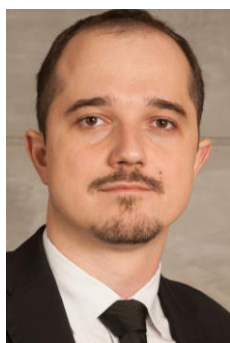


19.02.2013 r.

➔ Czy zawsze warto starać się o patent, czy może chronić pomysł w inny sposób?

Jak i dlaczego warto chronić wynalazek

Innowacyjność to karta, na którą zdecydowanie warto postawić. Pomysł, pozwalający wyprzedzić konkurencję to jeden z najlepszych sposobów na osiągnięcie sukcesu w biznesie. Wielu przedsiębiorców, po ukończonych sukcesem pracach badawczych i rozwojowych, zadaje sobie pytanie – jak chronić ich rezultat?



Adam Roszyk - Należy zdać sobie sprawę, że opatentowanie wynalazku nie jest ani jedynym, ani najlepszym w każdym przypadku sposobem ochrony. W szczególności, ochrona patentowa jest ograniczona czasowo (co do zasady maksymalnie do 20 lat), terytorialnie i wymaga ujawnienia szczegółów opracowanego wynalazku oraz poniesienia określonych kosztów.

Tylko Patent?

Zgłaszając opracowaną technologię do opatentowania, należy liczyć się z tym, że najdalej po upływie 20 lat będzie ona powszechnie dostępna (wejdzie do tzw. domeny publicznej) i pomysłodawca nie utrzyma wyłączności na czerpanie zysków z efektów swojej pracy. Dlatego pierwszym krokiem wynalazcy powinna być ocena, czy występowanie o udzielenie patentu jest celowe. Efekt prac rozwojowych i badań prowadzonych przez przedsiębiorcę podlega bowiem co do zasady ochronie także na podstawie innych przepisów, np. jako część tajemnicy przedsiębiorstwa, która jest nieograniczona w czasie, co do terytorium i darmowa. Jeżeli rodzaj wynalazku uniemożliwia lub istotnie utrudnia skopiowanie opracowanych rozwiązań przez konkurencję, być może warto odstąpić od opatentowania wynalazku, co wiązałoby się z koniecznością ujawnienia szczegółów opracowanych rozwiązań w zgłoszeniu patentowym. Najlepszym przykładem jest zachowanie Coca – Coli. Receptura napoju nie została objęta szczególną ochroną, dzięki czemu nie musiała zostać ujawniona. Stanowi „jedynie” tajemnicę przedsiębiorstwa. Dzięki temu producent ma wyłączność na produkcję napoju już od ponad stu lat (zamiast dwudziestu).

Kiedy opatentować?

O udzielenie ochrony patentowej należy wystąpić w odpowiednim czasie. Przede wszystkim oznacza to konieczność opatentowania wynalazku szybciej, aniżeli konkurencja. Warto jednak

zwrócić uwagę, że także zbyt wczesne zgłoszenie może być błędem. Biorąc pod uwagę czasowe ograniczenie patentu, uzyskanie ochrony zanim możliwe lub opłacalne będzie wdrożenie wynalazku do produkcji, może pozbawić wynalazcy oczekiwanych zysków. Przykładem może być patent na urządzenie, które stanowiło wzór dla iPoda (IXI). Zostało ono opatentowane zbyt wcześnie (w latach 70-tych XX wieku). Wówczas stan techniki nie pozwalał na realizację pomysłu w sposób umożliwiający jego komercyjne wykorzystanie. W szczególności w urządzeniu udało się zmagazynować jedynie kilka minut muzyki. Kiedy możliwe stało się wprowadzenie na rynek urządzeń pozbawionych ograniczeń pierwotnego, patent wynalazcy IXI zdążył wygasnąć i ten na swoim pomysłe, bardzo udanym, nie zarobił.

Gdzie opatentować?

Ochrona patentowa ograniczona jest do określonego terytorium. Patenty uzyskane w Polsce obejmują swym zasięgiem jedynie terytorium kraju. Dla uzyskania ochrony w innych państwach, konieczne jest uzyskanie patentu dla każdego kraju osobno. W tym celu należy co do zasady w ciągu 12 miesięcy do zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego wystąpić o ochronę w innych krajach. Pewnego ułatwienia na terenie Europy dostarcza Europejska Organizacja Patentowa, w ramach której można uzyskać patent respektowany w 38 krajach europejskich, ale i w tym przypadku konieczna jest rejestracja patentu w każdym kraju z osobna. Istotną zmianę w tym zakresie stanowią przepisy o Jednolitym Patencie Europejskim, przyjęte w grudniu ubiegłego roku przez Unię Europejską. Ustanawiają jeden patent i jedno postępowanie patentowe dla uzyskania ochrony skutecznej we wszystkich państwach członkowskich. Nie wiadomo jednak, czy JPE zostanie przyjęty przez Polskę. Instytucja ta ma bowiem także wady, takie jak koszty, bariera językowa i konieczność prowadzenia postępowania przed organem międzynarodowym, czy też większe narażenie polskiego rynku na patenty zagraniczne (patenty uzyskiwane na szczeblu unijnym z automatu obejmą teren Polski, który do tej pory często nie był priorytetowym, przez co pomijanym w uzyskiwaniu patentów, a rozwiązania nimi objęte mogły być swobodnie wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców). Jeżeli polski parlament ratyfikuje przepisy o JPE, wynalazcy będą musieli ocenić, czy występowanie o udzielenie ochrony ogólnoeuropejskiej jest możliwe (zbadanie zdolności patentowej na terenie całej Unii, a nie tylko Polski), celowe i ekonomicznie uzasadnione, czy też może uzyskanie tańszego patentu w Urzędzie Patentowym RP jest całkowicie wystarczające.

Autor jest adwokatem w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach