

NARZĘDZIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA ETAPIE B, R I WDROŻENIE

Hanna DRESZER-LICHAŃSKA
Dreszer i Wspólnicy Sp. z o.o.
Kancelaria patentowo-prawna

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

ETAP WSTĘPNY - **projekt** - przedmiot

Cele/zadania:

***ekonomiczne** (*np. obniżenie kosztów*)

***techniczne** - *uproszczenie konstrukcji, lepsze parametry, zastosowanie nowej technologii, nowe materiały, automatyzacja, oprogramowanie, zmiana konstrukcji, nowe rozwiązanie itp.*

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

ROZEEZNAE STANU TECHNIKI

[bezpłatny transfer technologii, marketing techniczny]

- na etapie przedwstępnym:
 - Przedmiotowe znane z autopsji
 - Podmiotowe – znani producenci
 - Źródła – internet, literatura fachowa, seminaria, targi itp.

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

ZALECENIA jak przystąpić do badań:

- *analiza wiedzy o PODMIOTACH – rynek, nauka, współpraca
- *przejście do badań PRZEDMIOTOWYCH na podstawie literatury patentowej (publikacje patentowe)
- *Źródła – główne bazy patentowe – ESPACENET – Baza EPO – Literatura światowa www.epo.org/searching
 - zawartość bazy (ok. 90 milionów dokumentów)
 - dostęp zarówno do baz krajowych, EPO, jak i eurazjatyckie zgłoszenia oraz patenty

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

UWAGA:

- rzecznicy badają (<https://worldwide.espacenet.com>) – przez *advanced search* – gdzie szuka się:
 - *Po **słowach kluczach**, tytule, w tym w tytule lub abstrakcie, danych numerowych zgłoszenia, patentu lub publikacji zgłoszeń międzynarodowych, danych o pierwszeństwie, dacie publikacji
 - *Po **nazwie zgłaszającego**, nazwisku twórcy
 - *Stopniowo zawęża się pola poszukiwań wg międzynarodowej klasyfikacji patentowej (CPC – tzw. Wspólna Klasyfikacja i/lub **IPC**)
- stosowane w UE, USPTO i UP krajowe

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- MKP (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa) - opracowywana i nowelizowana przez WIPO
- źródło – UPRP:
- Dział A – PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
- Dział B - METALURGIA, PROCESY PRZEMYSŁOWE
- Dział C - CHEMIA
- Dział G - FIZYKA
- Dział H - ELEKTROTECHNIKA
- Dział F - BUDOWA MASZYN
- **Każdy z Działów zawiera Klasy, Podklasy, grupy, podgrupy.**

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- **Na ogół większość rozwiązań kwalifikuje się do zaliczenia do kilku klas.**
- I tak np. patent z pogranicza: EP 1.402.327 B1 /B2 – pt. „Force – Controlling Mechanical Device” (CAMBRIDGE ENTERPRISE Ltd (spółka z udziałem Uniwersytetu))
- G05D 19/02 (układy do sterowania lub regulacji zmiennych nieelektrycznych – sterowanie drganiami mechanicznymi (np. amplitudą, częstotliwością, fazą – znamienne zastosowaniem środków elektrycznych) F16F 9/16 (sprężyny, tłumiki drgań, uderzeń itp., w których zasadnicze części poruszają się tylko prostoliniowo) F16F15/131...

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- Korzyści z etapu *recherche*
- Wyselekcjonowanie przedmiotowo interesujących pozycji –
- [i] wytypowanie najbardziej zbliżonych do założeń własnego projektu

ZALECA się:

rozeznąć zasięg terytorialny ochrony wytypowanych rozwiązań;
ustalić aktualny stan ochrony:

- czy są to zgłoszenia w trakcie rozpatrywania, a jeśli tak, to czy już postawiono zarzuty, a jeśli tak, to czy jest to brak nowości, czy brak poziomu wynalazczego
- na jakiej podstawie i z jakim skutkiem postawiono zarzuty
- np. czy zgłaszający broni się itd.

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- - czy toczą się postępowania sprzeczne;
 - czy jest to patent z ważnością w danym państwie;
- - czy prawo wygasło;
 - czy w przypadku zgłoszeń regionalnych, np. na patent europejski – Polska została objęta tym patentem, czy ewentualnie w przypadku udzielenia patentu jego zasięg będzie także dotyczył Polski
- **Uwaga:**
 - zapoznanie się z przebiegiem procedury zgłoszeniowej w EPO jest kopalnią informacji o konkurencyjnych rozwiązaniach i powiązaniach biznesowych – np. przejęciach patentów, licencjach, współwłasności itp.*
- <https://register.epo.org/regviewer?lng=en>

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

Etap końcowy projektu inżynierskiego

- Badanie czystości patentowej
- Cel: ustalenie stopnia ryzyka co do wad prawnych przedmiotu wdrożenia w tych państwach, w których
- przewiduje się produkcję i /lub eksport,
- - z wykorzystaniem wyniku uprzedniego badania stanu techniki, na podstawie którego pozyskano wiedzę o najbliższych rozwiązaniach;
- poprzez uściślenie badania do wytypowanej nowej istoty rozwiązania (nowych środków technicznych)

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- **KTO MA INTERES w przeprowadzaniu *RECHERCHE***
 - – *autorzy i ich pracodawcy*
 - Etap II: zaawansowane wykonanie PROTOTYPU – ustalenie stopnia innowacyjności
 - czy rozwiązanie w całości/w części ma cechę nowości i wprowadza postęp techniczny

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- **JEŚLI TAK** [rozwiązanie w całości/w części ma cechę nowości i wprowadza postęp techniczny]
- **TO NALEŻY PODJĄĆ DECYZJĘ:**
 - czy: - zabezpieczyć ochronę prawną rozwiązania, w jakich kategoriach
 - gdzie – zasięg geograficzny;
 - wstępnie ustalić dalszą strategię komercjalizacji rozwiązania z wykorzystaniem praw do/z patentu
- WYTYPOWAĆ ewentualne **KNOW-HOW** - produkcyjne/handlowe

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PATENTOWEJ**
- uwzględnić wyniki badania stanu techniki – wytypować najbliższe prototypowe rozwiązania;
- określić zadania wynalazku i korzyści na tle stanu techniki - uzyskane dzięki cechom/środkom technicznym, które zdecydują o nowości i poziomie wynalazczym cech zastrzeganych w zastrzeżeniach;
- opisać przykłady wykonania z ilustracją figur;
- rozważyć zakres maksymalny ochrony (cechy niezbędne – minimum środków technicznych + cechy korzystne, rozwinięcie w zastrz. zależnych)

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- **ZALECENIA**
- **perspektywicznie** – uwzględnić, jeśli to możliwe – konwersję na wzór/wzory użytkowe, a jeśli to możliwe – także w kategorii wzoru przemysłowego;
- dokumentacja winna docelowo zawierać maksymalną ilość informacji – aby mieć możliwość wprowadzenia zmian w zakresie ochrony; uwzględnić ekwiwalentne środki techniczne;
- jeśli szeroki zasięg terytorialnej ochrony – należy przewidzieć specyficzne wymogi takich państw, jak USPTO czy Japonia.

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- ZGŁOSZENIE KRAJOWE i/lub PCT lub EP-PCT
- PROCEDURY w zarysie na przykładzie patentu EP

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- ROZPORZĄDZANIE PRAWEM DO/Z PATENTU
- UMOWY zawierane przez autorów wynalazków:
 - - między sobą – o współautorstwie, ew. o wspólności prawa do/z patentu, o rozporządzeniu prawem wspólnym, umowy z pracodawcą, umowy cesji, umowy licencyjne itd.
- UMOWY ZAWIERANE PRZEZ UPRAWNIONYCH przedsiębiorców, uczelnie itp. – umowy cywilno-prawne jw., w tym
- UMOWY O WSPÓLNOŚCI PRAWA DO/Z PATENTU – w relacjach nauka-przemysł i współpraca w ramach wspólnych projektów badawczych, w tym w skali międzynarodowej – projekty UE, ponadnarodowe zespoły naukowo-badawcze z uwzględnieniem przepisów krajowych i specyfiką uregulowań wewnętrznie stosowanych przez uczelnie i ich jednostki wdrażające...

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- WALORYZACJA wynalazków
- Ryzyko unieważnienia, najbardziej **wartościowy** patent po sporach i szeroki zakres ochrony (znaczące państwa).
- 1. CESJA pełna lub w wybranych państwach;
- 2. Licencje – w całości, w części, zakres terytorialny, sublicencje, ograniczenia, udoskonalenia;
- 3. Wspólność prawa - umowy między autorami i np. pracodawcą, w tym Uczelnią; klucz wspólności, zarząd wspólnym prawem, udział w korzyściach i nakładach, odpowiedzialność za naruszenia, spory sądowe.
- Patrz – Cambridge University i jej spółka.

NARZĘDZIA PWP W KOLEJNYCH ETAPACH PRACY INŻYNIERSKIEJ

- Znaki towarowe
- Wzory użytkowe
- Wzory przemysłowe

zamiast bibliografii

- www.dreszer.pl
- <https://www.epo.org/index.html>
- <http://www.uspto.gov/>
- <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>
- www.euipo.org
- <http://www.uprp.pl/>

Grégory Montenot

Business Development Manager CEE and Finland

