



mARR

Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA

OCHRONA

INNOWACYJNYCH

ROZWIĄZAŃ W FIRMIE

OCHRONA
*INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
W FIRMIE*

JAK CHRONIĆ
WYNAŁAZKI I WZORY UŻYTKOWE

dr Jacek Pankowski
Rzecznik patentowy

Spis treści

Wstęp. Podstawowe pojęcia i zasady	3
I. Wynalazek a wzór użytkowy	10
1.1 Interpretacja pojęcia wynalazku i wzoru użytkowego w świetle obowiązujących aktów prawnych	11
1.2 Wyłączenia ustawowe	17
1.3 Kategorie ochrony i kryteria charakteryzowania	20
1.4 Przykładowe charakterystyki	24
II. Ubieganie się o udzielenie ochrony na wynalazek lub wzór użytkowy przed Urzędem Patentowym RP	26
2.1 Dokumenty niezbędne do skutecznego złożenia wniosku	27
2.2 Podmioty zaangażowane w postępowanie przed UPRP	28
2.3 Prawa przysługujące ubiegającemu się o udzielenie ochrony	29
2.4 Etapy postępowania przed UPRP do wydania decyzji o udzieleniu (lub odmowie) ochrony	31
2.5 Tymczasowy charakter decyzji o udzieleniu ochrony	34
2.6 Czynności związane z utrzymaniem patentu lub prawa ochronnego w mocy	35
2.7 Wygaśnięcie prawa. Procedura sprzeciwowa i unieważnieniowa	38
III. Podstawowe zasady postępowania o udzielenie ochrony w krajach europejskich i pozaeuropejskich	40
IV. Zasady przygotowania opisu zgłoszeniowego	48
4.1 Elementy składowe opisu zgłoszeniowego	49
4.2 Metodologia pracy nad przygotowaniem opisu zgłoszeniowego	52

Wstęp.

Podstawowe pojęcia
i zasady

W rozmowie potocznej pojęcia wynalazek i patent są niejednokrotnie stosowane zamiennie, jako synonimy pomysłu, sposobu pokonywania czy obejścia problemu. Określenie wzór użytkowy kojarzy się raczej z zagadnieniem wzornictwa, a prawo ochronne wydaje się nie mieć wiele wspólnego z ochroną innowacyjnych rozwiązań technicznych. Ponieważ pojęcia te w regulacjach prawnych dotyczących własności intelektualnej mają istotne i zdefiniowane znaczenie, rozpocznijmy naszą wędrówkę przez meandry problematyki ochrony rozwiązań innowacyjnych od krótkiego wyjaśnienia, co to jest patent i prawo ochronne, czym jest wynalazek, a czym wzór użytkowy.

Patent i prawo ochronne są prawami wyłącznymi udzielanymi w drodze procedury administracyjnej przez uprawniony urząd państwowy (w Polsce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - UPRP) na rozwiązania techniczne zgłoszone do urzędu, w toku sformalizowanej procedury administracyjnej. Patenty są udzielane na wynalazki, a prawa ochronne na wzory użytkowe. Wynalazek należy rozumieć jako celowe, zawierające myśl twórczą oraz kompletne rozwiązanie zagadnienia technicznego. Aby rozwiązanie stanowiło wynalazek patentowalny (tj. wynalazek, na który może być uzyskany patent) rozwiązanie będące przedmiotem wynalazku powinno dotyczyć zagadnienia technicznego, cechować się nowością i poziomem wynalazczym (tj. przedstawiać rozwiązanie nieoczywiste dla znawcy, czyli nie wynikające wprost z dotychczasowego, ogólnie dostępnego stanu wiedzy), a nadto winno nadawać się do stosowania przemysłowego. Wzór użytkowy podobnie winien spełniać przesłankę nowości i stanowić użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, ale w porównaniu z wynalazkiem dotyczy węższego zbioru zagadnień, gdyż przedmiotem wzoru może być tylko rozwiązanie dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Procedura administracyjna prowadząca do uzyskania takiego prawa wyłącznego jest inicjowana poprzez złożenie w UPRP opisu zgłoszeniowego wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z wnioskiem o udzie-

lenie prawa. Źródłami regulacji prawnych określających wymagania, etapy, zakres prawa, procedury odwoławcze itp. są:

Prawo własności przemysłowej (P.w.p), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat. Wymienione akty prawne są dostępne na stronie UPRP (www.uprp.pl, pod zakładką: akty prawne → obowiązujące akty prawne → dział: przepisy krajowe). W sprawach nieuregulowanych, istniejące akty prawne odwołują się do kodeksu postępowania administracyjnego. Poprzez stronę UPRP dostępne są także publikacje Urzędu: Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP), gdzie zamieszczane są ogłoszenia m.in. o nowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych oraz Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP), gdzie publikowane są informacje m.in. o nowo udzielonych patentach i prawach ochronnych (www.uprp.pl, pod zakładką: wiadomości i ogłoszenia → Biuletyn i Wiadomości UP w Internecie → otwórz przeglądanie BUP i WUP).

Omawiane prawa wyłączne (przez czas pozostawania prawa w mocy) w określonym zakresie są skuteczne wobec wszystkich, ale z pewnymi ograniczeniami. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym. Podobnie zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. Opis patentowy czy opis ochronny nie jest tożsamy z opisem zgłoszeniowym złożonym pierwotnie w UPRP. Opisem patentowym czy ochronnym staje się opis zgłoszeniowy po badaniu, weryfikacji i zmianach dokonanych w toku postępowania o udzielenie patentu czy prawa ochronnego przed UPRP.

Zastrzeżenia patentowe zawierają jedno lub więcej zastrzeżeń niezależnych. Zastrzeżenie niezależne zwięźle, ale jednoznacznie definiuje zastrzegany wynalazek i określa niezbędne cechy techniczne rozwiązania. Zastrzeżenia ochronne mogą zawierać tylko jedno zastrzeżenie niezależne. Obok zastrzeżeń niezależnych, zastrzeżenia mogą zawierać zastrzeżenia zależne przedstawiające warianty rozwiązania techniczne-

go określonego w zastrzeżeniu niezależnym, albo precyzujące cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu niezależnym. Treść zastrzeżenia zależnego należy rozumieć tak, że do treści zastrzeżenia niezależnego włącza się treść zastrzeżenia zależnego, uzależnionego od tego zastrzeżenia niezależnego.

Przykład: Zastrzeżenie 1 według opisu patentowego PL 193397 ma następującą treść:

Kompozycja do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera:

(a) resweratrol w ilości od 0,00002 do 10% wagowych;

(b) hydroksykwasy wybrany spośród alfa-hydroksykwasów, beta-hydroksykwasów, zwłaszcza kwas salicylowy, innych kwasów hydroksykarboksylowych, zwłaszcza kwasów dihydroksykarboksylowych, hydroksydikarboksylowych, hydroksytrikarboksylowych, ich mieszanin lub kombinacji ich stereozomerów DL, D lub L, w ilości od 0,01 do 20% wagowych; i (c) kosmetycznie dopuszczalne podłoże.

Zastrzeżenie 2 według tego opisu patentowego brzmi następująco: Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera hydroksykwasy w ilości od 2% do 12% wagowych.

Zastrzeżenie 2 należy interpretować tak, że hydroksykwasy określony w (b) jest zawarty w kompozycji według zastrzeżenia 1 w ilości od 2% do 12% wagowych. Całkowicie mylną byłaby taka interpretacja zastrzeżenia 2, według której zakres ochrony z patentu PL 193397 obejmuje każdą kompozycję zawierającą hydroksykwasy w ilości od 2% do 12% wagowych.

Uprawniony z patentu czy prawa ochronnego zyskuje prawo wyłącznego korzystania z wynalazku albo z wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres wyłączności ma jednak ograniczenia.

Korzystanie z wynalazku albo ze wzoru użytkowego jest ograniczone:

- w aspekcie podmiotowym - do osoby (podmiotu) uprawnionego z patentu lub z prawa ochronnego (ale uprawniony ma prawo do udzielenia licencji);
- w aspekcie przedmiotowym - do rozwiązania jakie zostało zastrzeżone w opisie patentowym albo w opisie ochronnym (tj. określonego w zastrzeżeniach patentowych albo zastrzeżeniu ochronnym);
- w aspekcie czasowym - przez oznaczony okres, który dla patentu na wynalazek wynosi maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w UPRP, a dla prawa ochronnego na wzór użytkowy maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w UPRP;
- w aspekcie terytorialnym - do terytorium Polski (w przypadku uzyskania patentu lub prawa ochronnego udzielonego przez UPRP). Uprawniony z patentu na wynalazek albo z prawa ochronnego na wzór użytkowy może zakazać osobie trzeciej (niemającej jego zgody) korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, przy czym przez korzystanie należy rozumieć:
 - jeśli ochrona dotyczy produktu - wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktu;
 - jeśli ochrona dotyczy sposobu (innymi słowy metody, technologii)
- stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktu otrzymanego bezpośrednio takim sposobem.

Należy jednak podkreślić, że nie narusza się patentu albo prawa ochronnego, jeśli:

- korzystanie z wynalazku albo wzoru użytkowego dotyczy środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
- korzystanie z wynalazku albo wzoru użytkowego polega na wykorzystywaniu dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa (w przypadku korzystania dla celów państwowych uprawnionemu przysługuje prawo do wynagrodzenia ze środków budżetu Państwa, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej licencji);
- korzystanie polega na stosowaniu wynalazku albo wzoru użytkowego do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania;
- korzystanie polega na stosowaniu rozwiązania według wynalazku (ze względu na przedmioty obejmowane pojęciem wzoru użytkowego, wyłączenie to, zasadniczo nie ma zastosowania do wzorów użytkowych), w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunków dopuszczenia do obrotu niektórych produktów o specyficznym przeznaczeniu, w szczególności środków farmaceutycznych (uzyskanie rejestracji lub zezwolenia nie uprawnia jednak do wprowadzania produktu na rynek bez zezwolenia uprawnionego z patentu, dopóki patent na produkt, którego rejestracja dotyczy, pozostaje w mocy);
- korzystanie polega na wykonaniu leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej (również i to wyłączenie z reguły nie ma zastosowania do wzorów użytkowych).

W przypadku naruszenia prawa, uprawniony z patentu albo z prawa ochronnego może żądać zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Należy jednak podkreślić, że roszczeń z tytułu naruszenia patentu albo prawa ochronnego można dochodzić dopiero po uzyskaniu patentu albo prawa ochronnego, ale za cały okres rozpoczynający się po dniu, w którym UPRP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu (czyli od daty publikacji skrótu opisu w BUP). W przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej patent albo prawo ochronne o dokonany zgłoszeniu przez uprawnionego (np. jeśli uprawniony wystosował do osoby naruszającej prawo list ostrzegawczy jeszcze przed datą publikacji w BUP), roszczeń można dochodzić od daty tego powiadomienia.

I.
Wynalazek
a wzór użytkowy

1.1 Interpretacja pojęcia wynalazku i wzoru użytkowego w świetle obowiązujących aktów prawnych

Przypomnimy, że zgodnie z ustawą P.w.p. patent może być udzielony na wynalazek, z każdej dziedziny techniki, pod warunkiem, że jest nowy, ma poziom wynalazczy i nadaje się do stosowania. Natomiast wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Sformułowane w ustawie P.w.p. przesłanki zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego wymagają szerszego objaśnienia. Jak właściwie rozumieć pojęcie przynależności do dziedziny techniki, wykazywania charakteru technicznego albo nowości, poziomu wynalazczego czy stosowalności przemysłowej?

Rozwiązanie według wynalazku, jak i według wzoru użytkowego, musi być nowe. Określenie to należy ujmować w zakresie światowym, tj. rozwiązanie nie może należeć do stanu techniki, przez który należy rozumieć wszystko to, co przed datą złożenia opisu zgłoszeniowego w UPRP zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wszystko, czyli wszelkie informacje przedstawione w jakimkolwiek języku, na przykład: publikacje naukowe, patentowe, prezentacje ustne, materiały konferencyjne, wystawy, foldery handlowe, prezentacje internetowe itp. Nie dotyczy to informacji prezentowanych pod rygorem poufności, czy w określonych kręgach osób, które z racji profesjonalnego zachowania powinny nie dopuścić do ujawnienia informacji. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku „przecieku” takich poufnych informacji do nieokreślonego kręgu odbiorców, nowość rozwiązania może być zniweczona. Udostępnienie do wiadomości powszechnej nie musi oznaczać publicznej prezentacji informacji dotyczących rozwią-

zania technicznego. Dla podważenia przesłanki nowości wystarczające jest, że zaistnieje potencjalna możliwość zapoznania się z rozwiązaniem przez osoby trzecie, na przykład jeśli rozwiązanie zostanie przedstawione w pracy naukowej wyłożonej do wglądu w bibliotece (np. pracy magisterskiej lub doktorskiej). Aczkolwiek jest bardzo prawdopodobne, że nikt nie zajrzy do tej pracy, to sam fakt udostępnienia do wglądu może być wykorzystany do podważenia nowości rozwiązania.

Także i przedwczesne publiczne przedstawienie rozwiązania technicznego np. na wystawie - może być uznane na niweczące nowość rozwiązania, o ile prezentacja na wystawie rzeczywiście ujawnia postronnym obserwatorom istotne cechy rozwiązania. Jeśli na wystawie prezentowane jest urządzenie w obudowie, która skutecznie uniemożliwia zapoznanie się ze szczegółami konstrukcji, albo np. preparat kosmetyczny lub farmaceutyczny w opakowaniu bez sprecyzowania składu, to taką prezentację trudno uznać za ujawniającą cechy techniczne w stopniu wystarczającym dla znawcy (przeciętnego specjalisty w dziedzinie techniki, której dotyczy wynalazek), aby zapoznać się z istotnymi cechami rozwiązania.

Generalnie jednak rekomendowane jest przyjęcie zasady, że jakiegokolwiek prezentacje rozwiązań innowacyjnych przedsiębiorstwa powinny być poprzedzone zgłoszeniem rozwiązania w UPRP.

Do stanu techniki (czyli do informacji znanych) zalicza się także informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępniene do wiadomości powszechnej, pod warunkiem że informacje zostały ogłoszone w sposób określony w ustawie. Ta regulacja prawna wymaga dodatkowego objaśnienia. Z zasady zgłoszenia złożone w UPRP pozostają niejawne do daty publikacji, która zwykle następuje po okresie 18 miesięcy od daty zgłoszenia. Może się zatem zdarzyć, że różne podmioty złożą podobne rozwiązania w UPRP, nie dysponując wiedzą o zgłoszeniu konkurencji. Ewentualne udzielenie prawa wyłącznego będzie przyznawane zgodnie z pierwszeństwem zgłoszenia. Poprzez ogłoszenie

określone w ustawie należy rozumieć ogłoszenie zgłoszeń wynalazków lub wzorów użytkowych w BUP albo ogłoszenie wynalazków przez Europejski Urząd Patentowy. A zatem zgłoszenie wycofane przed publikacją nie będzie należało do stanu techniki, a także (aż do daty publikacji) do stanu techniki nie będą należały nieopublikowane zgłoszenia dokonane w urzędach patentowych innych niż UPRP i Europejski Urząd Patentowy (np. w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych).

Kolejna przesłanka - poziom wynalazczy - dotyczy tylko wynalazków. Wynalazek posiada poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika w sposób oczywisty dla znawcy, ze stanu techniki. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń nieopublikowanych, a więc uwzględnia się tylko taki stan techniki, jaki został udostępniony do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Określenie poziomu wynalazczego, w przeciwieństwie do oceny nowości, jest oceną mniej lub bardziej subiektywną. Dla bardziej precyzyjnego dokonania takiej oceny stosowane jest niejednokrotnie podejście, w którym określa się najbliższy stan techniki (wyszukując kilka rozwiązań technicznych najbardziej podobnych do wynalazku), ocenia się efekty techniczne uzyskane według wynalazku (w porównaniu z najbardziej podobnym rozwiązaniem), a następnie formułuje się problem techniczny wymagający rozwiązania (tak, aby przejść od rozwiązania według najbliższego stanu techniki do rozwiązania według wynalazku) i analizuje się, czy znawca zaznajomiony ze stanem techniki mógłby dojść drogą myślową do takiego rezultatu, jak uzyskany według wynalazku (innymi słowy, czy problem rozwiązywany przez wynalazek jest prostym zastąpieniem jednego środka przez drugi, czy uzupełnieniem o dodatkową oczywistą cechę, czy może wymaga bardziej złożonych modyfikacji, w relacji do wcześniejszych rozwiązań, co stanowiłoby zaskoczenie dla znawcy).

Jak już wiemy, wymaganie zaskoczenia dla znawcy nie jest nakładane na nowy wzór użytkowy. Łatwiej jest zatem uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy, niż patent na wynalazek. Jednakże

przedmiotem wzoru użytkowego mogą być tylko niektóre rozwiązania techniczne dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, a więc np. urządzenie (przykładowo reaktor, aparat chłodniczy, dozownik, mieszalnik, zasilacz, aparat pomiarowy, wentylator) czy przedmiot (pojemnik, przyrząd kosmetyczny, tester). Do przedmiotu o trwałej postaci nie zaliczymy substancji (związku chemicznego, mieszaniny stałej czy płynnej), a więc przedmiotem wzoru nie może być preparat farmaceutyczny, preparat kosmetyczny, czy system złożony z podzespołów komunikujących się bezprzewodowo. Wzór użytkowy nie może dotyczyć także sposobu, a więc metody, technologii, gdyż z oczywistych powodów rozwiązania takie nie mogą być zdefiniowane jako przedmiot o trwałej postaci. Rozwiązania w kategorii sposobu mogą być objęte jedynie zgłoszeniem wynalazku.

Nadto przedmiotem wzoru może być tylko jedno rozwiązanie (zastrzeżenia mogą zawierać tylko jedno zastrzeżenie niezależne). W przypadku niemożności objęcia rozwiązania jednym zastrzeżeniem niezależnym, niezbędne jest złożenie oddzielnych zgłoszeń wzorów użytkowych. W przeciwieństwie, zgłoszenie wynalazku może obejmować kilka rozwiązań technicznych (wynalazków), pod warunkiem ich wzajemnego powiązania myślą wynalazczą, tj. pod warunkiem zachowania jednolitości zgłoszenia wynalazku. Przykładowo, zgłoszenie dotyczące składnika preparatu kosmetycznego może dotyczyć także sposobu wytwarzania tego składnika, ewentualnie preparatu zawierającego ten składnik i/lub zastosowania składnika. Jeśli jednak zastrzegane wynalazki nie będą dostatecznie powiązane jednolitą myślą wynalazczą i zgłoszenie zostanie uznane przez UPRP za niejednolite, zgłaszający zostanie wezwany do dokonania zgłoszeń wydzielonych (rozdzielenia zgłoszenia na dwa lub więcej zgłoszeń) i wniesienia dodatkowych opłat. Dla każdego zgłoszenia wydzielonego zachowana jest jednak data złożenia w UPRP zgłoszenia macierzystego.

Warto także pamiętać, że ustawa P.w.p. zezwala na przekształcenie zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego w przypadku

odmowy udzielenia patentu, natomiast nie stwarza możliwości bezpośredniego przekształcenia zgłoszenia wzoru użytkowego w zgłoszenie wynalazku.

A zatem, jeśli tylko istnieje szansa na spełnienie przesłanki poziomu wynalazczego, to zgłoszenie wynalazku może być bardziej właściwe, niż zgłoszenie wzoru użytkowego. Oczywiście, w przypadku rozwiązań technicznych, które nie mogą być objęte wzorem użytkowym, zgłoszenie wynalazku jest jedyną drogą prowadzącą do uzyskania ochrony. Natomiast zgłoszenie wzoru użytkowego może być korzystniejsze, jeśli nasze rozwiązanie jest względnie prostym produktem, który może być szybko wprowadzony do obrotu. Udzielenie prawa ochronnego trwa zwykle krócej niż udzielenie patentu, a opłaty za utrzymanie prawa ochronnego są wyraźnie niższe. Maksymalny okres ochrony trwa jednak tylko 10 lat. Na korzyść patentu przemawia znacznie szerszy zakres ochrony i dłuższy 20-letni okres ochrony.

Kolejne wymaganie dotyczy stosowalności przemysłowej (wynalazek) czy użyteczności (wzór użytkowy). Cechy charakteru przemysłowego obejmują ciągły charakter działalności (możliwość wielokrotnego stosowania wynalazku w sposób powtarzalny, z identycznym skutkiem), niezależność, podporządkowanie regułom zysku; przemysłowy charakter sposobu wyklucza natomiast możliwość jego przeprowadzania w sferze osobistej (prywatnej). A zatem sposób stosowania środka kosmetycznego wyłącznie do celów indywidualnych, osobiście przez użytkownika, powoduje niespełnienie przesłanki stosowalności przemysłowej. Nie stoi to na przeszkodzie uzyskania ochrony patentowej na sam środek czy sposób jego wytwarzania, pod warunkiem, że środek jest nowy i cechuje się poziomem wynalazczym.

Stosowalność przemysłowa może być także zakwestionowana w toku procedury o udzielenie patentu, jeśli opis zgłoszeniowy nie ujawnia wszystkich środków technicznych niezbędnych do osiągnięcia celu, albo jeśli stosowalność wynalazku jest uwarunkowana wykorzystaniem lokalnych warunków, unikalnych właściwości składnika wynalazku

związanych z miejscem pochodzenia (jeśli składnik nie jest zdefiniowany w taki sposób, że można go odtworzyć bez odwołania się do miejsca pochodzenia, np. przez strukturę chemiczną lub skład jakościowo-ilościowy). Stosowalność wynalazku może być również kwestionowana, jeśli wynalazek opiera się na błędnych zasadach i wykluczona jest możliwość osiągnięcia celu zgodnie z opisem. Warto też podkreślić, że w przypadku związku chemicznego czy sposobu wytwarzania nowego związku chemicznego, o stosowalności rozwiązania decyduje użyteczność uzyskanego produktu (czyli konkretne przeznaczenie, które winno być wykazane odpowiednimi przykładami eksperymentalnymi, np. badaniami biologicznymi). Nadto, stosowalność produktu może być kwestionowana, jeśli opis nie ujawnia choćby jednego sposobu otrzymywania (tj. dla zastrzegania produktu należy przytoczyć przynajmniej jeden przykład eksperymentalny wytwarzania tego produktu).

Użyteczność wzoru użytkowego jest zazwyczaj dość prozaiczna i wynika bezpośrednio z przeznaczenia przedmiotu wzoru użytkowego.

Przesłanka dotycząca charakteru technicznego, jest spełniona jeśli:

- rozwiązanie dotyczy jakiejś dziedziny techniki (jako technikę możemy przyjąć ogół znanych metod i sposobów oddziaływania na materię, obliczonych na zaspokajanie indywidualnych lub zbiorowych potrzeb ludzkich);
- rozwiązanie odnosi się do zagadnienia technicznego;
- rozwiązanie zostało scharakteryzowane środkami technicznymi.

Przesłanka ta ogranicza możliwość zgłaszania rozwiązań innowacyjnych, które teoretyczne mogłyby spełnić przesłanki nowości, a nawet poziomu wynalazczego, ale dotyczą np. rozwiązań koncepcyjnych, zagadnień organizacyjnych czy ekonomicznych albo metod prezentacji informacji.

1.2 Wyłączenia ustawowe

Z powyższej sugestii można wnioskować, że mogą zaistnieć rozwiązania, które są innowacyjne i spełniałyby przesłanki nowości, a nawet poziomu wynalazczego, na które jednak nie można uzyskać ochrony. P.w.p wyłącza z pojęcia wynalazku albo wzoru użytkowego pewne kategorie rozwiązań. Motywem wyłączenia jest właśnie brak charakteru technicznego. Należą do nich w szczególności:

- odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,
- wytwory o charakterze jedynie estetycznym,
(które to rozwiązania mogą być jednak chronione jako wzór przemysłowy albo znak towarowy),
- plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry,
- wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki,
- programy do maszyn cyfrowych,
- przedstawienie informacji.

Ujmując pobieżnie, poprzez odkrycie naukowe można rozumieć: stwierdzenie nieznanych właściwości lub zjawisk występujących w przyrodzie, ujawnienie zjawisk obiektywnie istniejących, sformułowanie prawa natury. Natomiast wzbogacenie wiedzy teorią jest to zasada naukowa, ustalenie prawidłowości w obrębie materii, a także pojęć, np. reguł czy praw przyrody. Przedstawione ograniczenia nie wykluczają jednak możliwości uzyskania ochrony na rozwiązania techniczne wykorzystujące odkrycia czy teorie naukowe.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga kwestia programów komputerowych, które z mocy ustawy P.w.p jako programy do maszyn cyfrowych są wyłączone spod możliwości uzyskania ochrony (natomiast sam program komputerowy, tj. forma wyrażenia, kod programu może być przedmiotem ochrony zapewnianej przez prawo autorskie).

Ustawa P.w.p. nie określa definicji programu do maszyny cyfrowej. Według literatury (A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995 r., str. 179), programem komputerowym jest zestaw instrukcji wyrażony w języku naturalnym lub w języku programowania, w formie wydruku (listingu), kod źródłowy lub wynikowy (zapis binarny lub heksadecymalny), zapis na nośniku materialnym lub zainstalowany w danym komputerze. Natomiast wynalazek dotyczący programu komputerowego ma zdolność patentową, jeśli rzeczywisty wkład, jaki wynalazek wnosi jako całość do stanu techniki, ma charakter techniczny lub jeśli zagadnienie rozwiązywane przez wynalazek ma charakter techniczny, bądź jeśli dla wykonania wynalazku konieczne jest przeprowadzenie rozważań technicznych. Przykładowo, wynalazek przedstawiający sposób wytwarzania i kontroli sterowany programem komputerowym oraz urządzenie sterowane przez program komputerowy powinny być w zasadzie uznane za wnoszące wkład techniczny.

W polskim orzecznictwie trudno doszukać się jednoznacznych interpretacji określających zakres wyłączenia programów do maszyn cyfrowych ze zbioru wynalazków patentowalnych. Orzecznictwa innych urzędów patentowych nie stanowią źródła prawa dla UPRP, ani przesłanek dla interpretacji prawa. Przedstawione poniżej wskazówki nie stanowią zatem wytycznych pochodzących z UPRP, ani nie wynikają z polskiego orzecznictwa. Ogólnie, można przyjąć że wyłączenie obejmuje przede wszystkim takie programy, które są abstrakcyjne i pozbawione technicznego charakteru. Natomiast zdolność patentową mogą mieć wynalazki wykorzystujące programy komputerowe, w przypadku których istnieje możliwość wykazania skutku technicznego wynikającego z wykonania instrukcji podawanej przez program. Jeżeli ten skutek ma techniczny charakter lub prowadzi do rozwiązania zagadnienia technicznego, to wynalazek może być przedmiotem patentu. Patent może być udzielony nie tylko, gdy software zarządza z wykorzystaniem komputera operacjami technologicznymi lub pracą maszyny, ale w każdej

sytuacji gdy program jest koniecznym środkiem służącym do uzyskania technicznego skutku, który jest uzyskiwany za pośrednictwem komputera, na którym jest uruchomiony program.

Problem oceny wynalazków, w których do ich realizacji użyto programu komputerowego, powinien być zatem rozpatrywany dwutorowo: po pierwsze, czy zastrzeżenia dotyczą programu jako takiego, czy też zastosowanie programu wynika tylko z tego faktu, że nie da się zrealizować wynalazku bez programu. Po drugie, czy spełnione są przesłanki zdolności patentowej, a więc także wkładu wnoszonego do stanu techniki - który musi oznaczać inne efekty techniczne, niż tylko skutki pracy programu w komputerze. Jako pewną wskazówkę można potraktować teżę, że zwykle wykonywanie instrukcji podawanych przez program nie wywołuje efektu technicznego, który uzasadniałby zdolność patentową wynalazku.

Obok przedstawionego katalogu wyłączeń, ustawa P.w.p. określa wynalazki i wzory użytkowe, na które prawa wyłączne nie mogą być udzielone. Należą do nich wynalazki i wzory użytkowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo (np. na urządzenie antyradarowe do montowania w samochodach może być udzielony patent lub prawo ochronne, pomimo że korzystanie z takiego urządzenia w samochodzie jest niedozwolone). Ponadto, patentów nie udziela się na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (polegające na krzyżowaniu lub selekcyjonowaniu, co nie obejmuje sposobów mikrobiologicznych), a także na sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz na sposoby diagnostyki stosowane (bezpośrednio) na ludziach lub zwierzętach.

1.3 Kategorie ochrony i kryteria charakteryzowania

Kategoria – wytwór – obejmuje wytwór materialny o nieokreślonej postaci fizycznej, którym może być materia jednorodna zdefiniowana przez struktury chemiczne (związek chemiczny lub mieszanina związków, preparat farmaceutyczny w roztworze), albo materia niejednorodna zawierająca określone składniki (jak na przykład farba, klej, puder), ewentualnie materiał biologiczny (określony sekwencją nukleotydów lub aminokwasów lub poprzez powołanie na zdeponowany mikroorganizm). Wytworem może być także rozwiązanie techniczne przestrzennie ukształtowane o odpowiednio dobranych właściwościach fizycznych i ewentualnie chemicznych (np. przybory kosmetyczne, aplikator, zestaw analityczny, postać konfekcjonowanego preparatu farmaceutycznego czy kosmetycznego).

Wytwór materialny fizycznie nieukształtowany może być wyłącznie przedmiotem zastrzeżeń patentowych (czyli przedmiotem wynalazku), a nie może być przedmiotem zastrzeżeń ochronnych (przedmiotem wzoru użytkowego) ze względu na niespełnienie przesłanek ustawowych dla wzoru użytkowego (brak rozwiązania dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci).

Wytwór nie mający postaci, np. produkt chemiczny, powinien być scharakteryzowany przez cechy techniczne, w szczególności dotyczące struktury chemicznej poszczególnych składników, składu ilościowego i/lub przez parametry fizyko-chemiczne, określające ten wytwór jednoznacznie co do jego budowy i właściwości. Związek chemiczny powinien być jednoznacznie określony za pomocą nazwy chemicznej i/lub wzoru strukturalnego. Jeśli jednoznaczne przypisanie struktury budzi wątpliwości, związek chemiczny może być scharakteryzowany przez swe właściwości fizykochemiczne, umożliwiające jego jednoznaczną

identyfikację, np. przez komplet danych spektralnych. Brak charakterystyki związku może być uznany w toku badania wynalazku za niedostateczne ujawnienie wynalazku, które nie pozwoli znawcy na odtworzenie wynalazku na podstawie opisu. Za niedostateczne ujawnienie wynalazku może być także uznane brak przytoczenia przynajmniej jednego sposobu wytwarzania związku chemicznego.

W przypadku mieszanin, wytwór winien być ujawniony poprzez scharakteryzowanie składu jakościowego i ilościowego, czyli poprzez budowę chemiczną składników albo ich nazwy systematyczne bądź nazwy techniczne lub zwyczajowe ogólnie znane i stosowane w dziedzinie oraz przez ich zawartości. Nie należy natomiast powoływać nazw handlowych składników bez sprecyzowania przynajmniej orientacyjnego składu preparatu handlowego (np. mieszanina detergentowa H-OSB, pigment UN1200 itp.), gdyż jak niejednokrotnie się zdarza, dany preparat handlowy może po kilku latach zostać wycofany z obrotu, co uniemożliwi odtworzenie produktu według wynalazku (produkt stanie się produktem, o nieokreślonym składzie wskutek niemożności odtworzenia go na podstawie danych zamieszczonych w zastrzeżeniach patentowych). Może to stanowić przesłankę do unieważnienia prawa wyłącznego (patentu).

Niekiedy mamy do czynienia z mieszaninami, które nie mogą być wprost zdefiniowane poprzez ich składniki. Przypadek taki występuje, gdy mieszanina znanych składników zostanie poddana operacjom przetwórczym, obejmującym nie tylko obróbkę fizyczną, ale i bliżej niezdefiniowane procesy chemiczne, wskutek czego uzyskany produkt różni się zasadniczo od mieszaniny składników użytej do jego wytworzenia. Zdarza się tak w przypadku materiałów polimerowych i polikondensacyjnych, materiałów budowlanych (beton, cegła), ale także emulsji i żelów o określonej postaci. W takich przypadkach dopuszczalne jest scharakteryzowanie produktu poprzez składniki wyjściowe i operacje przygotowania mieszaniny - tzw. produkt-przez-sposób.

Przykładem wytworu jest także zestaw tworzący funkcjonalną całość np. rodzaj preparatu kosmetycznego, który obejmuje kilka od-

dzielnych preparatów, które miesza się bezpośrednio przed użyciem albo nakłada w określonej kolejności, albo dozownik wraz z preparatem, zestaw testowy lub analityczny, papierek wskaźnikowy, komplet przyrządów kosmetycznych. Oczywiście wytworem może być także pojedynczy przedmiot, taki jak grzebień, pędzelek, pilniczek, spirala z tuszem do rzęs, ołówek do brwi, konturówka, pomadka, inhalator, dozownik z lekiem, nośnik pamięci. Jeśli funkcje techniczne wytworu mogą być scharakteryzowane przez jego kształt, budowę fizyczną lub fizyczne elementy składowe, to taki wytwór może być także przedmiotem wzoru użytkowego. Na przykład sam dozownik mógłby być przedmiotem wzoru użytkowego, ale zestaw zawierający dozownik i zdefiniowany preparat farmaceutyczny lub kosmetyczny już nie spełniałby ustawowych wymagań określonych dla wzoru użytkowego.

Kategoria sposób obejmuje procesy, metody, metodyki, technologie, procedury itp. Kategorię tą wybieramy, jeśli wynalazek jest charakteryzowany przede wszystkim przez zespół czynności, operacji, bądź procesów technologicznych, rozumianych jako oddziaływanie na materiał wyjściowy i wykonywanych w określonej kolejności, jak również przez środki techniczne i warunki wykorzystywane w toku tych czynności, operacji i procesów (w tym reagenty, rozpuszczalniki, stosowane temperatury, czas trwania, ciśnienie). W ramach tej kategorii można chronić sposób wytwarzania związku chemicznego lub mieszaniny związków, materiału konstrukcyjnego, sposób pomiaru, sposób oczyszczania, rozdzielania, wzbogacania itp. W ramach tej kategorii można także chronić wynalazki realizowane przy pomocy programu komputerowego, jeśli sposób zostanie scharakteryzowany nie poprzez fakt uruchomienia programu na komputerze, ale poprzez kolejne operacje logiczne realizowane przez program albo poprzez etapy przetwarzania sygnału w układzie, przewodowym czy bezprzewodowym.

Kategoria urządzenie dotyczy rozwiązania, którego struktura wewnętrzna jest określona przez ukształtowanie i wzajemne zestawienie poszczególnych części i/lub podzespołów tworzących łącznie zwartą

całość, nadającą się do realizowania zamierzonego celu. Opis urządzenia powinien uwzględniać funkcjonalne współdziałanie wszystkich jego części i/lub podzespołów. Do tej kategorii należy zaliczyć też układ/system, który jest charakteryzowany poprzez wzajemne usytuowanie i powiązanie poszczególnych podzespołów i elementów, przy czym może on też być charakteryzowany poprzez obieg sygnału.

Kategoria zastosowanie umożliwia uzyskanie ochrony patentowej na nowe zastosowanie znanej substancji lub użycie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie. Kategoria ta daje możliwość ochrony np. nowego przeznaczenia terapeutycznego znanej już substancji chemicznej, nawet stosowanej w farmacji, pod warunkiem, że wynalazek dotyczyłby nowego, wcześniej nieznanego przeznaczenia tej substancji. Znane są w historii medycyny przypadki, że lek opracowany dla jednego wskazania medycznego z czasem zyskiwał nowe zastosowanie (np. aspiryna, minoksydyl, sildenafil). Kategoria ta stwarza również możliwość chronienia nowej wielkości dawki preparatu farmaceutycznego, albo nowego harmonogramu leczenia z użyciem znanej substancji czynnej. Kategoria może być wykorzystywana także do chronienia zastosowania niemedyckiego, np. stosowania substancji wcześniej nie używanej jako zagęstnik, do otrzymania określonej konsystencji preparatu.

1.4 Przykładowe charakterystyki

Kategoria wytwór (według PL 187918). Kompozycja kosmetycznego kremu chłodzącego, zmienna tym, że zawiera (i) 1-50% wagowych wody, (ii) 10-60% wagowych alkoholu wielowodorotlenowego C₂-C₆, (iii) 0,1-40% wagowych polizobutenu, oraz (iv) 0,1-30% wagowych silikonowego środka zmiękczającego.

Kategoria wytwór, przykład ochrony produkt-przez-sposób (według PL 195378). Baza kosmetyczna zawierająca glicerydy kwasów tłuszczowych z grupy niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, zmienna tym, że stanowi ją produkt otrzymany w wyniku reakcji olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych zawierających co najmniej 50% kwasów tłuszczowych z grupy NNKT z gliceryną użytą w ilości od 0,2 do 1,5 części wagowych w stosunku do oleju lub tłuszczu, w obecności enzymów hydrolitycznych z grupy lipaz, przy zawartości wody w mieszaninie reakcyjnej od 0,01 do 5,0%, po usunięciu enzymów lub roztwór wodno-alkoholowy otrzymany w wyniku ługowania lub ekstrakcji mieszaniny poreakcyjnej mieszaniną składającą się z 1 do 5 części wagowych wody i 5 do 9 części wagowych alkoholu alifatycznego zawierającego od 1 do 4 atomów węgla lub produkt stanowiący pozostałość po usunięciu wody i alkoholu z roztworu otrzymanego w wyniku ługowania lub ekstrakcji mieszaniny poreakcyjnej mieszaniną wody i alkoholu.

Kategoria sposób (według PL 194209). Sposób otrzymywania preparatu farmaceutycznego zawierającego jako składnik czynny sól naproksenu oraz nośnik i konwencjonalne środki pomocnicze, zmienna tym, że 2-(6-metoksynaft-2-yl)-propionian (2-hydroksyetylo)-trimetyloamoniowy otrzymuje się na drodze reakcji naproksenu i wodorotlenku cholicy w środowisku wodnym w temperaturze 70-80°C w stosunku molowym 1:1.

Kategoria urządzenie/system (według PL 180882). System przenoszenia informacji pomiędzy co najmniej jednym użytkownikiem sieci danych przez aparat końcowy użytkownika doprowadzany do telekomunikacyjnego połączenia z siecią danych i komputer główny będący do dyspozycji w sieci danych z pierwszym urządzeniem pamięci zawierającym obszar pamięci o swobodnym dostępie RAM i obszar pamięci stałej ROM do zapisywania co najmniej jednego programu i/lub danych, przy czym w tym urządzeniu pamięci zawarty jest program przenoszenia informacji, program deszyfrowania informacji także dalsze informacje oraz z łączonym z aparatem końcowym procesorem, który zapewnia dostęp do obu obszarów pierwszego urządzenia pamięci, w celu realizacji przynajmniej programu przenoszenia informacji, za pomocą którego program deszyfrowania informacji i/lub dalsze informacje są przenoszone do aparatu końcowego, znamienny tym, że w obszarze pamięci stałej ROM zapisany jest w postaci niezasyfrowanej program deszyfrowania informacji, a program przenoszenia informacji oraz dalsze informacje są zapisane w postaci zasyfrowanej, natomiast przetwarzanie zasyfrowanego programu przenoszenia informacji i/lub dalszych informacji z obszaru pamięci stałej w odszyfrowany, nadający się do realizowania pierwszy program przenoszenia informacji lub w odszyfrowane informacje w obszarze pamięci o swobodnym dostępie RAM następuje za pomocą programu deszyfrowania informacji i kłucza sterowanych przez procesor.

Kategoria zastosowanie (według PL 200231). Zastosowanie mieszaniny kwasu pantotenowego i/lub jego pochodnych wybranych spośród alkoholi, aldehydów, estrów alkoholi i estrów kwasów oraz glicyny do wytwarzania środka farmaceutycznego i/lub kosmetycznego do leczenia schorzeń dermatologicznych, w których zachodzi proces degranulacji komórek tłuszczowych, gdzie kwas pantotenowy i/lub jego pochodne oraz glicyna są obecne w ilości 2 - 5% w przeliczeniu na całkowitą masę środka farmaceutycznego i/lub kosmetycznego.

II.

Ubieganie

się o udzielenie ochrony

na wynalazek

lub wzór użytkowy

przed Urzędem

Patentowym RP

2.1 Dokumenty niezbędne do skutecznego złożenia wniosku

Dokumentacja obejmuje opis zgłoszeniowy wynalazku albo wzoru użytkowego składający się z opisu wynalazku lub wzoru, zastrzeżeń, ewentualnie rysunku (rysunek jest konieczny w przypadku wzoru użytkowego, a zalecany dla wynalazku w kategorii urządzenie) oraz skrótu opisu. Ponadto wymagane jest podanie, które powinno zawierać co najmniej:

- 1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON (o ile zgłaszający je posiada),
- 2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
- 3) wniosek o udzielenie patentu albo prawa ochronnego,
- 4) tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- 5) nazwisko i imię oraz adres twórcy (twórców) wynalazku lub wzoru użytkowego,
- 6) wskazanie podstawy prawa do patentu albo prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą (np. wynikającej ze stosunku pracy, z wykonania umowy o dzieło, z umowy cesji),
- 7) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Opis wynalazku albo wzoru użytkowego, zastrzeżenia i rysunek należy złożyć w UPRP w 3 egzemplarzach, skrót opisu w dwóch egzemplarzach, a podanie w 1 egzemplarzu.

W toku dalszego postępowania może być konieczne dostarczenie kolejnych dokumentów, np. pełnomocnictwa, dokumentu uprzedniego pierwszeństwa (jeśli zgłoszenie nie jest pierwszym zgłoszeniem), oświadczenia o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa itd.

2.2 Podmioty zaangażowane w postępowanie przed UPRP

Osoba, która w imieniu własnym dokonała zgłoszenia wynalazku albo wzoru użytkowego w UPRP, jest nazywana zgłaszającym. Tylko zgłaszający jest stroną w postępowaniu przed UPRP w sprawie uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

Zgłaszającym może być osoba fizyczna, kilka osób fizycznych, przedsiębiorca czy organizacja. Zgłaszającym może być twórca wynalazku lub wzoru użytkowego, któremu z mocy ustawy przysługuje prawo do uzyskania patentu czy prawa ochronnego (współtwórcom uprawnienie to przysługuje wspólnie). Jednakże w sytuacji, gdy wynalazek lub wzór użytkowy został dokonany w wyniku wykonywania przez twórcę (albo współtwórców) obowiązku ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu albo prawa ochronnego przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu. Twórca albo współtwórcy mogą także przekazać prawo, odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku, gdy prawo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego przysługuje przedsiębiorcy, twórca albo współtwórcy mają prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego.

Twórca ma niezbywalne prawo do wymieniania go, jako twórcy, w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach. Nazwisko twórcy w sposób nierozdzielny pozostaje związane z wynalazkiem lub wzorem użytkowym.

Zgłaszający może udzielić pełnomocnictwa do postępowania przed UPRP. Pełnomocnikiem zasadniczo może być tylko rzecznik patentowy. Jednakże, jeśli zgłaszającym jest osoba fizyczna, pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni oraz osoby pozostające z osobą zgłaszającego w stosunku przysposobienia. Osoby niemające miejsca zamieszkania

lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego.

2.3 Prawa przysługujące ubiegającemu się o udzielenie ochrony

Zazwyczaj postępowanie o udzielenie prawa ochronnego trwa 2-3 lata, a postępowanie o udzielenie patentu 3-6 lat. Do czasu uzyskania prawa wyłącznego nie można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa i nie można zabronić korzystania z wynalazku czy wzoru użytkowego przez osoby trzecie. Zgłaszający może tylko powiadomić korzystającego z jego rozwiązania o istnieniu zgłoszenia wynalazku czy wzoru użytkowego. Korzystający z rozwiązania, nawet w dobrej wierze, ponosi ryzyko polegające na możliwości wystąpienia przez uprawnionego z roszczeniami po udzieleniu prawa wyłącznego, za cały okres rozpoczynający się po dniu, w którym korzystający został skutecznie powiadomiony o istnieniu zgłoszenia wzoru lub wynalazku (jeśli powiadomienie wyprzedziło ogłoszenie o zgłoszeniu), albo za okres rozpoczynający się po dniu, w którym UPRP dokonał ogłoszenia w BUP o zgłoszeniu.

Roszczenia, z którymi można wystąpić po udzieleniu prawa, obejmują między innymi żądanie zaniechania naruszania, usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jak i naprawienia szkody na zasadach ogólnych. A zatem fakt istnienia zgłoszenia może stanowić dla osoby trzeciej korzystającej z rozwiązania poważne zagrożenie poniesienia znacznych konsekwencji w perspektywie kilku lat, w przypadku nieuprawnionego kontynuowania korzystania z cudzej myśli innowacyjnej.

Oczywiście, w przypadku nieudzielenia prawa wyłącznego korzystający z wynalazku czy wzoru użytkowego może nie ponieść żadnych

konsekwencji (o ile korzystanie nie narusza innych praw, np. wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zwłaszcza, jeśli korzystający z cudzego rozwiązania technicznego ma do dyspozycji przekonujące dowody podważające zdolność patentową lub ochronną rozwiązania, może praktycznie bezpiecznie kontynuować dotychczasową działalność. Takim przekonującym dowodem może być np. dokument ujawniający rozwiązanie (opatrzone datą pewną poprzedzającą datę zgłoszenia), np. jeśli zgłaszający wynalazek lub wzór użytkowy przedstawił go do publicznej wiadomości w stopniu ujawniającym dla znawcy istotne cechy techniczne, przed datą zgłoszenia w UPRP.

W szczególnych okolicznościach, gdy korzystanie z wynalazku czy wzoru użytkowego przez osobę trzecią miało miejsce przed datą lub w dacie dokonania zgłoszenia, ustawa P.w.p. zezwala na dalsze bezpłatne korzystanie z tego rozwiązania w swym przedsiębiorstwie, pod warunkiem nierozszerzania zakresu korzystania. Prawo to przysługuje także przedsiębiorcy, który przed tą datą przygotował wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

W przypadku zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego dokonanego przez kilku zgłaszających, którykolwiek z nich bez zgody pozostałych może korzystać z wynalazku czy wzoru użytkowego we własnym zakresie. Jednakże, w przypadku uzyskania korzyści przez tego współzgłaszającego (o ile umowa nie określa inaczej), każdy z pozostałych ma prawo do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów.

2.4 Etapy postępowania przed UPRP do wydania decyzji o udzieleniu (lub odmowie) ochrony

Po wpłynięciu zgłoszenia wynalazku albo wzoru użytkowego (jeśli dokumentacja jest kompletna) Urząd Patentowy nadaje zgłoszeniu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego, wzywając do wniesienia opłaty urzędowej za zgłoszenie w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia wezwania.

Opłatę określa się na podstawie tabeli aktualnie obowiązujących opłat w postępowaniu przed UPRP zamieszczonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat. Podstawowa opłata za zgłoszenie wynosi 550 zł. Opłatę w tej wysokości należy wnieść w przypadku zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, jeśli liczba arkuszy (formatu A4) opisu zgłoszeniowego (opis wynalazku/wzoru użytkowego, zastrzeżenia, arkusze rysunku) nie przekracza 20. Jeśli liczba arkuszy przekroczy 20, należy wnieść za każdy dodatkowy arkusz 25 zł. Skrótu opisu nie wlicza się do liczby arkuszy określającej wielkość opłaty.

Nie jest dopuszczalne dowolne zagęszczenie znaków na stronie arkusza. Arkusze powinny być zapisane jednostronnie, z zachowaniem interlinii 1,5 wiersza. Minimalne marginesy na arkuszach opisu, zastrzeżeń i skrótu winny wynosić: górny, prawy i dolny - 20 mm, lewy - 25 mm, ale zalecane są marginesy górny i lewy - 40 mm, a prawy i dolny - 30 mm. Strony powinny być numerowane z umieszczeniem numerów u góry pośrodku arkusza, poniżej górnego marginesu. Marginesy winny pozostać niezapisane.

W przypadku ujęcia więcej niż dwóch rozwiązań w jednym zgłoszeniu (dotyczy to tylko zgłoszenia wynalazku, gdyż wymagania ustawowe dotyczące wzoru nie pozwalają na objęcie zgłoszeniem więcej niż jednego wzoru), podstawowa opłata 550 zł jest zwiększona o 50%.

Zazwyczaj liczbę wynalazków objętych zgłoszeniem określa się na podstawie liczby niezależnych zastrzeżeń patentowych.

W tytule przelewu na konto UPRP należy podać tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego oraz numer zgłoszenia nadany przez UPRP. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, zgłoszenie może zostać uznane za wycofane.

UPRP sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego sprawozdanie z poszukiwania w stanie techniki zawierające wykaz dokumentów, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie spełnienia ustawowych przesłanek dla udzielenia prawa wyłącznego. Wynik poszukiwania pozwala na wstępne oszacowanie szans na udzielenie prawa wyłącznego. Należy jednak podkreślić bardzo wstępny charakter takiej oceny, gdyż w toku postępowania UPRP może powołać także inne dowody i materiały, które nie zostały ujęte w tym sprawozdaniu.

Niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia rozwiązania, UPRP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego. Ogłoszenie może nastąpić wcześniej, jeśli zgłaszający w okresie dwunastu miesięcy od daty zgłoszenia złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym. Ogłoszenie nie ukazuje się, jeśli przed terminem ogłoszenia została wydana decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania lub o odmowie udzielenia prawa wyłącznego albo jeśli zgłaszający wycofał zgłoszenie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem ogłoszenia.

Ogłoszenie o zgłoszeniu polega na opublikowaniu w BUP skrótu opisu ewentualnie wraz z figurą rysunku (jeśli figura została wskazana w zgłoszeniu jako element towarzyszący skróтови opisu) wraz z danymi bibliograficznymi (numer, data zgłoszenia, nazwiska twórców i dane zgłaszającego). Kompletny opis, z zastrzeżeniami i rysunkami, jest udostępniany od daty publikacji w BUP, w czytelnicy ogólnej UPRP.

Od daty ogłoszenia o zgłoszeniu osoby trzecie mogą składać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa wyłącznego. W przypadku wpłynięcia takich uwag, zgłaszający jest po-

wiadamiany i ma prawo w stosownym czasie do przedstawienia swojej argumentacji i obrony.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu może rozpocząć się badanie merytoryczne zgłoszenia, które zazwyczaj jest przeprowadzane przez wyznaczonego eksperta w UPRP. W toku postępowania badawczego zgłaszający lub jego pełnomocnik otrzymuje z UPRP zawiadomienia, wezwania, postanowienia lub decyzje, które najczęściej wymagają dokonania określonych czynności w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez UPRP. Ze względu na złożoność procedury (konieczność dokonywania zmian w zastrzeżeniach i opisie) oraz szczególną terminologię techniczno-prawną stosowaną w pismach i kontrargumentacji wymaganej do przedstawienia przez zgłaszającego, warto zalecić, aby w postępowaniu przed UPRP zgłaszający był reprezentowany przez rzecznika patentowego.

Jeśli ekspert nie stwierdzi braku ustawowych warunków przeszkód dla udzielenia patentu (na wynalazek) lub prawa ochronnego (na wzór użytkowy), wydaje w imieniu UPRP decyzję o udzieleniu ochrony. W przypadku odmowy udzielenia patentu na wynalazek, zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy (w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu). Zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się wówczas za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku. Zgłaszający może taki wniosek złożyć wcześniej, jeszcze w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku, np. jeśli spodziewa się wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu. Konwersja zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego może być racjonalna, o ile przynajmniej jeden przedmiot zgłoszenia wynalazku spełnia ustawowe przesłanki zdolności ochronnej wymagane dla wzoru użytkowego i przedmiot ten jest zilustrowany rysunkiem.

2.5 Tymczasowy charakter decyzji o udzieleniu ochrony

Decyzja o udzieleniu ochrony wydana w imieniu UPRP przez eksperta nie jest równoznaczna z udzieleniem patentu lub prawa ochronnego. Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia wezwania. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, UPRP stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu ochrony. Jest to równoznaczne z sytuacją, w której patent czy prawo ochronne w ogóle nie zostały udzielone.

Opłata za pierwszy okres ochrony obejmujący lata 1-3 od daty zgłoszenia wynosi 480 zł dla wynalazku i 250 zł dla wzoru użytkowego.

Bardzo często się zdarza, szczególnie w przypadku zgłoszenia wynalazku, że postępowanie o udzielenie prawa trwa dłużej niż trzy lata, niejednokrotnie 4-6 lat. Wówczas, z datą wydania decyzji o udzieleniu prawa, pojawia się konieczność wniesienia opłaty za wszystkie zaległe okresy ochrony, łącznie z wniesieniem opłaty za pierwszy okres ochrony.

Wnoszenie opłat jest taką samą czynnością strony, jak działanie w toku postępowania o udzielenie prawa, i może być dokonywane tylko przez zgłaszającego albo przez ustanowionego przez niego pełnomocnika. W przypadku zgłaszającego niemającego miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Polski, wnoszenie opłat może być dokonywane tylko przez rzecznika patentowego.

2.6 Czynności związane z utrzymaniem patentu lub prawa ochronnego w mocy

Dla utrzymania prawa w mocy konieczne jest wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony. W przypadku wynalazków (po pierwszym okresie 3-letnim) każdy kolejny okres ochrony jest okresem rocznym, natomiast w przypadku wzorów użytkowych (po pierwszym okresie 3-letnim) następne okresy są 2-letnie lub 3-letnie. Wysokość opłat jest określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat. Aktualnie obowiązujące opłaty (od 26 marca 2009 r.) są przytoczone poniżej.

Tabela opłat

Opłaty okresowe za ochronę wynalazku	Wysokość opłaty w zł
Za pierwszy okres obejmujący 1-3 rok ochrony	480
Za 4. rok ochrony	250
Za 5. rok ochrony	300
Za 6. rok ochrony	350
Za 7. rok ochrony	400
Za 8. rok ochrony	450
Za 9. rok ochrony	550
Za 10. rok ochrony	650
Za 11. rok ochrony	750
Za 12. rok ochrony	800
Za 13. rok ochrony	900
Za 14. rok ochrony	950
Za 15. rok ochrony	1 050
Za 16. rok ochrony	1 150
Za 17. rok ochrony	1 250
Za 18. rok ochrony	1 350
Za 19. rok ochrony	1 450
Za 20. rok ochrony	1 550
Opłaty okresowe za ochronę wzoru użytkowego	
Za pierwszy okres obejmujący 1-3 rok ochrony	250
Za drugi okres obejmujący 4-5 rok ochrony	300
Za trzeci okres obejmujący 6-8 rok ochrony	900
Za czwarty okres obejmujący 9-10 rok ochrony	1 100

Oplaty za kolejne okresy ochrony należy uiszczać z góry, nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony, ale nie wcześniej niż w ciągu jednego roku. Oplatę można również wnieść w ciągu 6 miesięcy po upływie wymaganego terminu, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej.

2.7 Wygaśnięcie prawa. procedura sprzeciwowa i unieważnieniowa

Jeśli postępowanie o udzielenie prawa, takiego jak patent albo prawo ochronne, zakończy się prawomocną decyzją o odmowie udzielenia prawa albo jeśli po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa zgłaszający nie wnieśli opłaty za pierwszy okres ochrony, nie dojdzie w ogóle do zaistnienia prawa wyłącznego, a zatem nie będzie podstaw do wywołania dalszych skutków prawnych.

Inna jest sytuacja prawna, gdy istniejące prawo wyłączne przestaje obowiązywać w określonej dacie, przykładowo wskutek upływu okresu, na który prawo zostało udzielone (20 lat dla patentu, 10 lat dla wzoru użytkowego), czy nawet wcześniej, w następstwie nieuiszczenia w przewidzianym terminie kolejnej opłaty okresowej (tzw. wygaśnięcie prawa). Ponieważ prawo pozostawało w mocy w okresie od daty zgłoszenia do daty wygaśnięcia, to skutki prawne powstałe w trakcie istnienia prawa mogą trwać nadal (np. roszczenia o naruszenie albo roszczenia twórców o wynagrodzenie).

Możliwe jest także, iż udzielony patent albo prawo ochronne, będące w mocy, przestaje obowiązywać z mocą wsteczną, aż do daty zgłoszenia, np. w następstwie wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw (o ile jest umotywowany) może wnieść każdy wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego, w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w WUP informacji o udzieleniu prawa. Podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu albo prawa ochronnego. Wraz ze sprzeciwem należy wnieść opłatę urzędową w wysokości 1000 zł. O wniesieniu sprzeciwu UPRP niezwłocznie zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu. Jeżeli uprawniony nie podejmie obrony w wyzna-

czonym terminie, UPRP uchyla decyzję o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego, umarzając jednocześnie postępowanie.

Natomiast jeśli uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Postępowanie sporne toczy się na zasadzie kontradiktoryjnej przed Kolegium Orzekającym UPRP. W trybie postępowania spornego są także rozpatrywane sprawy o unieważnienie patentu albo prawa ochronnego na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu albo prawa ochronnego. W przeciwieństwie do instytucji sprzeciwu, wniosek o unieważnienie może być złożony w każdym terminie, ale konieczność wykazania interesu prawnego sprawia, że postępowanie o unieważnienie jest bardziej złożone niż postępowanie sprzeciwowe.

III.

Podstawowe
zasady postępowania
o udzielenie ochrony
w krajach
europejskich
i pozaeuropejskich

Dotychczasowe rozważania dotyczyły ubiegania się o ochronę w UPRP celem uzyskania patentu albo prawa ochronnego obejmującego terytorium Polski. W dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji konieczne jest uzyskiwanie ochrony obejmującej terytoria kilku lub wielu państw, co wymaga prowadzenia oddzielnych postępowań przed urzędami patentowymi tych krajów, stosownie do procedur tam obowiązujących.

Podstawowe przesłanki zdolności patentowej wynalazku są zasadniczo podobnie określone w prawodawstwach różnych krajów, choć metody oceny poziomu wynalazczego przez różne urzędy mogą być niejednolite. Inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wzorów użytkowych. Odmienne niż w szeregu krajach, przedmiot polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego nie musi spełniać przesłanki nieoczywistości (albo poziomu wynalazczego). Wskutek tego nowe, ale oczywiste rozwiązanie techniczne, które może wykazywać zdolność ochronną w Polsce, nie uzyska ochrony np. w Niemczech.

Ogólne zasady ubiegania się o ochronę w różnych krajach można zatem precyzować w odniesieniu do rozwiązań cechujących się zdolnością patentową. Na takie rozwiązania może być udzielony patent krajowy przez odpowiedni urząd danego kraju albo może być udzielony patent regionalny, taki jak patent ARIPO (obejmujący anglojęzyczne kraje afrykańskie, głównie Afryki Południowej i Środkowej), patent europejski (obejmujący prawie wszystkie kraje europejskie i Turcję), patent OAPI (obejmujący francuskojęzyczne kraje afrykańskie, głównie Afryki Środkowej) oraz patent euroazjatycki (obejmujący Rosję i inne kraje byłej WNP, za wyjątkiem Ukrainy).

Praktycznie trudne do zrealizowania jest dokonanie jednego dnia zgłoszenia w kilku lub w kilkunastu krajach. Dzięki instytucji tzw. pierwszeństwa konwencyjnego, przed upływem 12 miesięcy od daty zgłoszenia w UPRP i na podstawie tego zgłoszenia, można wystąpić o udzielenie patentu w innych krajach albo o udzielenie patentu regionalnego. W praktyce należy dokonać odrębnych zgłoszeń najpóźniej w ciągu

12 miesięcy od pierwszego zgłoszenia i prowadzić odrębne postępowanie przed każdym z urzędów, ponosząc odrębne opłaty. Czy jednak w trakcie tych 12 miesięcy jest możliwe dokonanie wiarygodnej oceny wartości rynkowej wynalazku? Może się zdarzyć, że dzień wcześniej złożono zgłoszenie wynalazku, który dotyczy podobnego, a nawet takiego samego zagadnienia technicznego. O tym jednak zgłaszający dowie się później, gdyż z reguły zgłoszenia patentowe są publikowane po 18 miesiącach od daty ich złożenia. Tymczasem dokonywanie oddzielnych zgłoszeń w wielu krajach jest związane ze znacznymi kosztami wynikającymi z konieczności powierzenia postępowania pełnomocnikom zagranicznym, dokonywaniem tłumaczeń i wnoszeniem opłat urzędowych.

Ponieważ termin 12 miesięczny do rozpoczęcia wielu postępowań o udzielenie patentu jest zbyt krótki, powołano układ PCT (Patent Cooperation Treaty), który upraszcza postępowanie zgłoszeniowe i przedłuża czas potrzebny zgłaszającemu dla podjęcia decyzji, w których krajach chciałby występować o ochronę patentową.

Układ PCT obecnie obejmuje 141 państw, za wyjątkiem kilku państw Ameryki Południowej i Afryki, szeregu państw Bliskiego Wschodu i nielicznych państw Azji Południowo-Wschodniej. PCT ułatwia zgłaszającym ubieganie się o patent na ten sam wynalazek w wielu krajach, gdyż do zainicjowania postępowania wystarcza jedno zgłoszenie nazywane zgłoszeniem międzynarodowym, które spełniając minimalne wymogi co do treści i formy, otrzymuje datę zgłoszenia międzynarodowego, a zarazem i cechy zgłoszenia krajowego lub regionalnego w krajach-stronach układu PCT.

A zatem, na podstawie zgłoszenia polskiego można dokonać zgłoszenia międzynarodowego (w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od daty zgłoszenia polskiego). Dokumentacja winna być złożona w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Jeśli zgłoszenie jest wnoszone do UPRP jako urzędu przyjmującego, to pobierana jest opłata za przekazanie w wysokości 300 zł oraz opłata za zgłoszenie na rzecz Biura Międzynarodowego w wysokości 1330 franków szwajcarskich (plus 15

franków za każdą stronę zgłoszenia przekraczającą liczbę 30). Do minimalnej liczby stron wliczone są strony podania, opisu, zastrzeżeń patentowych, rysunków i skrótu. Opłatę za zgłoszenie międzynarodowe należy wnieść w terminie jednego miesiąca od daty wpływu zgłoszenia międzynarodowego, w złotych na specjalne konto UPRP, z 10% nadwyżką tytułem ryzyka kursowego i opłat bankowych (po dokonaniu operacji międzybankowych UPRP zwraca pozostającą kwotę).

Przy powoływaniu się na uprzednie pierwszeństwo ze zgłoszenia krajowego należy dołączyć dowód pierwszeństwa (czyli dowód pierwszego zgłoszenia w UPRP). UPRP pobiera opłatę za sporządzenie dowodu dokonania uprzedniego zgłoszenia wynalazku w wysokości 60 zł, jeśli objętość zgłoszenia (opis wynalazku + zastrzeżenia patentowe + rysunki) nie przekracza 20 stron, natomiast 125 zł, jeśli objętość zgłoszenia jest większa od 20 stron.

Jeśli zgłaszający jest osobą fizyczną, jest obywatelem Polski i ma miejsce zamieszkania w Polsce, może ubiegać się o obniżenie opłaty za zgłoszenie międzynarodowe o 90%.

W ramach postępowania międzynarodowego Międzynarodowy Organ Poszukiwań przeprowadza obowiązkowe poszukiwanie w stanie techniki. Właściwym Międzynarodowym Organem Poszukiwań dla Polski jest Europejski Urząd Patentowy (EPO). Opłata za poszukiwanie przez EPO wynosi 1700 EUR i nie podlega obniżce. Opłatę za poszukiwanie można wnieść łącznie z opłatą za zgłoszenie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wpływu zgłoszenia międzynarodowego. Po przeprowadzeniu poszukiwania międzynarodowego, EPO przekazuje zgłaszającemu pisemną opinię co do nowości zgłaszanego wynalazku, poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego zastosowania, a także czy zgłoszenie międzynarodowe spełnia wymagania układu i regulaminu PCT.

Po około 18 miesiącach od daty dokonania pierwszego zgłoszenia w UPRP ukazuje się publikacja zgłoszenia międzynarodowego. Równolegle są publikowane inne zgłoszenia międzynarodowe, zazwyczaj

wraz z raportami z poszukiwań. Pozwala to zgłaszającemu na dokonanie pełniejszej oceny zdolności patentowej swego rozwiązania.

W późniejszym terminie (niezależnie od wszczętego postępowania i nieobowiązkowo) na pisemny wniosek zgłaszającego EPO przeprowadza międzynarodowe badanie wstępne, po otrzymaniu opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za badanie wstępne. Opłata manipulacyjna wynosi 121 EUR i może być obniżona o 90% (w przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane powyżej). Opłata za międzynarodowe badanie wstępne wynosi 1675 EUR i nie podlega obniżce. Po przeprowadzeniu badania EPO sporządza sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego, które najczęściej jest brane pod uwagę przez urzędy krajowe, po wejściu postępowania w fazę krajową.

Obecnie większość zgłaszających rezygnuje z międzynarodowego badania wstępnego zadowalając się pisemną opinią z poszukiwania międzynarodowego.

Należy podkreślić, że postępowanie według PCT jest postępowaniem wyłącznie zgłoszeniowym, które pozwala na zachowania prawa do dokonania zgłoszenia w wielu krajach. Z upływem (zazwyczaj) 30-31 miesięcy licząc od daty pierwszego zgłoszenia w UPRP (czyli tzw. daty pierwszeństwa), faza międzynarodowa wygasa. Jeśli zgłoszenie międzynarodowe nie zostanie przekształcone w zgłoszenia krajowe i/lub regionalne, to prawo do ubiegania się o patent na wynalazek zostanie utracone wskutek braku kontynuacji. W praktyce zatem postępowanie PCT daje czas zgłaszającemu na zorientowanie się co do zdolności patentowej jego rozwiązania i na podjęcie decyzji, w których krajach warto ubiegać się o ochronę patentową.

Na podstawie zgłoszenia międzynarodowego można złożyć indywidualne wnioski o udzielenie patentu w krajach-stronach układu PCT, albo o udzielenie patentu regionalnego. Dla polskich przedsiębiorców wprowadzających własne innowacyjne rozwiązania szczególnie interesująca jest możliwość dokonania zgłoszenia europejskiego (w nieprze-

kraczalnym terminie 31 miesięcy od daty pierwszeństwa). Ewentualna ochrona z udzielonego patentu europejskiego może objąć prawie wszystkie państwa Europy oraz Turcję.

Zgłoszenia europejskiego można także dokonać w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszeństwa, z pominięciem procedury PCT. Jednakże, w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu zgłoszenia międzynarodowego nie wydaje się zasadne równoległe złożenie zgłoszenia europejskiego; bardziej dogodnie jest raczej kontynuowanie zgłoszenia międzynarodowego z wejściem w fazę europejską przed upływem 31 miesięcy od daty pierwszeństwa. W przypadku połączenia procedury PCT z postępowaniem europejskim (tzw. Euro-PCT) postępowanie o udzielenie patentu wcale nie jest dłuższe, gdyż niektóre elementy fazy międzynarodowej są wykorzystywane w postępowaniu europejskim (np. publikacja zgłoszenia międzynarodowego jest uznawana za publikację zgłoszenia europejskiego).

Istnieje także możliwość złożenia zgłoszenia europejskiego jako pierwszego zgłoszenia (tj. pomijając polskie zgłoszenie wynalazku w UPRP). W takim trybie zgłoszenie europejskie musi być dokonane za pośrednictwem UPRP i może być złożone w języku polskim, pod warunkiem dostarczenia w terminie do 2 miesięcy tłumaczenia na język angielski, francuski lub niemiecki. Nadto, zgłaszający może uzyskać 20% upust w niektórych opłatach urzędowych.

Podstawowe opłaty wstępne (tj. wymagane dla rozpoczęcia postępowania) w postępowaniu o udzielenie patentu europejskiego obejmują:

- opłatę za zgłoszenie	180 EUR,
- opłatę za poszukiwanie europejskie	1050 EUR,
- opłatę za wyznaczenie	500 EUR,
- opłatę za badanie	1405 EUR,
- opłatę za każde zastrzeżenie powyżej liczby 15	200 EUR,
- opłatę za rozszerzenie o dodatkowe kraje	102 EUR

(dotyczy Albanii, Serbii, oraz Bośni z Hercegowiną, za każdy kraj).

Ponadto, w toku postępowania z końcem 2 roku staje się wymagana opłata 400 EUR za 3. letni okres ochrony (za 4. rok 500 EUR, za 5. rok 700 EUR), gdyż w postępowaniu przed EPO opłaty okresowe zaczyna wносить się już w trakcie postępowania. Opłata za ogłoszenie o udzieleniu patentu wynosi 790 EUR.

Postępowanie przed EPO wymaga ścisłego przestrzegania terminów, jest skomplikowane i kosztowne (tylko podstawowe opłaty urzędowe przekraczają 4000 EUR, a zwykle konieczne jest wniesienie dodatkowych opłat). Do tego należy doliczyć koszt profesjonalnej reprezentacji przed EPO, którego wysokość zależy także od czasu trwania i stopnia trudności postępowania.

Udzielenie patentu europejskiego nie oznacza automatycznego uzyskania ochrony we wszystkich wyznaczonych krajach. Zgłaszający, celem tzw. walidacji, musi wystąpić z wnioskiem o uznanie ważności patentu we właściwych urzędach odpowiednich krajów i wносить okresowe opłaty roczne w urzędach tych krajów. Urzędy szeregu krajów mogą wymagać złożenia tłumaczenia opisu patentowego na język urzędowy danego kraju. W rezultacie, zgłaszający po uzyskaniu patentu europejskiego często podejmują decyzję o przeprowadzeniu walidacji i wnoszeniu opłat za kolejne okresy ochrony tylko w niektórych wyznaczonych krajach.

Niemniej, jeśli celem jest uzyskanie i utrzymanie ochrony tylko w 4 - 5 krajach Europy, to wykorzystanie procedury europejskiej może okazać się mniej kosztowne, niż indywidualne uzyskanie ochrony i jej utrzymanie w tych 4 - 5 krajach.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku zgłoszeń wynalazków złożonych w EPO po 1 marca 2004 r., patenty europejskie mogą mieć bezpośredni skutek w Polsce. Uczestnicy obrotu gospodarczego operujący na rynku wewnętrznym Polski muszą zatem uwzględniać ograniczenia wynikające z faktu, że ochrona obejmująca terytorium Polski może dotyczyć rozwiązania technicznego będącego przedmiotem patentu europejskiego. Oczywiście, aby dany patent europejski zyskał

ważność w Polsce, wymagane jest przeprowadzenie procedury walidacji przed UPRP polegającej na złożeniu tłumaczenia europejskiego opisu patentowego na język polski, wraz z wnioskiem i wymaganymi opłatami, w terminie 3 miesięcy od opublikowania przez EPO informacji o udzieleniu patentu.

IV.

Zasady przygotowania
opisu zgłoszeniowego

4.1 Elementy składowe opisu zgłoszeniowego

Opis zgłoszeniowy standardowo zawiera określone części składowe. Pod tym względem opisy zgłoszeniowe wynalazku i wzoru użytkowego są do siebie dość podobne i zawierają opis wynalazku/wzoru użytkowego, zastrzeżenia patentowe/ochronne, następnie rysunek (który może zawierać jedną lub wiele figur i może zajmować wiele arkuszy) oraz skrót opisu. Opis wynalazku/wzoru użytkowego zawiera:

- tytuł,
- sprecyzowanie dziedziny techniki,
- przedstawienie stanu techniki,
- istotę wynalazku lub wzoru użytkowego,
- wskazanie korzystnych skutków,
- krótki opis figur rysunku,
- przykłady realizacji wynalazku albo opis przedmiotu wzoru użytkowego,
- wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku albo użyteczności wzoru użytkowego.

Tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego powinien odpowiadać kategorii rozwiązania i jednoznacznie określać jego przedmiot, bez powoływania innowacyjnych cech rozwiązania. Nie może zawierać nazw fantastycznych ani imion własnych. Zazwyczaj stanowi powtórzenie początkowego fragmentu zastrzeżenia niezależnego. Jeśli zgłoszenie jest zgłoszeniem wynalazku i zawiera kilka zastrzeżeń niezależnych, to każda z kategorii ochrony powinna być wskazana w tytule (np. kompozycja do pielęgnacji skóry i sposób wytwarzania kompozycji do pielęgnacji skóry).

Sprecyzowanie dziedziny techniki jest zalecane dla wstępnego zaklasyfikowania rozwiązania zgodnie z międzynarodową klasyfikacją

patentową. Może ograniczyć się do zdania powtarzającego tytuł, ale gdy tytuł jest ogólnikowy to może być uzasadnione podanie bliższych danych. Podobnie jak w przypadku tytułu, należy unikać podawania innowacyjnych cech rozwiązania.

Kolejny fragment opisu, przedstawienie stanu techniki, służy zwłaszcza wskazaniu rozwiązania ze stanu techniki, które wydaje się technicznie najbardziej zbliżone do rozwiązania według wynalazku albo wzoru użytkowego. Cechy techniczne tego najbliższego rozwiązania zwykle są powoływane w początkowej części niezależnego zastrzeżenia, jako cechy znane wynalazku lub wzoru użytkowego.

Część dotycząca istoty wynalazku albo wzoru użytkowego przedstawia istotę rozwiązania technicznego wynalazku, o treści podobnej do treści zastrzeżeń. Forma i układ tej części opisu mogą jednak różnić się od zastrzeżeń, jeśli zapewni to bardziej klarowne i zwarte przedstawienie wynalazku lub wzoru użytkowego.

Fragment dotyczący korzystnych skutków jest opcjonalny, a jeśli jest zamieszczany to powinien w sposób możliwie obiektywny przedstawiać zalety rozwiązania według wynalazku albo wzoru użytkowego, przy unikaniu krytycznej oceny rozwiązań znanych. Pożądane jest ilustrowanie zalet bez odwoływania się do spodziewanych efektów ekonomicznych.

Jeśli opis zgłoszeniowy zawiera rysunek, (który jest obligatoryjny zwłaszcza jeśli opis dotyczy wzoru użytkowego) to po przedstawieniu korzystnych skutków należy zamieścić jednozdaniowe objaśnienie przedmiotów czy schematów zilustrowanych kolejnymi figurami rysunku. Stosowane tu określenia są bardzo zdawkowe, np. fig. 2 przedstawia wytwór według wynalazku w widoku perspektywicznym, albo fig. 3 pokazuje urządzenie według fig. 1 w przekroju.

Dalej, należy szczegółowo przedstawić co najmniej jeden przykład realizacji, ilustrując go możliwie kompletnymi danymi technicznymi. Jeśli rozwiązanie dotyczy wynalazku w kategorii wytwór o konkretnej postaci, urządzenie lub układ/system, to opis budowy powinien być redagowany w relacji do załączonego rysunku, z powoływaniem oznaczeń wskazujących na rysunkach omawiane elementy, części lub podzespoły.

W przypadku, gdy przedmiotem wynalazku jest sposób, który może być wykonywany w różnych warunkach, warto podać przykładowe wartości parametrów z różnych rejonów zastrzeganych zakresów (przykładowo, przy zastrzeganiu zakresu temperatur od 10°C do 120°C požądane jest wskazanie realizacji, gdzie stosowane są temperatury bliskie skrajnych np. 12-15°C oraz 100-115°C oraz gdzie są stosowane temperatury zbliżone do środka zakresu).

Jeśli przedmiotem rozwiązania są związki chemiczne, to każdy z nich powinien być indywidualnie scharakteryzowany, jak i zilustrowany metodą syntezy. W przypadku mieszaniny, należy podać przykłady przygotowania przedmiotowej mieszaniny dla różnych składów.

Nadto, jeśli deklarowana jest użyteczność związku chemicznego albo określonej mieszaniny albo gdy przedmiotem wynalazku jest zastosowanie, należy przytoczyć wyniki badań świadczące, że deklarowany efekt według wynalazku jest rzeczywiście uzyskiwany z zastosowaniem produktów według wynalazku. Przykładowo, deklarowany efekt terapeutyczny powinien być zilustrowany badaniami biologicznymi, np. na określonych szczepach bakteryjnych albo liniach komórkowych, ewentualnie na modelach zwierzęcych albo działanie kosmetyku może być zilustrowane badaniami na modelach lub badaniami panelowymi.

W przypadku opisu wzoru użytkowego, należy przedstawić przedmiot wzoru w relacji do załączonego rysunku, z powoływaniem oznaczeń wskazujących na rysunkach omawiane elementy, części lub podzespoły.

Fragment końcowy opisu wynalazku, dotyczący możliwości przemysłowego stosowania, jest w zasadzie opcjonalny i może być zamieszczony, jeżeli stosowalność przemysłowa nie wynika jasno z innych części opisu lub z charakteru rozwiązania. Jak już wiemy, stosowalność przemysłowa nie oznacza konkretnego wykorzystania w procesie przemysłowym, a raczej możliwość wielokrotnego stosowania wynalazku w sposób powtarzalny, z identycznym skutkiem. W przypadku opisu wzoru użytkowego, ten fragment końcowy jest również opcjonalny,

a jeśli jest zamieszczony, winien ilustrować użyteczność wzoru użytkowego, tj. możliwość wytwarzania przedmiotu według wzoru, jak i przydatność wytworzonych przedmiotów do zaspokajania potrzeb ludzkich.

4.2 Metodologia pracy nad przygotowaniem opisu zgłoszeniowego

Przygotowanie opisu najdogodniej rozpocząć od przygotowania szczegółowej charakterystyki technicznej rozwiązania innowacyjnego. Zestawienia cech technicznych najlepiej pogrupować w relacji do określonej kategorii, dla której przewidywane jest ubieganie się o ochronę (wytwór, sposób, urządzenie/układ, zastosowanie). Warto podjąć starania o przeprowadzenie poszukiwania w stanie techniki (wcześniejsze publikacje, patenty, zgłoszenia patentowe, materiały konferencyjne, katalogi handlowe, wystawy). Po dokonaniu wyboru kategorii ochrony i przeprowadzeniu oceny stanu techniki, dalsza analiza obejmuje etapy selekcji cech technicznych znanych oraz nowych (a w przypadku wynalazku także nieoczywistych). Po zestawieniu tych cech technicznych, które są niezbędne dla zrealizowania rozwiązania, staje się możliwe ogólne formułowanie przedmiotu ochrony, a w następstwie uzupełnienia przedmiotu ochrony o dalsze cechy, formułowanie zastrzeżeń zależnych.

Jeśli rozwiązanie jest względnie prostym produktem o funkcjonalności określonej przez jego kształt lub budowę, który to produkt jest nowy, ale prawie na pewno nie cechuje się poziomem wynalazczym, to raczej jest pewnym kandydatem do zgłoszenia wzoru użytkowego. W przypadku, gdy pojawia się wątpliwość, czy rozwiązanie nie powinno

stać się przedmiotem zgłoszenia wynalazku, warto powrócić do porównania wynalazku i wzoru użytkowego przedstawionego w rozdziale 1.1.

W zdefiniowaniu zakresu ochrony i przygotowaniu opisu zgłoszeniowego warto skorzystać z pomocy rzeczownika patentowego, który doradzi i pomoże w zredagowaniu poszczególnych części opisu, a zwłaszcza zastrzeżeń patentowych lub ochronnych, jak i przeprowadzi poszukiwanie w bazach patentowych i wzorów użytkowych, celem przybliżenia stanu techniki.

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

**DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI I PROGRAMAMI**

ul. Kordylewskiego 11
31- 542 Kraków

tel. + 48 12 617 66 19 (82)

fax: + 48 12 617 66 66

e-mail: marr@marr.pl

www.marr.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO