zawierciu. Testowy egzemplarz Spektralnego Optycznego Koherentnego Tomografu „Copernicus”, wytworzony w oparciu o zgłoszone do opatentowania wynalazki, zaprezentowany został publicznie w 2005 r. W następnym roku rozpoczęto jego seryjną produkcję. „Copernicus”, uważany za najnowocześniejsze tego typu urządzenie na świecie, odniósł niekwestionowany sukces rynkowy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Tylko w 2008 r. firma Optopol wyprodukowała prawie pół tysiąca tomografów, co przełożyło się na dwudziestoprocentowy udział w światowym rynku tomografii spektralnej.



Co to jest zdolność patentowa?

W Polsce, podobnie jak w większości innych państw na świecie, pojęcie wynalazku patentowalnego jest określone w aspekcie pozytywnym (jakie wynalazki mogą podlegać opatentowaniu – *patrz str. 11-12*) jak również w aspekcie negatywnym (jakie rozwiązania nie nadają się do opatentowania). Z mocy prawa za wynalazki nie uważa się w szczególności (art. 28 Pwp):

- odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
- wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
- planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
- wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
- programów do maszyn cyfrowych;
- przedstawienia informacji.

Ponadto na pewne rozwiązania techniczne, pomimo spełnienia przesłanek patentowalności, nie udziela się patentów. W Polsce są to (art. 29 Pwp):

- wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; jednakże nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami (*sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie*);
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

W jaki sposób ocenia się nowość wynalazku?

Wynalazek jest nowy jeśli nie stanowi części stanu techniki. Pojęcie „stan techniki” generalnie odnosi się do wiedzy technicznej, powszechnie dostępnej na całym świecie w dacie, według której ocenia się nowość wynalazku (z reguły jest to data zgłoszenia wynalazku do ochrony). Gdziekolwiek na świecie ujawniona informacja o istocie wynalazku – w formie pisemnej, ustnej, poprzez wystawienie, czy używanie – stanowi

część stanu techniki. W szczególności publikacja w czasopiśmie naukowym, prezentacja na konferencji naukowej, użycie w obrocie komercyjnym, zaprezentowanie na wystawie czy w katalogu firmowym sprawia, że rozwiązanie traci cechę nowości i w związku z tym jego opatentowanie nie jest możliwe. Kluczowe w staraniach o uzyskanie ochrony patentowej jest zatem zapobieganie ujawnianiu istoty wynalazku przed złożeniem wniosku o udzielenie patentu.

Kiedy wynalazek posiada „poziom wynalazczy”?

Wynalazek posiada poziom wynalazczy (jest nieoczywisty), jeśli dla specjalisty w danej dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki. Wymaganie „poziomu wynalazczego” służy zapewnieniu, by patenty były udzielane tylko na prawdziwie twórcze i pomysłowe rozwiązania, a nie takie, które znawca w konkretnej dziedzinie może z łatwością wywieść z tego, co jest już publicznie znane.

W świetle orzecznictwa sądowego „poziomu wynalazczego” nie posiadają rozwiązania polegające m.in. na:

- zmianie jedynie rozmiaru produktu, która czyni go przenośnym;
- połączeniu kilku znanych rozwiązań lub elementów o ile nie prowadzi to do zmiany ich funkcji ani osiągnięcia korzystniejszego efektu niż suma rezultatów cząstkowych;

- zmianie zastosowanych komponentów na znane ekwiwalenty.

Co oznacza „możliwość przemysłowego stosowania”?

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Efekt wykorzystania wynalazku nie może być jedynie czysto teoretyczny, musi być użyteczny i powtarzalny.

W niektórych krajach, zamiast „przemysłowej stosowalności” jednym z kryteriów zdolności patentowej jest „użyteczność”. Wymóg ten stał się szczególnie istotny dla patentów dotyczących łańcuchów genetycznych, których użyteczność może nie być znana w chwili zgłaszania rozwiązania do opatentowania.

Jak szczegółowo należy ujawnić wynalazek w zgłoszeniu patentowym?

Zgodnie z regulacjami prawnymi w większości państw, w tym w Polsce, ujawnienie powinno być dokonane w taki sposób, aby zarówno istota wynalazku, jak i samo rozwiązanie były jednoznacznie zrozumiałe w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku.

W niektórych państwach prawo patentowe wymaga, aby wynalazca wskazał „najlepszy sposób” wykorzystania wynalazku.

WZORY UŻYTKOWE

Kilka cech wzoru użytkowego:

- Warunki do udzielenia ochrony na wzór użytkowy, inaczej niż w przypadku zgłoszenia wynalazku z reguły nie zawierają wymogu „poziomu wynalazczego” rozwiązania.
- Wzory użytkowe są chronione tylko w niektórych państwach. Aktualnie (na dzień 1 lipca 2009 r.) o ochronę wzoru użytkowego można się ubiegać w 78 państwach, wraz z Polską (są to m.in.: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Japonia, Korea Południowa, Portugalia, Rosja, Słowacja czy Ukraina).
- W niektórych z tych państw zakres ochrony jest ograniczony tylko do pewnego obszaru techniki. W Polsce chroniony wzór użytkowy może dotyczyć wyłącznie przedmiotu materialnego o trwałej postaci, określonego poprzez cechy techniczne przedmiotu, przejawiające się w ukształtowaniu przestrzennym (kształcie) i/lub budowie (konstrukcji) przedmiotu, jako całości, bądź funkcjonalnym zestawieniu elementów niepołączonych ze sobą konstrukcyjnie. W innych państwach uzyskanie ochrony na wzór użytkowy możliwe jest również dla sposobów i metod (tak jak np. w Austrii).
- Ze względu na mniejszą liczbę zgłoszeń i zakres badania niż w przypadku wynalazków, procedura związana z uzyskaniem ochrony na wzór użytkowy zazwyczaj trwa krócej.
- Maksymalny okres ochrony wzoru użytkowego jest na ogół krótszy niż w przypadku patentów – w Polsce jest to maksymalnie 10 lat.
- W pewnych przypadkach już po dokonaniu zgłoszenia wynalazku można je zamienić na zgłoszenie wzoru użytkowego po stwierdzeniu braku wystarczającego poziomu wynalazczego dla uzyskania ochrony patentowej danego rozwiązania technicznego. W takiej sytuacji pierwotne zgłoszenie patentowe musi spełniać wymogi przewidziane dla dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego, powinno dotyczyć zatem nowego i użytecznego rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

W Polsce zgłoszenie wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno obejmować:

- podanie zawierające między innymi oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego,
- opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę,
- zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne,
- skrót opisu,
- rysunek lub rysunki.

Jakie prawa wynikają z przyznanego patentu?

Patent przyznaje osobie, której został udzielony, prawo wyłączne do zarobkowego i zawodowego korzystania z wynalazku, umożliwiając tym samym zapobieganie, lub powstrzymanie innych osób nieuprawnionych od wytwarzania, wykorzystywania, sprzedaży,

czy importowania produktu lub procesu opartego na opatentowanym rozwiązaniu.

Co warto podkreślić, patent nie gwarantuje jego właścicielowi nieograniczonej swobody używania rozwiązania objętego ochroną, a jedynie uniemożliwia swobodne korzystanie z opatentowanego wynalazku przez inne podmioty. Regulacje krajowe określają

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost zgłoszeń wynalazków i udzielanych patentów w dziedzinie biotechnologii. Regulacje prawne przyjęte w poszczególnych państwach pomimo pewnego zróżnicowania generalnie za wynalazki biotechnologiczne uznają rozwiązania dotyczące wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, przy pomocy którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany (np. metodą inżynierii genetycznej). Wynalazek biotechnologiczny musi również spełniać wymogi dotyczące nowości, poziomu wynalazczego i stosowania przemysłowego.

Polskie uregulowania prawne, jak również uregulowania w niemal wszystkich państwach, zezwalają na patentowanie rozwiązań związanych z mikroorganizmami. Wymagają one deponowania próbek mikroorganizmów w uprawnionych do tego instytucjach dopóki mikroorganizmy te nie są publicznie dostępne i nie mogą być prawidłowo przedstawione. Wiele krajów, w tym Polska, wyklucza możliwość opatentowania nowych odmian roślin i zwierząt, ponieważ istnieje odrębny system ochrony nowych gatunków roślin i zwierząt (patrz www.upov.int). Prawo patentowe zezwala natomiast na patentowanie materiału biologicznego, który został oczyszczony i wyizolowany z naturalnego środowiska, albo wytworzony w procesie technologicznym. Ustawa Pwp wskazuje konkretne typy wynalazków, które nie mogą zostać objęte ochroną patentową. Należą do nich m.in. sposoby klonowania ludzi czy sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka. Ogólnie przyjęte na świecie jest, iż za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją genu. Jest jednak możliwe opatentowanie elementów wyizolowanych z ciała ludzkiego lub wytworzonych sposobem technicznym, w tym sekwencji lub częściowej sekwencji genu, pod warunkiem ujawnienia ich przemysłowego zastosowania.

szczegółowo ograniczenia praw z patentu oraz warunki korzystania z chronionych wynalazków przez osoby trzecie.

Ponadto bardzo często zakres ochrony poszczególnych patentów zachodzi na siebie i uzupełnia się wzajemnie. Dlatego niejednokrotnie aby wprowadzić do obrotu własne opatentowane rozwiązania, konieczne jest uzyskanie licencji na używanie wynalazków opatentowanych przez inne osoby.

Dodatkowo, zanim konkretne wynalazki (na przykład leki) będą mogły zostać wprowadzone do obrotu konieczne może być uzyskanie na to dalszych zezwoleń (na przykład zgoda na obrót wydana przez odpowiedni urząd regulacyjny, w Polsce dla produktów farmaceutycznych jest to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczypospolitej Polskiej).

Kto może dokonać zgłoszenia i kto jest właścicielem praw z patentu?

W większości państw, w tym w Polsce, zgłoszenia może dokonać osoba, która jest twórcą wynalazku lub, jeżeli wynalazek powstał w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy albo innej umowy cywilnoprawnej, zgłoszenia może dokonać pracodawca bądź zamawiający, chyba że strony uzgodniły inaczej. Zgłaszającym może być osoba fizyczna (np. twórca) lub osoba prawna (np. przedsiębiorstwo).

- **Wynalazki pracownicze.** Prawa do wynalazku opracowanego przez pracowników mogą z mocy prawa należeć do pracodawcy, o ile umowa o pracę z pracownikiem nie stanowi inaczej. W niektórych przypadkach, jeżeli wynalazek zostanie dokonany poza obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę a jedynie przy pomocy pracodawcy, wynalazcy przysługuje prawo do uzyskania patentu, zaś jego pracodawca uzyskuje niewyłączne prawo korzystania z przedmiotowego rozwiązania we własnym zakresie. Umowy o pracę powinny szczegółowo określać warunki nabywania praw do wynalazków dokonywanych przez pracowników. Kwestie te można również uregulować w stosownych regulaminach wewnętrznych.

- **Wynalazki opracowane przez zleceniobiorców.** W Polsce, podobnie jak w innych państwach, zleceniodawca bądź zamawiający dokonanie wynalazku na mocy umowy cywilnoprawnej traktowany jest podobnie jak pracodawca. Zatem jeśli przedmiotem zamówienia jest dokonanie wynalazku przez zleceniobiorcę to, o ile umowa nie stanowi inaczej, prawo do wynalazku przysługuje zamawiającemu. W przypadku braku jednoznacznych postanowień umownych istnieje ryzyko, że przedsiębiorca nie będzie miał zagwarantowanych praw do twórczego

rezultatu pomimo sfinansowania prac nad wynalazkiem.

• **Wynalazek opracowany przez wielu**

twórców. Jeśli w opracowywaniu i realizacji wynalazku twórczy wkład ma więcej niż jedna osoba, prawa do wynalazku przysługują im wspólnie i w charakterze współtwórców wymienieni są oni w zgłoszeniu patentowym. Jeśli są oni jednocześnie zgłaszającymi, patent zostanie im przyznany łącznie. Nie jest wymagane aby wkład w opracowanie wynalazku był identyczny, udział współtwórców ustalany jest z reguły proporcjonalnie do wkładu pracy twórczej.

Art. 11. 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy.

2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie.

3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1,

przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy.

5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1.

Art. 12. 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

2. Jak uzyskać patent

Od czego należy zacząć?

Pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się ze stanem techniki. Ze względu na to, że w ostatnich latach liczba udzielanych patentów na świecie dynamicznie rośnie i zbliża się do dwóch milionów rocznie, istnieje poważne ryzyko iż jeden z nich, bądź ich zestawienie, stanowić będzie przeszkodę dla uznania nowości zgłoszonego wynalazku lub w świetle wcześniejszych rozwiązań wynalazek zostanie uznany za oczywisty i tym samym nie będzie posiadał zdolności patentowej.

Przeprowadzenie dokładnych poszukiwań w stanie techniki może pozwolić na uniknięcie strat finansowych, związanych z ubieganiem się o ochronę patentową, jeśli wykażą one istnienie rozwiązań mogących uniemożliwić opatentowanie opracowanego wynalazku. Należy pamiętać, iż badanie stanu techniki przeprowadza się nie tylko w oparciu o literaturę patentową, obejmującą dokonane zgłoszenia i przyznane patenty, ale również literaturę niepatentową. Badanie powinno zatem objąć również wszystkie istotne publikacje, w tym książki, czasopisma naukowe i techniczne, sprawozdania z konferencji, informacje na stronach internetowych, katalogi firmowe czy wydawnictwa handlowe.

Informacja patentowa jest unikalnym źródłem informacji technicznych, które wykorzystywane

w planowaniu strategii patentowej i przedsięwzięć biznesowych, mogą stanowić znaczną wartość dla firm. Często pierwsze ujawnienie istoty wynalazku następuje dopiero w publikacji zgłoszenia patentowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Opublikowane zgłoszenia patentowe są źródłem wiedzy o rezultatach badań naukowych w danej dziedzinie na długo przed pojawieniem się na rynku konkretnego produktu. Opracowywanie nowych rozwiązań nadających się do opatentowania powinno być istotą aktywności działów Badań i Rozwoju (B+R) każdego przedsiębiorstwa.

Jak i gdzie można prowadzić poszukiwania w stanie techniki?

Patenty i zgłoszenia wynalazków, publikowane przez urzędy patentowe w formie periodycznych biuletynów, są dostępne również on-line, co sprawia, że przegląd stanu techniki jest ułatwiony. Baza danych Urzędu Patentowego RP udostępniona jest on-line na witrynie internetowej Urzędu pod adresem: www.uprp.pl

Ważnym narzędziem do prowadzenia poszukiwań w stanie techniki jest serwis **esp@cenet**, umożliwiający dostęp do ponad 50 mln dokumentów patentowych z całego świata. Poradnik prowadzenia poszukiwań w bazie esp@cenet w języku polskim jest udostępniony na stronie Urzędu Patentowego RP pod adresem: <http://pl.espacenet.com/>

Dodatkowo Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) udostępnił bazę ponad 7 mln aktualnych i historycznych zgłoszeń patentowych poprzez wyszukiwarkę internetową Google na stronie:

www.google.com/patents

Listę urzędów, które nieodpłatnie udostępniają swoje bazy patentów, można znaleźć na stronie internetowej:

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

Ponadto wiele urzędów patentowych i innych instytucji udostępnił dostęp do baz danych za opłatą.

O ile dostęp do informacji o patentach poprzez Internet jest prosty, o tyle nie jest łatwe przeprowadzenie ich zaawansowanego przeglądu. Język używany w dokumentacji patentowej jest złożony, z tego powodu profesjonalne przeprowadzenie badania stanu techniki wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wstępne sprawdzenie może zostać dokonane przy użyciu nieodpłatnych internetowych baz danych, jednak większość przedsiębiorstw potrzebujących informacji patentowej w celu podejmowania kluczowych decyzji biznesowych (np. czy ubiegać się o uzyskanie patentu) używa bardziej rozbudowanych, płatnych baz danych i korzysta

ZNACZENIE REGULARNEGO PRZEGLĄDANIA BAZ DANYCH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ PATENTOWĄ

Poza sprawdzeniem czy wynalazek posiada zdolność patentową, regularny i skuteczny przegląd patentowych baz danych może dostarczyć bardzo istotnych informacji i rozeznania na temat:

- aktywności patentowej aktualnych i przyszłych konkurentów na rynku,
- aktualnych kierunków i tendencji rozwoju,
- rozwiązań, na które można uzyskać licencje,
- potencjalnych dostawców, partnerów biznesowych oraz aktywnych patentowo ośrodków naukowych,
- potencjalnych nisz rynkowych możliwych do zagospodarowania,
- patentów zgłaszanych przez inne osoby w celu upewnienia się, że opracowywany produkt ich nie narusza,
- wdrożonych rozwiązań oraz patentów, które już wygasły,
- możliwości opracowania nowych rozwiązań, przy wykorzystaniu wiedzy o istniejących technologiach.

z fachowej pomocy rzeczników patentowych lub wyspecjalizowanych pracowników naukowo-badawczych.

Przeprowadzanie poszukiwań w stanie techniki można dokonywać w oparciu o różne kryteria, np. słowa kluczowe, klasyfikację patentową, nazwiska twórców. Prawidłowe ustalenie stanu techniki zależy w znacznej mierze od przyjętej strategii poszukiwań, użytego systemu klasyfikacji, rodzaju i zasobów używanych baz danych patentów jak również wiedzy i umiejętności technicznych osoby prowadzącej przedmiotowe badanie.

Jak ubiegać się o ochronę patentową?

Kiedy badanie stanu techniki zostanie przeprowadzone i podjęta zostanie decyzja o ubieganiu się o ochronę patentową, należy przygotować dokumentację zgłoszeniową wynalazku i złożyć ją do odpowiedniego urzędu patentowego, samodzielnie lub korzystając z pomocy rzecznika patentowego, który także reprezentuje interesy zgłaszającego na każdym etapie procedury przed urzędem patentowym. Zgłoszenie musi zawierać podanie o udzielenie patentu, pełny opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe określające zakres ochrony wynalazku, skrót opisu oraz rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia istoty wynalazku. Niektóre urzędy patentowe, w tym Urząd Patentowy RP, umożliwiają dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą Internetu.

Ogólny schemat udzielania patentu jest przedstawiony na stronie 21 niniejszej publikacji. Podejmując decyzję o zakresie terytorialnym ochrony patentowej należy dokładnie ustalić wymogi proceduralne jak również wysokość opłat w postępowaniu przed urzędem patentowym wybranego państwa lub regionu.

Ile kosztuje opatentowanie wynalazku?

Koszty te mogą się znacznie różnić w poszczególnych państwach. Na całkowity koszt opatentowania wynalazku składa się bowiem wiele różnych czynników, począwszy od opłaty za zgłoszenie oraz innych opłat, na których wysokość mają wpływ m.in. liczba stron opisu, zastrzeżeń i rysunków wynalazku oraz liczba zastrzeżeń. Opłata za utrzymanie patentu (lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w mocy jest zróżnicowana w kolejnych latach ochrony.

Przed dokonaniem zgłoszenia wskazane jest zaplanowanie wydatków związanych z uzyskaniem i utrzymaniem patentu w mocy i wzięcie pod uwagę:

- Kosztów związanych z przeprowadzeniem badań stanu techniki, w szczególności, jeśli korzysta się z płatnych baz danych.
- Opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem, które znacznie różnią się w poszczególnych państwach, a także

urzędach regionalnych. Niektóre urzędy patentowe stosują zniżki, np. dla dokonujących zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą Internetu. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat w postępowaniu przed krajowymi i regionalnymi urzędami patentowymi poszczególnych państw można uzyskać bezpośrednio w tych urzędach lub na ich witrynach internetowych (lista adresów internetowych wybranych urzędów patentowych znajduje się na witrynie UP RP pod adresem:

<http://www.uprp.pl/Polski/Przydatne+adresy/Urzedy+patentowe+na+swiecie>)

- Honorarium rzecznika patentowego (np. za przeprowadzenie badania stanu techniki, sporządzenie opinii w kwestii zdolności patentowej, przygotowanie dokumentacji patentowej, reprezentowanie mocodawcy w postępowaniu przed urzędem patentowym).
- Opłat za utrzymanie patentu w mocy, zwykle wnoszonych corocznie.
- Kosztów postępowania za granicą, na które obok opłat urzędowych składają się koszty zawodowego pełnomocnika (korzystanie z jego usług w wielu państwach jest obowiązkowe dla obcokrajowców).

Tabela opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w trybie krajowym

w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP znajduje się na witrynie UP RP pod adresem:

<http://www.uprp.pl/Polski/Procedura+krajowa/Oplaty/default.htm>

Kiedy powinno się dokonać zgłoszenia?

W zasadzie jest wskazane, by dokonać zgłoszenia niezwłocznie po opracowaniu rozwiązania technicznego. W tym celu powinno się sprawnie zgromadzić wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do sporządzenia zgłoszenia patentowego. Korzyści z jak najszybszego dokonania zgłoszenia wynalazku są następujące:

- W większości państw na całym świecie (za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych – *patrz str. 23*) patenty są udzielane na zasadzie pierwszeństwa ze zgłoszenia (*first to file*). W konsekwencji im wcześniej zostanie dokonane zgłoszenie, tym mniejsze ryzyko utraty możliwości opatentowania wynalazku w związku z tym, iż inny podmiot wcześniej dokona w jakimkolwiek państwie zgłoszenia analogicznego rozwiązania technicznego.
- Im szybciej dokonane zostanie zgłoszenie patentowe, tym łatwiejsze może być uzyskanie zewnętrznego źródła finansowania na wdrożenie wynalazku. Dokonanie zgłoszenia może również umożliwić komercjalizację wynalazku, w tym poprzez udzielenie licencji na wykorzystywanie tego rozwiązania przez inne podmioty.

- Skuteczne dochodzenie roszczeń przez uprawnionego do wynalazku jest możliwe dopiero po udzieleniu patentu przez urząd patentowy. Biorąc pod uwagę, że procedura udzielania patentów jest czasochłonna i zwykle trwa kilka lat, im wcześniej

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZENIA – KROK PO KROKU

Procedury podejmowane przez poszczególne urzędy patentowe w celu przyznania patentu generalnie prowadzone są według następującego schematu:

- **Kontrola formalna.** Urząd patentowy sprawdza zgłoszenie pod kątem wymogów formalnych. Sprawdza czy zgłaszający dopełnił wszelkich formalności, w tym czy dokumentacja zgłoszeniowa jest kompletna i czy została uiszczona opłata.
- **Poszukiwania w stanie techniki.** W wielu krajach, w tym w Polsce, urzędy obligatoryjnie przeprowadzają poszukiwania w aktualnym stanie techniki w dziedzinie związanej z rozpatrywanym zgłoszeniem wynalazku. Raport z tych badań jest wykorzystywany podczas merytorycznej oceny wynalazku, w celu jego porównania z wcześniejszymi rozwiązaniami.
- **Publikacja.** W większości państw, w tym w Polsce, zgłoszenie wynalazku jest publikowane po raz pierwszy po upływie 18 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, przy czym możliwe jest złożenie wniosku o wcześniejszą publikację informacji o dokonaniu zgłoszenia, co ma znaczenie dla przyspieszenia badania merytorycznego.
- **Badanie merytoryczne.** Celem takiego badania jest sprawdzenie czy zgłoszony wynalazek posiada zdolność patentową. Urząd Patentowy RP przeprowadza takie badania obligatoryjnie. Nie wszystkie urzędy obligatoryjnie sprawdzają przesłanki zdolności patentowej, niektóre dokonują takiego sprawdzenia tylko na żądanie zgłaszającego. Rezultaty badania merytorycznego są przesyłane zgłaszającemu (jego pełnomocnikowi) w celu umożliwienia odpowiedzi i wyjaśnienia wyników podczas badania wątpliwości. Proces badania może skutkować zawężeniem zakresu wniosku o ochronę.
- **Udzielenie patentu.** W przypadku, gdy proces badania merytorycznego zakończy się pozytywnie, urząd podejmuje decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek, a po wniesieniu stosownych opłat wydaje dokument patentowy.
- **Sprzeciw.** Wiele urzędów patentowych wyznacza czas, podczas którego osoby trzecie mogą złożyć sprzeciw wobec udzielonego patentu, na przykład z powodu braku cechy nowości. W Polsce sprzeciw można wnieść na każdym etapie postępowania, a także w ciągu 6 miesięcy po udzieleniu patentu.

zgłoszenie zostanie dokonane, tym wcześniej możliwe będzie dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego od naruszcycieli praw.

poniesienia w różnych państwach dodatkowych kosztów, wskazane jest zatem uwzględnienie ich w biznes planie przedsiębiorstwa.

Niezależnie od zasadności jak najszybszego dokonania zgłoszenia wynalazku należy wziąć także pod uwagę okoliczności decydujące o dokonaniu zgłoszenia w najkorzystniejszym terminie z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa.

W momencie podejmowania decyzji o dokonaniu zgłoszenia patentowego, należy mieć na uwadze by zgłoszenie zostało złożone w urzędzie patentowym przed upublicznieniem wynalazku. Jakikolwiek ujawnianie przed dokonaniem zgłoszenia (np. do testów marketingowych, wobec inwestorów, czy partnerów biznesowych) powinno nastąpić po zawarciu umowy o zachowaniu poufności.

Należy pamiętać, że:

- Po dokonaniu zgłoszenia wynalazku nie jest dopuszczalne wprowadzenie do opisu zgłoszeniowego wynalazku istotnych cech technicznych, które nie były ujawnione w opisie zgłoszeniowym w dacie zgłoszenia. Należy również pamiętać, że nie jest dopuszczalne rozszerzenie zakresu żądanej ochrony, określonej w pierwotnym zgłoszeniu.
- Po dokonaniu pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku (lub wzoru użytkowego) zgłaszający może, w okresie 12 miesięcy od daty tego zgłoszenia, dokonywać dalszych zgłoszeń tego samego wynalazku również w innych państwach, korzystając z daty pierwotnego zgłoszenia (tzw. przywilej pierwszeństwa konwencyjnego – *patrz str. 29*). Dokonywanie kolejnych zgłoszeń powoduje konieczność

Dlaczego należy utrzymywać opracowanie wynalazku w tajemnicy przed zgłoszeniem?

Aby uzyskać patent na wynalazek, utrzymywanie jego istoty w tajemnicy jest absolutnie konieczne. Jakikolwiek publiczne ujawnienie wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia (dotyczy to również przypadku publikacji przez naukowca wyników własnych badań) powoduje bezpowrotną utratę cechy nowości i w konsekwencji zdolności patentowej rozwiązania. Dlatego tak ważne jest uniknięcie ujawnienia wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia.

Pierwszeństwo ze zgłoszenia, a pierwszeństwo z wynalezienia

W Polsce, podobnie jak prawie we wszystkich innych państwach, patenty są udzielane osobom fizycznym lub prawnym, które jako

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PATENTOWA (IPC)

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa służy do jednolitego – w skali międzynarodowej – hierarchicznego przyporządkowania dokumentów patentowych zgodnie z podziałem techniki przyjętej w klasyfikacji. Celem IPC jest utworzenie efektywnego narzędzia do wyszukiwania dokumentów patentowych przy badaniu stanu techniki, nowości oraz ocenie poziomu wynalazczego zgłoszonych wynalazków, przez urzędy patentowe i innych użytkowników. Ponadto Klasyfikacja jest podstawą systematyzacji dokumentów patentowych w celu ułatwienia dostępu do zawartej w nich informacji technicznej i prawnej.

Ósma edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, obowiązująca od 1 stycznia 2006 r., składa się z 8 działów:

Dział A – Podstawowe potrzeby ludzkie

Dział B – Różne procesy przemysłowe; Transport

Dział C – Chemia; Metalurgia

Dział D – Włókiennictwo; Papiernictwo

Dział E – Budownictwo; Górnictwo

Dział F – Budowa maszyn; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska

Dział G – Fizyka

Dział H – Elektrotechnika

Obecnie ponad 100 państw używa systemu IPC. Więcej informacji na temat IPC można znaleźć na stronie internetowej: wipo.int/classification/en/ipc/index.html



pierwsze dokonają zgłoszenia tego wynalazku do ochrony patentowej (tzw. system *first to file*). Wyjątek od tej zasady wprowadziły jedynie Stany Zjednoczone, gdzie funkcjonuje system pierwszeństwa z wynalezienia (tzw. system *first to invent*), w którym patent

jest udzielany (w przypadku zgłoszenia podobnych wynalazków) temu, kto pierwszy opracował dane rozwiązanie techniczne, niezależnie od tego, czy zostało ono zgłoszone jako pierwsze. W celu udowodnienia swojego pierwszeństwa w tym systemie wymagane

jest posiadanie odpowiednio oznaczonych i datowanych dokumentów z przebiegu prac B+R, które mogą zostać użyte jako dowód w przypadku sporu z innym podmiotem. Należy jednak zauważyć, że obecnie wszystko wskazuje, iż Stany Zjednoczone w nieodległej przyszłości zmienią swój system na ogólnie przyjęty *first to file*, gdyż stosowne projekty aktów prawnych dotyczące takiej zmiany zostały w 2007 r. wprowadzone na ścieżkę legislacyjną.

Jak powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa?

Na całym świecie zgłoszenie patentowe konstruuje się podobnie. W postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP, podobnie jak w innych krajach postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Niektóre Urzędy, w tym także Urząd Patentowy RP, umożliwiają również dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej za pomocą Internetu.

Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

- 1) podanie zawierające między innymi oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,
- 2) opis wynalazku ujawniający jego istotę,
- 3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe,
- 4) skrót opisu,

- 5) rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Ponadto zgłoszenie wynalazku powinno zawierać:

- 1) dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
- 2) poświadczenie instytucji depozytowej, jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowanie materiału biologicznego,
- 3) oświadczenie zgłaszającego o podstawie prawa do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
- 4) dokument pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Podanie powinno zawierać:

- 1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz nr identyfikacji podatkowej NIP, a także nr PESEL albo nr identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada (jeżeli jest kilku współzgłaszających, to należy podać wymienione dane odrębnie dla każdego z nich),
- 2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika (w postępowaniu przed Urzędem Patentowym pełnomocnikiem może być tylko rzecznik patentowy),
- 3) wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru

patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu,

- 4) tytuł wynalazku,
- 5) nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku.

Zgłoszenie może obejmować od kilku do kilkuset stron, w zależności od specyfiki wynalazku i dziedziny techniki, której dotyczy.

Podanie. Jest to dokument wszczynający postępowanie w sprawie udzielenia patentu. Powinno zawierać takie dane, jak przedmiot zgłoszenia (tytuł wynalazku), imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz jego adres i inne dane go identyfikujące, a także wskazywać twórcę wynalazku.

Opis wynalazku. Opis wynalazku powinien przedstawiać (ujawniać) wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, a ekspert mógł ten wynalazek rzeczowej analizie porównawczej z dotychczasowym stanem techniki. Szczegóły zgłaszanego rozwiązania muszą być wskazane w opisie wynalazku, w co najmniej jednym przykładzie wykonania. Ponieważ zgłoszenie jest rozpatrywane przez specjalistę w danej dziedzinie, nie jest wskazane opisywanie powszechnie znanych informacji.

Zastrzeżenia. Zastrzeżenia patentowe określają zakres ochrony wynalazku. Do ich wykładni służą rysunki i opis wynalazku.

Zastrzeżenia powinny określać zastrzegany wynalazek, definiować w sposób jednoznaczny zakres żądanej ochrony patentowej, posiadać jednoznaczność i zwięzłą redakcję i być w całości poparte opisem wynalazku. Zastrzeżenia patentowe mogą zawierać wzory matematyczne lub chemiczne, tablice, gdy jest to bezwzględnie niezbędne, ale nie mogą zawierać rysunków. Wybór formy zastrzeżenia patentowego należy do zgłaszającego. W interesie zgłaszającego leży jednoznaczne określenie zakresu żądanej ochrony, gdyż ma to istotne znaczenie zarówno dla oceny zdolności patentowej wynalazku jak i dla zapobieżenia ewentualnym sporom z osobami trzecimi.

PRZYKŁADY ZASTRZEŻEŃ

Zastrzeżenia patentowe z patentu PL 197 695, zatytułowanego „Pojazd napędzany siłą mięśni nóg i rąk”

1. Pojazd napędzany siłą mięśni nóg i rąk, znamienny tym, że jest wyposażony w dwa wahacze napędowe z pedałami oraz kierownicę napędową.
2. Pojazd napędzany siłą mięśni nóg i rąk według zastrz. 1, znamienny tym, że napęd pojazdu ręczny i nożny jest niezależny od siebie.
3. Pojazd napędzany siłą mięśni nóg i rąk według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że oba rodzaje napędów są dowolnie zmieniane i wykorzystywane łącznie lub osobno.

Rysunki. Rysunki ukazują techniczne szczegóły wynalazku. Nie zawsze są konieczną częścią zgłoszenia patentowego, a jeżeli wynalazek dotyczy procesu albo sposobu, nie są one wymagane. Natomiast w zgłoszeniu wzoru użytkowego zamieszczenie rysunków jest obowiązkowe.

Skrót. Zwięzła informacja określająca przedmiot zgłoszenia i charakterystyczne cechy techniczne danego wynalazku jak również jego przeznaczenie. Skróty opisu jest publikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego, w ramach ogłoszenia o dokonaniu zgłoszenia.

Jak długo trzeba czekać na udzielenie ochrony patentowej?

Czas udzielania patentu na wynalazek może się znacząco różnić w poszczególnych państwach, m.in. ze względu na różnice w procedurach rozpatrywania zgłoszeń wynikające z obowiązujących uregulowań prawnych. Istotny wpływ na czas oczekiwania ma także liczba zgłoszeń do danego urzędu patentowego, gdyż badanie każdego zgłoszenia patentowego przez eksperta, szczególnie w dziedzinach chemii, biotechnologii czy nanotechnologii, jest procesem złożonym i czasochłonnym. W Polsce, aby skrócić okres oczekiwania na udzielenie patentu, zgłaszający w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa może złożyć wniosek o wcześniejszą publikację ogłoszenia o dokonaniu zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. Bez

złożenia takiego wniosku publikacja nastąpi po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu.

Kiedy zaczyna się ochrona patentowa?

Tymczasowa ochrona wynalazku rozpoczyna się od daty dokonania zgłoszenia do urzędu patentowego. Jednak skuteczne podejmowanie kroków prawnych przeciwko nieuprawnionemu użyciu wynalazku oraz dochodzenie roszczeń możliwe jest dopiero po uzyskaniu patentu.

Jak długo trwa ochrona patentowa?

Ochrona patentowa może trwać maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia, o ile w tym czasie wszystkie opłaty okresowe dotyczące utrzymania patentu w mocy są uiszczane w stosownym terminie, a także nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie o unieważnienie patentu. Jednakże niezależnie od trwającej ochrony patentowej praktyczna przydatność opatentowanego wynalazku w aspekcie biznesowym czy ekonomicznym ustaje, gdy wynalazek ten okaże się przestarzały, nie może zostać wprowadzony do obrotu, lub gdy produkt wytworzony według tego wynalazku nie odnosi sukcesu rynkowego. W takich przypadkach właściciel patentu może zdecydować o zaprzestaniu dokonywania opłat okresowych, tym samym patent ten wygaśnie wcześniej i stanie się częścią domeny publicznej.

Czy do dokonania zgłoszenia patentowego niezbędny jest pełnomocnik?

Przygotowanie zgłoszenia patentowego, uczestnictwo w postępowaniu i doprowadzenie do etapu udzielenia patentu jest zadaniem skomplikowanym. Ubieganie się o ochronę patentową obejmuje m.in.:

- Przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki.
- Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, w tym opisu patentowego, zastrzeżeń patentowych, skrótu opisu wynalazku oraz ewentualnie rysunków.
- Prowadzenie korespondencji z urzędem patentowym, związanej zwłaszcza z nadsyłaniem przez zgłaszającego wyjaśnień i stosownych dokumentów na etapie badania merytorycznego zgłoszenia.
- Dokonanie dopuszczalnych poprawek i uzupełnień, jak również ewentualne wydzielenie odrębnych wynalazków z pierwotnego zgłoszenia lub ograniczenie zakresu ochrony.

Prawidłowe przeprowadzenie tych czynności wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno z dziedziny prawa patentowego,

jak i praktyki danego urzędu. Wprowadzie korzystanie w postępowaniu przed urzędem patentowym z pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik patentowy zasadniczo nie jest obowiązkowe, to w wielu wypadkach jest jednak nieodzowne. Obowiązek korzystania z usług rzecznika patentowego w zakresie postępowania przed Urzędem Patentowym RP dotyczy tylko podmiotów zagranicznych – tzw. **bezwzględny przymus rzecznikowski**.

Lista kancelarii polskich rzeczników patentowych jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl>

Czy można ubiegać się o ochronę patentową wielu wynalazków w jednym zgłoszeniu?

Większość procedur patentowych na świecie zasadniczo nie zawiera ograniczenia liczby wynalazków, jakie mogą być zawarte w jednym zgłoszeniu patentowym. Jedyne ograniczenie wynika z konieczności spełnienia wymogu tzw. **jednolitości wynalazku**. Wynalazki zamieszczone w jednym zgłoszeniu spełniają ten wymóg kiedy są połączone ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Takie połączenie powinno opierać się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych.

Przydatnym elementem kryterium przy rozpatrywaniu warunku jednolitości zgłoszenia jest klasyfikacja patentowa. Jeżeli kolejne, zastrzegane w zgłoszeniu kategorii wynalazku należy zaklasyfikować w innych klasach niż pierwsza kategoria oraz prowadzić dla nich odrębne badanie merytoryczne, fakt ten może wskazywać na brak jednolitości zgłoszenia.

W przypadku braku jednolitości zgłaszający może zostać wezwany do ograniczenia zakresu zastrzeżeń patentowych, lub dokonać oddzielnych zgłoszeń tych wynalazków (tzw. zgłoszenia wydzielone). Zgłoszenia takie traktowane są jako dokonane w dacie pierwotnego zgłoszenia patentowego.

WYNALEZEK ZGŁOSZONY DO OPATENTOWANIA (PATENT PENDING)

Niektórzy przedsiębiorcy oznaczają towary wytworzone według zgłoszonego lub opatentowanego wynalazku poprzez umieszczenie na towarze lub jego opakowaniu stosowanej informacji wyrażonej zwrotem „**patent pending**” (zgłoszony do opatentowania), lub skrót „**pat. pend.**”, wraz z podanym numerem zgłoszenia co wskazuje, iż dany wynalazek został zgłoszony do opatentowania.

Czasami stosowane jest tożsamy wyrażenie „**patent appl.**”, wraz z podaniem numeru zgłoszenia. Po uzyskaniu patentu uprawnieni często zaznaczają ten fakt używając sformułowania „**patented**”, przy którym podają właściwy numer z rejestru. Chociaż zamieszczanie takich informacji nie jest obowiązkowe, służą one jednak podkreśleniu wyjątkowych cech produktu wytworzonego według wynalazku, jak również ostrzeżeniu osób trzecich przed kopiowaniem produktu w całości, czy też pojedynczych rozwiązań technicznych w nim zastosowanych.



3. Opatentowanie wynalazku za granicą

Dlaczego wskazane jest ubieganie się o ochronę patentową za granicą?

Uzyskanie patentu zapewnia ochronę wynalazku jedynie w państwie, w którym patent ten został udzielony. Brak ochrony patentowej w danym państwie oznacza, że każdy podmiot będzie mógł z tego wynalazku swobodnie korzystać, a także produkować i wprowadzać do obrotu towary wyprodukowane według tego wynalazku.

Uzyskanie ochrony patentowej w innych państwach umożliwia rozszerzenie zakresu działalności właściciela praw wyłącznych do tego wynalazku, umożliwiając m.in. uruchomienie produkcji według wynalazku bądź eksport gotowych produktów na nowe rynki zbytu lub udzielanie licencji na wynalazek przedsiębiorcom zagranicznym.

Kiedy należy ubiegać się o ochronę patentową za granicą?

Zgłaszający może, w okresie 12 miesięcy od daty dokonania pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku dokonywać dalszych zgłoszeń tego samego wynalazku również w innych państwach, korzystając – dla oceny nowości rozwiązania – z daty pierwotnego zgłoszenia. Przywilej ten, określany mianem tzw. **pierwszeństwa konwencyjnego**, wprowadzony w *Konwencji paryskiej*

W 1999 r. zespół naukowców z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie pod kierownictwem prof. Jana Lubińskiego, z wiodącym udziałem dr hab. Bohdana Górskiego, opracował wynalazek w postaci nowego testu DNA, dostosowanego do zmian w polskiej populacji, który pozwala na niezwykle efektywne wykrywanie wysokiego ryzyka raka piersi/jajnika. Dzięki zastosowaniu nowego testu czas oczekiwania na wyniki badania skraca się z ok. 2 miesięcy do zaledwie 2 dni. Dodatkową istotną zaletą nowego testu jest jego cena, wynosząca równowartość ok. 50 € przy cenie ok. 3000 € za tego typu testy dostępne na rynku.

Na opracowany przez polskich naukowców wynalazek pt.: „Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów BRCA1 i BRCA2 w polskich rodzinach z agregacją raków sutka i/lub jajnika” Urząd Patentowy RP udzielił patent nr 185957. Niestety wynalazek ten nie został w odpowiednim czasie zgłoszony do ochrony w innych państwach. W konsekwencji inne podmioty poza terytorium Polski mogą swobodnie produkować testy według opracowanego przez polskich naukowców wynalazku, a potencjalne wpływy z licencji zostały bezpowrotnie utracone.

o ochronie własności przemysłowej z 1883 r. (art. 4), obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich tej konwencji (na dzień 1 lipca 2009 r. są to 173 państwa). Dokonanie zgłoszenia za granicą powinno zatem nastąpić przed upływem **12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia tego wynalazku do opatentowania.**

W ilu i jakich państwach należy ubiegać się o ochronę patentową?

Podjmując decyzję o zakresie terytorialnym ochrony patentowej należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

- Gdzie są główne rynki zbytu podobnych towarów?
- Jakie są koszty opatentowania wynalazku w poszczególnych państwach?
- Na jakim rynku konkurencja jest najsilniejsza i najstarsza?
- Gdzie produkt będzie wytwarzany?
- Gdzie patentowany produkt może zostać wprowadzony do obrotu?
- Jakim budżetem dysponuje zgłaszający?
- Jak będzie wyglądało egzekwowanie praw z patentu w poszczególnych krajach?

Uzyskanie ochrony patentowej w wielu państwach jednocześnie jest przedsięwzięciem kosztownym, z tego powodu wskazane jest dokładne rozważenie jaki zakres terytorialny ochrony będzie sprzyjał najbardziej efektywnemu wykorzystaniu wynalazku.

Jak można ubiegać się o ochronę patentową za granicą?

Istnieją trzy ścieżki ubiegania się o ochronę patentową za granicą:

Ścieżka krajowa. Zgłoszenie patentowe dokonywane jest w każdym krajowym urzędzie patentowym indywidualnie, przy zachowaniu stosownych wymogów formalnych, języka urzędowego danego państwa i opłaceniu wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów obligatoryjnego korzystania z pośrednictwa rzeczników patentowych w poszczególnych państwach, w związku z zasadą przymusu rzecznikowskiego obowiązującego wobec zgłaszających z zagranicy. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o ochronę wynalazku w wielu państwach, ścieżka krajowa wymaga prowadzenia odrębnych postępowań przed urzędami krajowymi, co jest kosztowne i pracochłonne.

Ścieżka regionalna. Ubieganie się o patent w wielu państwach jest ułatwione, jeżeli państwa te należą do regionalnych porozumień międzyrządowych w sprawie udzielania praw

wyłącznych. Organy takiego porozumienia (regionalne urzędy patentowe) pełnią analogiczną rolę jak urzędy krajowe, udzielając patentów obowiązujących na terytorium państw członkowskich tego porozumienia.

Do takich urzędów zalicza się:

- Europejską Organizację Patentową (EPO);
- Afrykańską Organizację Własności Intelektualnej (OAPI);
- Afrykańską Regionalną Organizację Własności Intelektualnej (ARIPO);
- Euroazjatycką Organizację Patentową (EAPO).

EUROPEJSKIE ZGŁOSZENIE PATENTOWE

Europejskie zgłoszenie patentowe powinno zawierać: podanie o udzielenie patentu europejskiego, opis wynalazku, jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych, skrót opisu oraz ewentualnie rysunki powołane w opisie lub zastrzeżeniach. Do zgłoszenia mogą być dołączone inne dokumenty, jak np. pełnomocnictwo, dokumenty pierwszeństwa, wskazanie twórcy, formularz wniesienia opłaty. Wymogi formalne zgłoszenia oraz informacje dotyczące redagowania opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu, rysunków są zawarte w Regulaminie wykonawczym Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Podanie o udzielenie patentu europejskiego powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

www.epo.org/patents/grant-procedure/filing-an-application/european-applications/forms.htm

Zgłoszenie może także zostać dokonane w formie elektronicznej. W takim przypadku opłata za zgłoszenie jest niższa, niż w przypadku zgłoszenia w formie papierowej. Tabela opłat za zgłoszenie jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:

<http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees.html>

Obywatel polski lub osoba prawna mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest do dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego nieopartego na pierwszeństwie w Urzędzie Patentowym RP. Jeżeli zgłoszenie europejskie oparte jest na pierwszeństwie konwencyjnym, zgłaszający może go dokonać zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Zgłaszający może dokonywać europejskiego zgłoszenia patentowego w jednym z języków konwencyjnych lub języku urzędowym swojego kraju. W terminie 2 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia musi jednak złożyć jego tłumaczenie na język urzędowy, obowiązujący w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym, który staje się automatycznie językiem procedury. Tryb ten uprawnia do skorzystania z 20% zniżki opłat m.in. za zgłoszenie oraz przeprowadzenie badania merytorycznego.

Polska jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) od 1 marca 2003 r. w rezultacie ratyfikowania Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r. Obecnie (stan na 1 lipca 2009 r.) do Organizacji należy 36 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Macedonia, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria i Turcja.

Organem wykonawczym Organizacji jest Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium, którego zadaniem jest udzielanie patentów europejskich na podstawie jednego zgłoszenia, które wywiera skutek w wybranych przez zgłaszającego państwach członkowskich. Postępowanie przebiega według jednej procedury udzielania patentów, w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, niemiecki, francuski). Wybrany przez zgłaszającego język staje się językiem postępowania. Po udzieleniu patentu europejskiego staje się on wiązką niezależnych patentów krajowych, wywierając ten sam skutek i podlegając tym samym przepisom, co patenty krajowe udzielone w tych państwach.

Ścieżka międzynarodowa. Uzyskanie ochrony patentowej możliwe jest również w trybie międzynarodowym, na podstawie procedury określonej w Układzie waszyngtońskim z 1970 r. o współpracy patentowej (PCT). Na dzień 1 lipca 2009 r. sygnatariuszami Układu PCT jest 141 państw, w tym wszystkie

państwa europejskie. Układ PCT umożliwia ubieganie się o ochronę w dowolnej liczbie wybranych państw członkowskich na podstawie jednego zgłoszenia, sporządzonego w jednym języku i dokonanego w krajowym urzędzie patentowym, w organizacji międzyrządowej lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelktualnej (WIPO) w Genewie. Zgłoszenia międzynarodowego można dokonać również za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Postępowanie przebiega w dwóch fazach: międzynarodowej i krajowej. W fazie międzynarodowej właściwy międzynarodowy organ poszukiwań sporządza sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania wraz z pisemną opinią. W sprawozdaniu z poszukiwania wskazuje się dokumenty dotyczące światowego stanu techniki, które mogą mieć znaczenie przy badaniu zdolności patentowej wynalazku. Pisemna opinia zawiera wstępną analizę dotyczącą nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania zgłoszonego wynalazku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z międzynarodowego poszukiwania oraz pisemna opinia są bardzo istotne dla zgłaszającego, gdyż stanowią podstawę do podjęcia decyzji co do dalszego ubiegania się o ochronę patentową. Zgłaszający może bądź kontynuować fazę międzynarodową składając w terminie do 22 miesięcy od daty pierwszeństwa wniosek

o przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego, bądź przejść bezpośrednio do fazy krajowej w wyznaczonych krajach, w terminie 30 miesięcy od daty pierwszeństwa z pominięciem tego drugiego, nieobowiązkowego, etapu fazy międzynarodowej.

Badanie wstępne przeprowadza właściwy międzynarodowy organ badań wstępnych, który sporządza sprawozdanie z badania wstępnego wskazując czy wynalazek będący przedmiotem zgłoszenia posiada zdolność patentową. Jeżeli po otrzymaniu tego sprawozdania zgłaszający podejmie decyzję o kontynuowaniu postępowania w sprawie uzyskania ochrony patentowej w wybranych krajach, powinien wejść w fazę krajową w terminie 30 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Wejście w fazę krajową wymaga od zgłaszającego podjęcia szeregu czynności przed urzędami krajowymi. W szczególności zgłaszający powinien uiścić wymagane opłaty, dostarczyć tłumaczenie zgłoszenia na język urzędowy danego kraju oraz wyznaczyć rzecznika patentowego (jeżeli obowiązuje przymus rzecznikowski w danym państwie). Po wejściu w fazę krajową eksperci w urzędach krajowych lub regionalnych badają zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie prawa krajowego i podejmują decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia patentu krajowego.

ZGŁOSZENIE MIĘDZYNARODOWE PCT

Zgłoszenie międzynarodowe powinno zawierać podanie, opis wynalazku, jedno lub więcej zastrzeżeń, skrót opisu oraz jeden lub więcej rysunków (jeśli są wymagane). Zgłoszenia międzynarodowe dokonuje się w krajowym urzędzie patentowym, regionalnym urzędzie patentowym, lub w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Podanie powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wymogi formalne zgłoszenia oraz informacje dotyczące redagowania opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu, rysunków są zawarte w Regulaminie do Układu o współpracy patentowej.

Formularze związane z postępowaniem PCT dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm

Jedną z dodatkowych zalet systemu PCT jest to, że dzięki możliwości przedłużenia procedury zgłoszeniowej w wybranych przez zgłaszającego krajach do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa, zgłaszający ma znacznie więcej czasu na rozważenie celowości kontynuowania postępowania o uzyskanie ochrony patentowej w każdym z wybranych państw oraz podjęcie decyzji biznesowych związanych z komercjalizacją zgłoszonego wynalazku.

Amerykański wynalazca i przedsiębiorca Dean Kamen jest autorem wielu wynalazków, na które otrzymał już ponad 130 patentów. Najpopularniejszym produktem zaprojektowanym przez niego jest dwukołowy pojazd znany jako Segway (Segway Personal Transporter). Opatentowane przez Kamena rozwiązania techniczne pozwalają na utrzymywanie w stanie równowagi pojazdu zasilanego akumulatorowo, który może rozwijać prędkość do 20 km/h. Sterowanie następuje poprzez przechylenie tułowia osoby kierującej w pożądanym kierunku jazdy. Komputer pokładowy, analizując informacje z żyroskopów i czujników przechyleń, jest w stanie zapewnić stabilność dwukołowemu pojazdowi oraz pełną nad nim kontrolę. Pojazdy Segway coraz częściej można spotkać również w Polsce, ze względu na dużą mobilność są one używane m.in. przez jednostki straży miejskiej, ochronę obiektów oraz inne służby.



4. Komerccjalizowanie opatentowanych wynalazków

Jak skomerccjalizować uzyskany patent?

Posiadanie patentu nie gwarantuje sukcesu komercyjnego. Patent stanowi jednak narzędzie, które istotnie zwiększa możliwości uzyskiwania korzyści z wynalazku. Wytworzony według patentu produkt może pomóc w osiągnięciu sukcesu rynkowego, uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, podniesieniu renomy przedsiębiorstwa oraz jego wartości rynkowej. Istnieje szereg sposobów na wprowadzanie wynalazku do obrotu. Możliwe jest m.in.:

- Podjęcie produkcji według zgłoszonego lub opatentowanego wynalazku we własnym zakresie.
- Sprzedaż opatentowanego, a nawet zgłoszonego wynalazku, na który jeszcze nie został udzielony patent.
- Udzielenie licencji na opatentowany wynalazek.
- Stworzenie wspólnego przedsięwzięcia z innymi podmiotami w oparciu o własne wynalazki lub inne prawa wyłączne partnerów przedsięwzięcia.

Jak wprowadzić opatentowany produkt na rynek?

Sukces komercyjny nowego produktu z reguły nie opiera się jedynie na jego walorach technicznych. Niejednokrotnie sukces rynkowy uzależniony jest od szeregu różnych czynników, takich jak m.in. nowatorska technologia, atrakcyjne wzornictwo produktu, efektywna kampania reklamowa, skuteczna strategia rynkowa czy atrakcyjna cena w porównaniu z konkurencyjnymi produktami na rynku. Nawet niezwykle zaawansowany technicznie wynalazek nie musi znaleźć uznania wśród konsumentów, jeżeli w danym czasie nie ma na niego realnego popytu, lub strategia wprowadzania produktu na rynek jest niewłaściwa.

Wprowadzeniu produktu na rynek powinien towarzyszyć biznes plan. Powinny się w nim znaleźć informacje o posiadanym portfolio patentów czy też innych praw wyłącznych (wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych), które mogą być przydatne i wykorzystane dla efektywnej komercjalizacji produktu wytwarzanego według opatentowanego wynalazku.

Czy można sprzedać patent?

Tak, patent jest prawem zbywalnym. Własność patentu można skutecznie przenieść na inną osobę na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Należy pamiętać, że wobec osób

trzecich przeniesienie staje się skuteczne z chwilą jego wpisu do rejestru patentowego (art. 67 ust. 3 Pwp). Zbycie patentu z reguły oznacza, że jego właściciel otrzyma ustalone umownie jednorazowe lub ratalne świadczenie pieniężne.

W jaki sposób można udzielić licencji na swój patent?

Właściciel patentu, w celu uzyskania korzyści z opatentowanego wynalazku, nie musi sam podejmować produkcji towarów według tego patentu ani zbywać przysługujące mu prawo wyłączne w drodze sprzedaży, może bowiem również upoważnić inne podmioty do korzystania z opatentowanego wynalazku, czyli **udzielić licencji**. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej formą wynagrodzenia dla właściciela patentu (licencjodawcy) może być zryczałtowana jednorazowa lub okresowa opłata licencyjna, udział w zyskach z wykorzystywanego wynalazku bądź inne łączone formy gratyfikacji. Dla zawarcia umowy licencyjnej wymagana jest forma pisemna (art. 76 ust. 1 Pwp).

Jakie są podstawowe rodzaje licencji?

Ze względu na zakres uprawnień licencjobiorcy do korzystania z opatentowanego wynalazku, licencje dzieli się na **pełne i ograniczone**, zaś z uwagi na charakter licencji – na **wyłączne i niewyłączne**.

Licencja jest **pełna**, gdy licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie

jak licencjodawca, podczas gdy jakiegokolwiek ograniczenie praw licencjobiorcy charakteryzować będzie licencją **ograniczoną** (art. 76. ust. 2 Pwp).

Podział na licencje wyłączne i niewyłączne uzależniony jest od możliwości udzielania kolejnych licencji przez licencjodawcę – jeżeli umowa licencyjna zastrzega wyłączność jednego licencjobiorcy do korzystania z wynalazku udzielona licencja ma charakter **wyłączny**. Brak takiego zastrzeżenia powoduje, że licencjodawca może udzielać kolejnych licencji innym licencjobiorcom, licencja ma zatem charakter **niewyłączny** (art. 76 ust. 4 Pwp).

W Pwp zostały również uregulowane m.in. licencje **otwarte** oraz licencje **dorozumiane**, szczególnie ważne we współpracy naukowo-badawczej z przemysłem.

Art. 80.1. *Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (licencja otwarta). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione.*

2. *Informacja o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podlega wpisowi do rejestru patentowego.*

3. *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.

4. *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.*

5. *Licencję otwartą uzyskuje się przez:*
1) *zawarcie umowy licencyjnej albo*
2) *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.*

6. *Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę, przewidzianą w ust. 4, w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku, chyba że oświadczenie licencjodawcy przewiduje niższą opłatę.*

Art. 81. *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).*

5. Dochodzenie roszczeń z patentu

Jakie możliwości ochrony praw do wynalazku daje patent?

Sukces rynkowy nowego lub ulepszanego produktu niesie ze sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia na rynek przez konkurencję produktów, których cechy techniczne są identyczne lub bardzo podobne. Biorąc pod uwagę fakt, iż konkurenci nie musieli ponosić kosztów prac B+R nad opracowaniem wynalazku ich produkty mogą być oferowane po znacznie niższej cenie. Takie działania ze strony konkurentów utrudniają lub uniemożliwiają osiągnięcie większego zysku z wynalazku przez jego twórcę lub właściciela.

Opatentowanie wynalazku daje właścicielowi patentu prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy i zawodowy na terytorium obowiązywania patentu (art. 63 ust. 1 Pwp). Tym samym może on zakazać osobom trzecim bezprawnego korzystania z tego wynalazku polegającym na:

- wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub
- stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu

lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Naruszenie praw z patentu może dotyczyć jakichkolwiek z wymienionych powyżej działań, niezależnie od świadomości naruszającego co do istnienia prawa wyłącznego. Podstawowym rodzajem ochrony praw wynikających z patentu jest ochrona cywilnoprawna, a właściwymi do rozpatrywania spraw o naruszenie patentu są w Polsce sądy powszechne.

Art. 286. *Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.*

Art. 287. 1. *Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwała, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:*

- 1) *na zasadach ogólnych albo*
- 2) *poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.*

2. *Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.*

3. *Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnić interesy uprawnionego.*

skorzystanie z usług rzecznika patentowego i/lub adwokata bądź radcy prawnego specjalizującego się w prawie patentowym.

Roszczeń z tytułu naruszenia praw z patentu dochodzi się głównie w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Przed wystąpieniem na drogę sądową należy wezwać naruszcyciela do zaniechania niedozwolonych działań w wyznaczonym terminie (list ostrzegawczy). Uprawniony z patentu, którego prawo zostało naruszone może żądać: zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a także zamieszczenia w prasie stosownego oświadczenia, oraz, gdy naruszenie jest zawinione, zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz organizacji, której celem jest popieranie własności przemysłowej.

W niektórych państwach, w tym w Polsce, regulacje prawne obok cywilnoprawnej ochrony praw z patentu przewidują również odpowiedzialność karnoprawną. Przepisy karne w ustawie Pwp ujęte są w art. 303-310 Pwp.

Co należy zrobić w przypadku naruszenia przez inne podmioty praw z patentu?

W przypadku podejrzenia, iż inne podmioty bezprawnie naruszają udzielony patent, w pierwszej kolejności należy zgromadzić dowody naruszenia praw wyłącznych oraz informacje o podmiocie dokonującym naruszenia. Już na tym etapie wskazane jest

Art. 303. 1. *Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.*

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 304. 1. Kto, nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 2 działa nieумыślnie, będąc zobowiązanym do zachowania w tajemnicy uzyskanej informacji, podlega grzywnie.

Art. 305. 1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi

znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Art. 306. 1. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 3 sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa; jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

2. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 i 2, sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

3. W razie orzeczenia przepadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, art. 195 Kodeksu karnego

wykonawczego stosuje się odpowiednio niezależnie od wartości towarów, których przypadek orzeczono.

Art. 307. 1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty niechronione patentem, dodatkowym prawem ochronnym, prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny lub aresztu.

2. Tej samej karze podlega, kto przedmioty wymienione w ust. 1, wiedząc o mylnym ich oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające wywołać

mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej.

Art. 308. Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Art. 309. W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność określoną w art. 303, art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308 ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby.

Art. 310. 1. Ściganie sprawców przestępstw określonych w art. 303, art. 304 i art. 305 ust. 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 307 i art. 308 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

6. Wycena wynalazków i patentów

Czy posiadanie wynalazków i patentów wpływa na wartość przedsiębiorstwa?

W doktrynie prawa wykształcone zostało pojęcie „dóbr niematerialnych”, zwanych również „dobrami intelektualnymi”, używane dla określenia m.in.

wytworów twórczej działalności intelektu ludzkiego, które odnosi się do utworów chronionych prawem autorskim oraz przedmiotów własności przemysłowej, w tym również wynalazków i patentów. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi

uregulowaniami prawnymi prawa do wynalazków i patentów zaliczane są do elementów **majątku trwałego**, pod warunkiem możliwości **gospodarczego wykorzystania tych praw**.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zaliczane są one do aktywów trwałych tylko jednej ze stron umowy. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości podmiotów gospodarczych, wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane i ujmowane w rocznym bilansie jednostki, co wymaga oszacowania ich wartości.

Czy możliwe jest oszacowanie wartości wynalazku i patentu przed jego wdrożeniem?

Dla prawidłowego oszacowania wartości wynalazków i patentów oraz ich potencjału rynkowego, niezbędna jest znajomość **technik**

zarządzania własnością przemysłową, stanowiących klucz do podejmowania strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Ustalenie wartości ekonomicznej wynalazku w istotny sposób wspomaga proces decyzyjny w przedsiębiorstwie. Należy mieć na uwadze, iż wartość patentu zależy w znacznej mierze od stopnia nowości wynalazku, a także tego, czy istnieją inne możliwości osiągnięcia tego samego celu bez jego zastosowania. Dla właściwego wykorzystania potencjału praw własności przemysłowej, oraz środków na działalność badawczo-rozwojową, niezbędna jest wiedza i zrozumienie wartości przedmiotu zgłoszenia czy uzyskanego prawa. Przydatna jest także umiejętność zarządzania własnością przemysłową, w tym zwłaszcza **zarządzania ryzykiem** związanym z wdrażaniem nowych rozwiązań. Prawidłowo dokonana wycena wynalazku może być kluczowa dla podjęcia decyzji o ubieganiu się o patent w systemie krajowym, regionalnym czy międzynarodowym.

Jak oszacować wartość wynalazku lub patentu?

W polskiej i światowej literaturze znanych jest wiele metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Do podstawowych metod wyceny należą: metoda **kosztowa**, metoda **rynkowa** i metoda **dochodowa**.

Metoda kosztowa jest najstarsza i najbardziej rozpowszechniona. Stosuje się ją szczególnie do wyceny całych przedsiębiorstw,

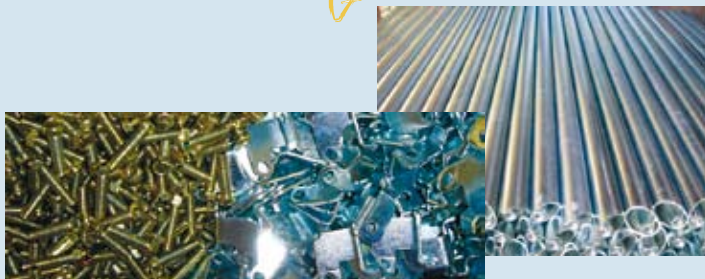
a także do będących składnikiem majątku przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub

wytworzone. Jej celem jest ustalenie wartości netto przedmiotu wyceny w transakcji kupno-sprzedaż.

„INWEX” sp. z o.o. w Kielcach, założona w 1987 roku przez wynalazcę i przedsiębiorcę Stanisława Szczepaniaka, jest jedną z pierwszych firm w Polsce o statusie jednostki innowacyjno – wdrożeniowej. Od dnia powstania spółka utrzymuje się z produkcji i wdrażania wyrobów wg własnych opatentowanych wynalazków, wprowadzając na rynek wysokiej jakości innowacyjne technologie i ekologiczne preparaty dla przemysłu metalowego, górniczego, hutniczego, motoryzacyjnego, budowlanego, petrochemicznego i innych.

Dziś JIW „INWEX” to lider rynku chemicznego, głównie w branży galwanotechnicznej, gdzie stosowane są ekologiczne i ekonomiczne dodatki do kąpiel galwanicznych. Opracowany przez właściciela INWEXU wynalazek „Bezcyankowa kąpiel do galwanicznego cynkowania” (patent PL 140547) został wdrożony, na podstawie zawartych umów licencyjnych, w 117 zakładach. Kąpiel według tego wynalazku eliminuje stosowanie znanych dotychczas silnie toksycznych sposobów nakładania powłok cynkowych, w których jednorazowo używano ponad 100 g/dm³ trujących cyanków (1 mg/kg wagi człowieka to dawka śmiertelna). Powyższe rozwiązanie pozwoliło wyeliminować ponad 150 ton/rok silnie toksycznych cyanków, przynosząc radykalną poprawę w zakresie ochrony środowiska oraz oszczędności ekonomiczne dzięki nie ponoszeniu kosztów transportu, magazynowania i neutralizacji cyanków.

Kolejne opatentowane wynalazki Stanisława Szczepaniaka dostarczyły na rynek gamę tzw. wybłyszczaczy oraz nowych katalizatorów, które eliminują i zastępują stosowane dotychczas cyanki. Wysoka jakość produktów INWEXU została doceniona przez Międzynarodowe Jury na Światowych Targach Wynalazków, na których przyznano tym wynalazkom 34 złote medale.

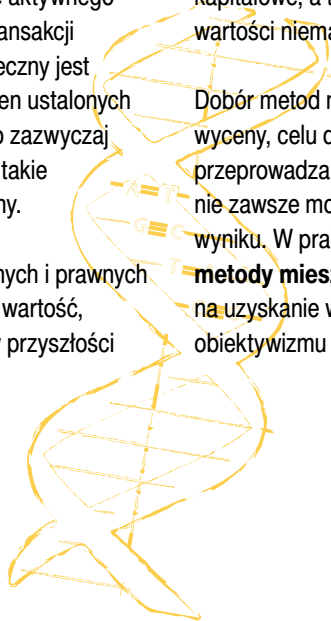


Metoda rynkowa opiera się na założeniu że wartość przedmiotu podlegającego wycenie można zidentyfikować przez porównanie z ceną podobnego lub takiego samego aktywa, która została ustalona na rynku w trakcie transakcji kupna-sprzedaży. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby wycena metodą rynkową odzwierciedlała rzeczywistą wartość przedmiotu wyceny jest istnienie aktywnego rynku, na którym dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży. Ponadto konieczny jest dostęp do informacji odnośnie cen ustalonych podczas negocjacji. Wiąże się to zazwyczaj z trudnościami, gdyż informacje takie najczęściej mają charakter poufny.

W wycenie wartości niematerialnych i prawnych **metodą dochodową** ustala się wartość, jaka może być wygenerowana w przyszłości

w wyniku wytworzenia produktu lub obrotu przedmiotem podlegającym ocenie. Wartość tę kształtuje strumień przyszłych korzyści ekonomicznych oraz stopa dyskontowa. Do czynników, które określają wysokość przyszłych zysków zalicza się przede wszystkim: zyskowność, konkurencję, koniunkturę gospodarczą, wymagania kapitałowe, a także długość życia określonej wartości niematerialnej i prawnej.

Dobór metod najczęściej zależy od przedmiotu wyceny, celu dla którego wycena jest przeprowadzana oraz jej zakresu, przy czym nie zawsze możliwe jest uzyskanie precyzyjnego wyniku. W praktyce najczęściej stosuje się **metody mieszane** wyceny, co pozwala na uzyskanie wyniku o jak największym stopniu obiektywizmu i możliwości jego weryfikacji.



Załącznik nr 1

Adresy stron internetowych krajowych i regionalnych urzędów patentowych

Albania	http://www.alpto.gov.al
Algieria	http://www.inapi.org
Andora	http://www.ompa.ad
Antyle Holenderskie	http://bureau-intellectual-property.org/
Argentyna	http://www.inpi.gov.ar/
ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)	http://www.aripo.wipo.net/
Armenia	http://www.armpatent.org
Australia	http://www.ipaustralia.gov.au/
Austria	http://www.patent.bmwa.gv.at/
Azerbejdżan	http://www.azpat.org
Barbados	http://www.caipo.gov.bb/
Belgia	http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Belize	http://www.belipo.bz
Benelux (Benelux Trademarks Office – BTO)	http://www.bmb-bbm.org/
Białoruś	http://www.belgospatent.org/
Boliwia	http://www.senapi.gov.bo
Bośnia i Hercegowina	http://www.basmp.gov.ba/
Brazylia	http://www.inpi.gov.br
Bułgaria	http://www.bpo.bg/
Chile	http://www.dpi.cl/
Chiny	http://www.sipo.gov.cn
Chiny (Hong Kong – SAR)	http://www.info.gov.hk/ipd
Chiny (Znaki)	http://www.saic.gov.cn
Chorwacja	http://www.dziv.hr/
Cypr	http://www.mcit.gov.cy/drcor
Kostaryka	http://www.registracional.go.cr
Dania	http://www.dkpto.dk/
Egipt	http://www.egypo.gov.eg
Estonia	http://www.epa.ee



Eurasian Patent Office	http://www.eapo.org
European Patent Office	http://www.epo.org
Filipiny	http://www.ipophil.gov.ph/
Finlandia	http://www.prh.fi
Francja	http://www.inpi.fr
Grecja	http://www.obj.gr
Gruzja	http://www.sakpatenti.org.ge/
Gwatemala	http://www.rpi.gob.gt
Hiszpania	http://www.oepm.es
Holandia	http://www.octrooicentrum.nl
Honduras	http://www.geocities.com/pihonduras
Indie	http://www.tmrindia.com
Indonezja	http://www.dgip.go.id
Irlandia	http://www.patentsoffice.ie
Islandia	http://www.patent.is
Izrael	http://www.justice.gov.il
Jamajka	http://jipo.gov.jm
Japonia	http://www.jpo.go.jp
Jemen	http://www.yipo.gov.ye
Jordan	http://www.mit.gov.jo
Kanada	http://opic.gc.ca
Kazachstan	http://www.kazpatent.kz - http://www.kazpatent.org
Kolumbia	http://www.sic.gov.co
Korea (płd.)	http://kipo.go.kr
Kuba	http://www.ocpi.cu
Laos	http://www.stea.la.wipo.net/index.html
Litwa	http://www.vpb.lt/
Luksemburg	http://www.etat.lu/
Macedonia	http://www.ippo.gov.mk/
Makao	http://www.economia.gov.mo
Malezja	http://www.mipc.gov.my
Malta	http://www.foi.org.mt
Maroko	http://www.ompic.org.ma/
Meksyk	http://www.impi.gob.mx/

Mołdawia	http://www.agepi.md/
Monako	http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Mongolia	http://www.ipom.mn
Mozambik	http://www.ipi.gov.mz
Nepal	http://www.ip.np.wipo.net
Niemcy	http://www.dpma.de
Nikaragua	http://www.rpi.gob.ni
Norwegia	http://www.patentstyret.no
Nowa Zelandia	http://www.iponz.govt.nz
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)	http://www.oapi.wipo.net/
Pakistan	http://www.ipo.gov.pk
Panama	http://www.mici.gob.pa
Peru	http://www.indecopi.gob.pe/
Polska	http://www.uprp.pl/
Portugalia	http://www.inpi.pt
Republika Czeska	http://www.upv.cz
Republika Dominikany	http://www.seic.gov.do/onapi/
Republika Konga	http://www.anpi.cg.wipo.net/
Rosja	http://www.rupto.ru
Rumunia	http://www.osim.ro
Salwador	http://www.cnr.gob.sv
Serbia	http://www.yupat.sv.gov.yu
Singapur	http://www.ipos.gov.sg
Słowacja	http://www.upv.sk
Słowenia	http://www.uil-sipo.si/
Stany Zjednoczone	http://www.uspto.gov
Szwajcaria	http://www.ige.ch
Szwecja	http://www.prv.se
Tadżykistan	http://www.tjpat.org
Tajlandia	http://www.ipthailand.org
Tunezja	http://www.inorpi.ind.tn
Turcja	http://www.turkpatent.gov.tr
Trynidad i Tobago	http://www.ipo.gov.tt

Ukraina

<http://www.sdip.gov.ua>

Urugwaj

<http://www.dnpi.gub.uy>

Uzbekistan

<http://www.patent.uz>

Wenezuela

<http://www.sapi.gov.ve>

Węgry

<http://www.hpo.hu/>

Wielka Brytania

<http://www.patent.gov.uk>

Włochy

<http://www.uibm.gov.it>



Załącznik nr 2

Tabela opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (stan na 1 lipca 2009 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość
1	2	3
I	OPŁATY JEDNORAZOWE	
1	Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo	550,00*) 25,00 100,00
2	Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo	500,00*) 25,00 100,00
3	Za przekazanie (od zgłoszenia PCT**)	300,00*)
4	Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT**): – gdy badania wstępne nie przeprowadzono – gdy badanie wstępne przeprowadzono – za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków – od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo	550,00*) 350,00*) 25,00 100,00
5	Za przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego lub europejskiego zgłoszenia patentowego w ramach PCT	300,00
6	Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym	60,00
7	Od wniosku o odroczenie opłaty	60,00
8	Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności	80,00
9	Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek	100,00
10	Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego	550,00
11	Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: – w związku z wydanym postanowieniem ***) – w związku z wydaną decyzją	50,00 100,00

1	2	3
12	Za publikację informacji: – o udzielonym patencie i druk opisu patentowego – o sprostowaniu i druk sprostowanego opisu patentowego – o udzielonym dodatkowym prawie ochronnym W przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – od każdej następnej strony	90,00 90,00 90,00 10,00
13	Za publikację informacji o złożeniu tłumaczenia zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego	90,00
14	Za publikację informacji: – o złożeniu tłumaczenia patentu europejskiego – o złożeniu poprawionego lub zmienionego tłumaczenia patentu europejskiego – o udostępnieniu tłumaczenia patentu europejskiego do wiadomości publicznej W przypadku gdy objętość tłumaczenia lub poprawionego tłumaczenia patentu europejskiego przekracza 10 stron – od każdej następnej strony tłumaczenia	90,00 90,00 90,00 10,00
15	Za publikację o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy	70,00
16	Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta)	100,00
17	Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego: – do 20 stron – powyżej 20 stron	100,00 200,00
18	Za wyciąg z rejestru: – zawierający aktualny stan prawny – uzupełniony o dane zmienione i wykreślone	60,00 100,00
19	Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa): – do 20 stron – powyżej 20 stron	60,00 125,00
20	Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa): – do 20 stron – powyżej 20 stron	60,00 125,00

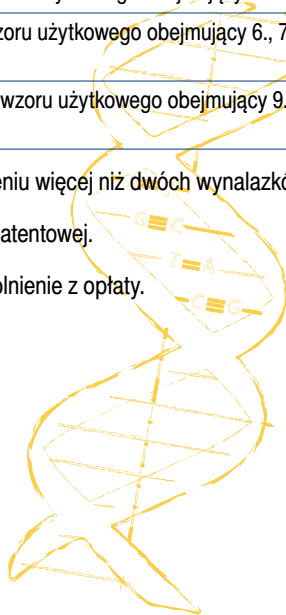
1	2	3
21	Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany	70,00
22	Od wniesionego sprzeciwu	1000,00
23	Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym	1000,00
24	Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego	1000,00
25	Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres	200,00
II	OPŁATY OKRESOWE	
1	Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony	480,00
2	Za 4. rok ochrony wynalazku	250,00
3	Za 5. rok ochrony wynalazku	300,00
4	Za 6. rok ochrony wynalazku	350,00
5	Za 7. rok ochrony wynalazku	400,00
6	Za 8. rok ochrony wynalazku	450,00
7	Za 9. rok ochrony wynalazku	550,00
8	Za 10. rok ochrony wynalazku	650,00
9	Za 11. rok ochrony wynalazku	750,00
10	Za 12. rok ochrony wynalazku	800,00
11	Za 13. rok ochrony wynalazku	900,00
12	Za 14. rok ochrony wynalazku	950,00
13	Za 15. rok ochrony wynalazku	1050,00
14	Za 16. rok ochrony wynalazku	1150,00
15	Za 17. rok ochrony wynalazku	1250,00
16	Za 18. rok ochrony wynalazku	1350,00
17	Za 19. rok ochrony wynalazku	1450,00

1	2	3
18	Za 20. rok ochrony wynalazku	1550,00
19	Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego	1500,00
20	Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego	6000,00
21	Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1.,2. i 3. rok ochrony	250,00
22	Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4. i 5. rok ochrony	300,00
23	Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6., 7. i 8. rok ochrony	900,00
24	Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9. i 10. rok ochrony	1100,00

*) W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

***) PCT – Układ o współpracy patentowej.

***) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie z opłaty.



Załącznik 3

Akty prawne regulujące ochronę wynalazków w Polsce

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 35, poz. 309); zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 41, poz. 241);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. Nr 80, poz. 723 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 912;
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119), zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 910);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 8, poz. 59);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin;
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 540);
- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736);
- Ustawa z dnia 19 września 2003 r. - o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. Nr 193, poz. 1885);
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. Nr 183, poz. 1520);
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 958);

- Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r.) – Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51; Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do art. 28 ust. 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. – Dz. U. z 1998 r. Nr 33, poz. 179, 180;
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS/WTO) –
– Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143 (załącznik);
- Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 + załącznik) oraz oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską oświadczenia do Układu o współpracy patentowej (Dz. U. z 1994 r. Nr 73, poz. 330);
- Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 579);
- Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzona w Paryżu dnia 21 września 1960 r. - Dziennik Ustaw 2000 nr 64 poz. 744;
- Rozporządzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin;
- Rozporządzenie Rady (EWG) NR 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych;
- Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

