

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, příprava patentové přihlášky

Patent, užitný vzor

- „smlouva“ mezi vynálezcem a veřejností
- vynálezce zveřejní svůj vynález
- veřejnost (stát) poskytne monopol
- monopol je pro komerční použití – nekomerční, neobchodní užití je povoleno
- po vypršení monopolu vynález může kdokoliv volně využívat
- alternativa: utajování

Podmínky patentovatelnosti

- vynález (v technické oblasti)
- novost
- výsledek vynálezecké činnosti
- průmyslově využitelný

Podmínky patentovatelnosti

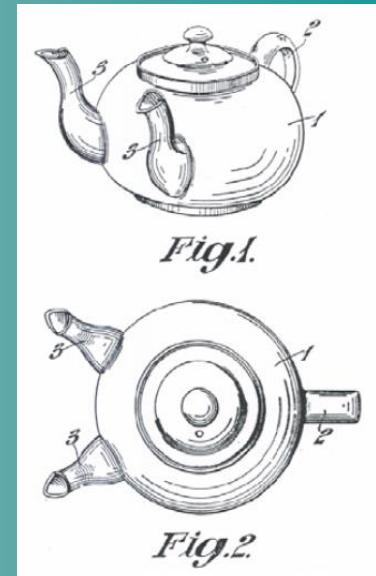
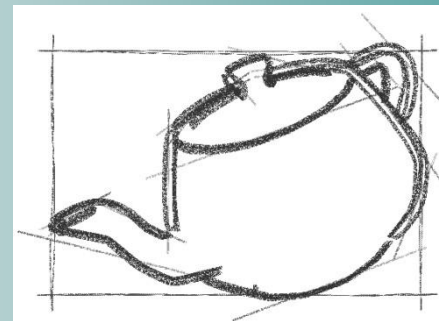
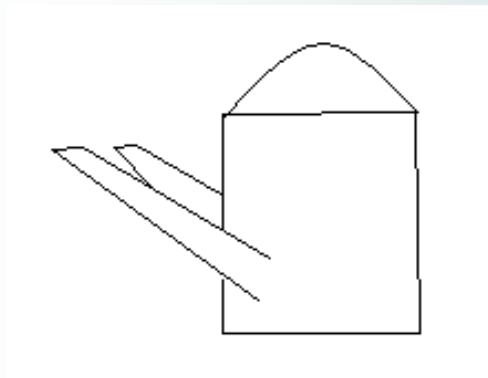
- vynález (v technické oblasti)
 - není definován pozitivně
 - vynálezem nejsou zejména:
 - objevy, vědecké teorie, matematické metody
 - estetické výtvořy
 - plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti
 - programy počítačů
 - podávání informací
- novost
- výsledek vynálezecké činnosti
- průmyslově využitelný

Podmínky patentovatelnosti

- vynález
- novost
 - ke dni podání přihlášky oproti celosvětovému stavu techniky
 - ve stavu techniky jsou i vlastní zveřejnění původce (výjimky)
 - zveřejněním je i prodej výrobku, vystavení na výstavě, ústní prezentace, apod.
 - zveřejnění v důsledku zneužití vůči původci ne více než 6 měsíců před podáním přihlášky není stav techniky
- výsledek vynálezecké činnosti
- průmyslově využitelný

Podmínky patentovatelnosti

- vynález
- novost
- **výsledek vynálezecké činnosti**



- průmyslově využitelný

Podmínky patentovatelnosti

- vynález
- novost
- výsledek vynálezecké činnosti
- průmyslově využitelný
 - opakovatelně výrobitelný
 - neodporuje fyzikálním zákonům

Výluky z patentovatelnosti

- vynálezy, jejichž využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům
 - např. klonování lidí, vynálezy způsobující utrpení zvířat bez významného užitku, úprava genetické informace lidí, ...
- odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat – neplatí pro mikrobiologické způsoby a organismy
 - prevence dvojí ochrany – šlechtitelská osvědčení
- způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody užívané na lidském nebo zvířecím těle
 - svoboda volby lékaře a veterináře ohledně způsobu léčby

System v USA

- pozitivní definice vynálezu
 - a process
 - a machine
 - composition of matter
- novost, vynálezecká činnost, průmyslová využitelnost
- minimum výluk z patentovatelnosti
 - lidské tělo
 - obchodní metody

Příklad

Jsou následující události zveřejněními (za předpokladu, že z nich lze seznat podstatu vynálezu)?

- *Ústní prezentace na konferenci.*
- *Předvedení výrobku na veletrhu.*
- *Předvedení prototypu výslovně pozvaným zástupcům možných odběratelů.*
- *Prototyp umístěný ve veřejnosti přístupném prostoru.*
- *Uvedení v diplomové práci, z níž dosud nebyla publikace.*
- *Publikace v neodborném časopise, novinách, ...*
- *Prodej výrobku.*
- *Publikace v čínštině.*

PATENTOVÁNÍ V MEDICÍNĚ

Výluka léčebných metod

- Léčebné, chirurgické a diagnostické metody prováděné na lidském nebo zvířecím těle jsou vyloučeny z patentovatelnosti
- Nevylučuje patentování látek a nástrojů
- *Důvod: svoboda volby lékaře / veterináře ohledně způsobu léčby*

Léčebné metody

- Léčba – ošetřování těla za účelem zlepšení nebo udržení zdraví
- Nespádají způsoby ošetřování těla, které nemají terapeutický nebo preventivní účel, např. kosmetický účel, hospodářský účel (zvýšení výnosu mléka, masa), sterilizace, ...
- Způsob ošetřování těla, který může mít terapeutický i neterapeutický účel, lze patentovat jen pokud lze účely oddělit

Chirurgické metody

- Chirurgická intervence, při níž
- je důležité udržení zdraví a života,
- vyžaduje profesionální medicínské znalosti a zkušenosti,
- zahrnuje významné zdravotní riziko.



Diagnostické metody

- Diagnostická metoda musí obsahovat:
- technické kroky získávání podkladů,
- zahrnující interakci s tělem pacienta,
- a následnou deduktivní fázi k vytvoření diagnostického závěru.



Nárokování léčiv

- *Situace – látka per se je již známá, vynálezem je její použití jako léčivo.*
- V Evropě nelze nárokovat nové použití látky, protože to je formálně metoda - a metody léčby jsou vyloučeny z patentovatelnosti.
- Nárok zní: „Látka X pro použití jako léčivo.“

Nárokování léčiv

- *Situace – použití látky jako léčiva je již známé, vynálezem je nová indikace látky*
- Nárok v Evropě: „Látka X pro použití při léčbě nemoci Y.“
- Nárok v ČR: „Použití látky X pro výrobu léčiva pro léčbu nemoci Y.“

Nárokování léčiv

- *Situace – použití látky X k léčbě choroby Y je známo, nově byl nalezen mechanismus účinku*
- *Nový mechanismus účinku nemá vliv na formulaci či dávkování*
- **Není patentovatelné, jedná se o objev, ten je vyloučen pro netechničnost**

Nárokování léčiv

- *Situace – použití látky X k léčbě choroby Y je známo, nově byl nalezen mechanismus účinku*
- *Nový mechanismus účinku má vliv na formulaci či dávkování*
- Nárok v EPC: „Látka X pro použití při léčbě nemoci Y, při dávkování 2x denně.“

Nárokování léčiv

- V USA nejsou způsoby léčby vyloučeny z patentovatelnosti.
- Nové léčebné použití známé látky se nárokuje jako „Metoda léčby nemoci Y, zahrnující krok podání látky X subjektu potřebujícímu léčbu.“, případně lze zahrnout další podmínky či kroky

Kmenové buňky

- V Evropě:
- jsou nepatentovatelné lidské embryonální kmenové buňky, bylo-li k jejich přípravě potřeba zničení embrya, a metody je používající
- *Důvod – zákaz patentování obchodního a průmyslového využití lidských embryí*
- Ostatní typy kmenových buněk patentovatelné

Kmenové buňky

- V USA:
- Uděleny patenty na embryonální kmenové buňky primátů (vč. lidských)
- Udělení prvního z nich aktuálně napadeno žalobou
- Rozhodnutí zatím nebylo vydáno

Sekvence AMK a NK

- V USA: Rozhodnutí Myriad Genetics
- Sekvence genu, který existuje v přírodě, i když je izolovaná nebo uměle vyrobená, je nepatentovatelná (žádné vynálezecké úsilí)
- Komplementární DNA k peptidu je patentovatelná, protože není shodná se sekvencí, která existuje v přírodě

Sekvence AMK a NK

- V Evropě:
- Je patentovatelný biologický materiál, který je izolovaný z přirozeného prostředí nebo uměle připravený, a to i když se již v přírodě vyskytl, např. sekvence proteinů, DNA, RNA

ŘÍZENÍ O PATENTOVÉ PŘIHLÁŠCE

Příprava patentové přihlášky

- kvalitní řešerše
 - dostatečně široký rozsah ochrany
 - předvídat možnosti obcházení patentu a snažit se mu zamezit
 - dostatečný a jasný popis a příklady
 - jednotnost vynálezu
 - produkt a jeho výroba
 - produkt a jeho použití
 - způsob a zařízení pro jeho provádění
-

Náležitosti popisu vynálezu

Stav techniky: *konvička s jednou hubičkou*

Nevýhoda řešení ze stavu techniky: *pomalost nalévání*

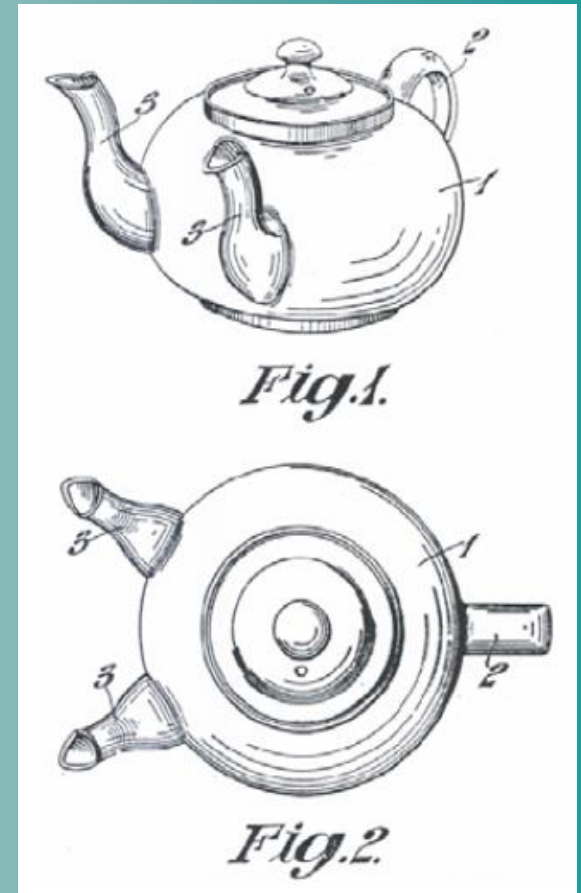
Řešený problém: *zrychlit nalévání více šáleků*

Řešení: *druhá hubička*

Výhody řešení: *nalití dvojnásobného počtu šáleků za stejný čas*

Příklady provedení

Nároky: *nádoba s otvorem pro nalévání kapaliny, s prostředkem pro uchopení a s alespoň dvěma otvory pro vylévání kapaliny, umístěnými ve stejné výši nádoby a ve stejné vzdálenosti od osy nádoby procházející prostředkem pro uchopení.*



Přihláška

- Formulář přihlášky
 - jména/názvy a adresy přihlašovatelů
 - jména a adresy původců
 - data o prioritě
 - žádost o udělení patentu
 - podpis
- Další doklady
 - o získání práva k vynálezu
 - plné moci
 - prioritní doklady

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6
Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718
E-mail: posta@upv.cz

WWW.UPV.CZ

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

Spisová značka přihlášky:

Potvrzení o přijetí
vydáno dne:

MPT

Vyřizuje

Kód

1. DRUH PŘIHLÁŠKY

Přihláška NÁRODNÍ (označte křížkem)

nebo ZAHRANIČNÍ

Přihláška PCT – národní fáze,
číslo přihlášky PCT

Dat. mez. podání

Žádost o přeměnu z EP na přihlášku
národní, číslo přihlášky EP

Dat. EP podání

Přihláška VYLOUČENÁ z původně podané PV, číslo přihlášky PV

2. NÁZEV VYNÁLEZU

4. PŘIHLAŠOVATEL(-É) (Pokud není možné uvést úplné údaje o kterémkoliv z vyplňovaných subjektů z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu doplňkový list formuláře.)

Příjmení: (Firma)	Titul před jm.:	Titul za jm.:
Jméno:	Datum nar.¹:	IČ¹:
Ulice a číslo:	Telefon:	
Město:	PSČ (jen pro ČR):	Fax:
Země (případně stát USA):	E-mail:	
PŘIHLAŠOVATEL je i PŮVODCE (označte křížkem):	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
PŘIHLAŠOVATEL je (označte křížkem):	Právnícká osoba <input type="checkbox"/>	Fyzická osoba <input type="checkbox"/>

6. PŮVODCE(-I) (V případě, že je původce současně i přihlašovatelem, není nutné požadované údaje u tohoto původce vyplňovat. Pokud není možné uvést úplné údaje o kterémkoliv z vyplňovaných subjektů z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu doplňkový list formuláře.)

Příjmení:	Titul před jm.:	Titul za jm.:
Jméno:	Datum nar.¹:	
Ulice a číslo:	Země (případně stát USA):	
Město:	PSČ (jen pro ČR):	
PŮVODCE si nepřeje být zveřejněn (označte křížkem):	<input type="checkbox"/>	

9. PRÁVO PŘEDNOSTI PODLE MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Číslo přihlášky	<input type="text"/>
Datum podání přihlášky	<input type="text"/>
Země / Úřad	<input type="text"/>

10. POČET PATENTOVÝCH NÁROKŮ

11. PODNIKOVÝ VYNÁLEZ

Jedná se o PODNIKOVÝ VYNÁLEZ (označte křížkem): ANO NE

12. NABÍDKA LICENCE

NABÍDKA LICENCE (označte křížkem): ANO NE

13. SEZNAM PŘÍLOH (Vybrané možnosti označte křížkem.)

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 3 x popis vynálezu | <input type="checkbox"/> | |
| 3 x patentové nároky | <input type="checkbox"/> | |
| 3 x anotace | <input type="checkbox"/> | |
| 3 x obrázek k anotaci | <input type="checkbox"/> | |
| 3 x výkresy | <input type="checkbox"/> | |
| - Plná moc | <input type="checkbox"/> | |
| - Doklad o nabytí práva na patent | <input type="checkbox"/> | počet <input type="text"/> |
| - Prioritní doklad | <input type="checkbox"/> | počet <input type="text"/> |
| - Potvrzení o deponování mikroorganismů | <input type="checkbox"/> | počet <input type="text"/> |
| - Doplnující listy tiskopisu přihlášky | <input type="checkbox"/> | počet <input type="text"/> |
| - Další doklady | <input type="checkbox"/> | počet <input type="text"/> |

13A. ŽÁDOST O ÚPLNÝ PRŮZKUM (Není již nutné podávat samostatnou žádost o provedení úplného průzkumu.)

ŽÁDÁM O PROVEDENÍ ÚPLNÉHO PRŮZKUMU u této přihlášky vynálezu podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

(označte křížkem): ANO NE

14. INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU

Správní poplatek za podání přihlášky vynálezu přihlašovatelem je stanoven na 1 200 Kč.

Správní poplatek za podání přihlášky vynálezu přihlašovatelem, který je současně i původcem, je stanoven na 600 Kč.

Správní poplatek za žádost o provedení úplného průzkumu je stanoven na 3 000 Kč.

Správní poplatek za 11. a každý další patentový nárok je stanoven na 500 Kč.

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o udělení patentu.

Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem:

- Přihlašovatel(-é) (V případě více přihlašovatelů musí být uvedeny podpisy všech těchto přihlašovatelů.)
- Zástupce

Datum

Podpis
(u právnické osoby případně i razítko)

Řízení o patentové přihlášce

- podání přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví
- formální průzkum
- rešerše na stav techniky ke dni podání/priority
- zveřejnění přihlášky po uplynutí 18 měsíců ode dne podání/priority
- úplný průzkum na splnění podmínek patentovatelnosti
- rozhodnutí o udělení patentu / zamítnutí přihlášky

Zrušení patentu

ÚPV patent zruší, zjistí-li se dodatečně

- že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti
- že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit
- že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky
- že majitel patentu na něj nemá právo

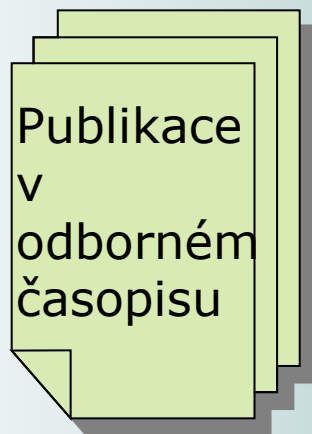
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ, PRIORITNÍ PRÁVO

1. září 2013



- Patentovatelnost posuzována k 1.9.2013
- Platnost uděleného patentu bude do 1.9.2033

Prosinec 2013



1. srpen 2014



- Patentovatelnost posuzována k 1.9.2013
- Platnost uděleného patentu bude do 1.8.2034

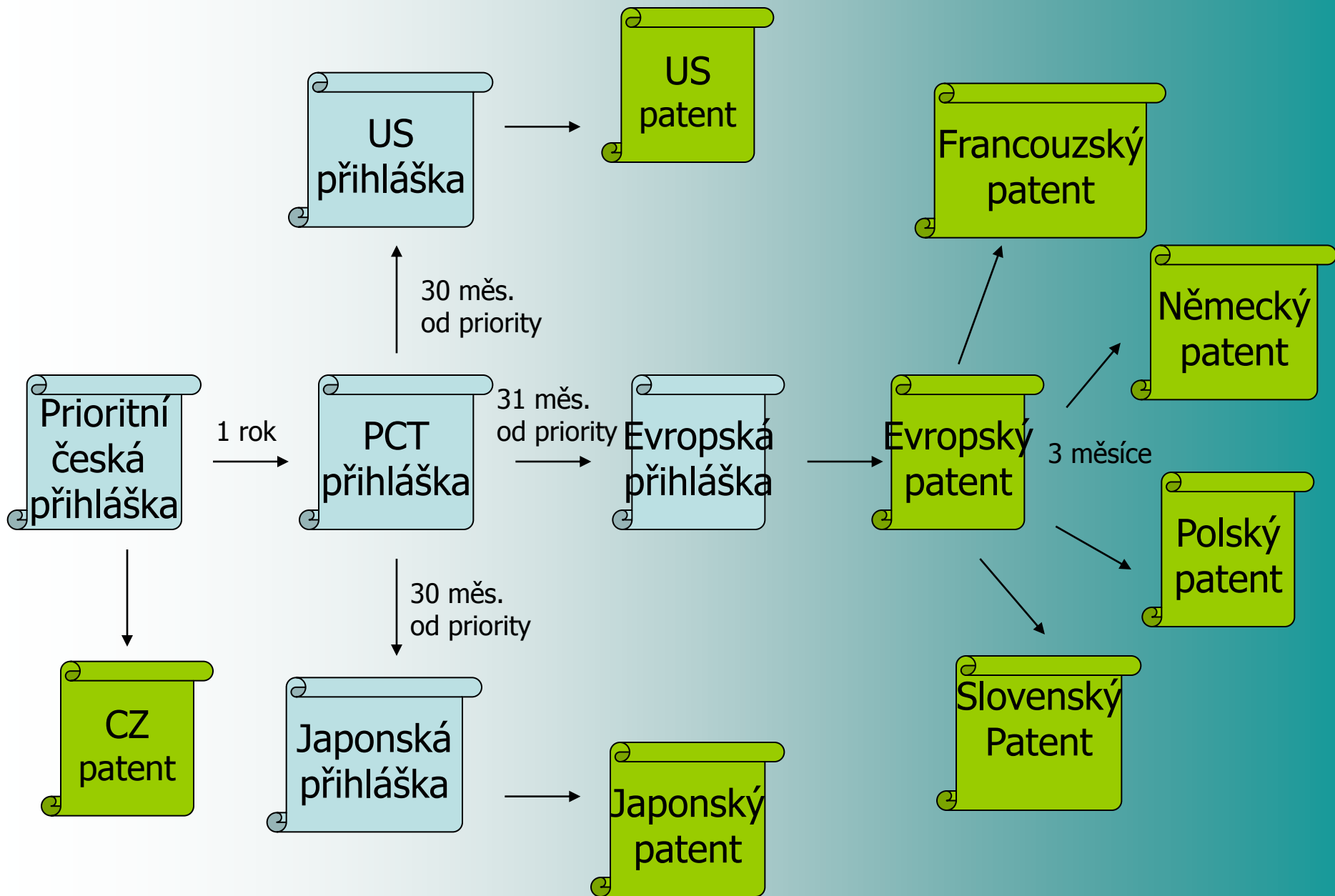
30. říjen 2014



- Patentovatelnost posuzována k 30.10.2014
- Platnost uděleného (?) patentu bude do 30.10.2034

Pozn.: Prioritní právo platí pouze v tom rozsahu, v jakém se přihlášky shodují.

Pozn.2: Řízení o přihláškách v jednotlivých zemích je nezávislé.



Národní patenty

- v každé zemi samostatné nezávislé řízení
 - kromě USA je všude povinnost nechat se zastoupit místním patentovým zástupcem
 - řízení v úředním jazyce země
 - silná formální harmonizace podmínek patentovatelnosti
 - rozdílná praxe
 - rozdílná procesní ustanovení
-

Mezinárodní patentová přihláška

- podle Patent Cooperation Treaty
 - podání jedné přihlášky pro cca 150 zemí
 - řízení do 30 měsíců od data priority
 - rešerše
 - mezinárodní předběžný průzkum
 - nekončí udělením patentu
 - následují vstupy do národních fází v jednotlivých zemích, regionech
-

Evropská patentová přihláška

- podle European Patent Convention
- jedna přihláška pro cca 40 zemí
- celé řízení až do udělení patentu
 - rešerše, průzkum patentovatelnosti
 - udělení patentu/zamítnutí přihlášky
 - jednotné zrušovací řízení jen 9 měsíců po udělení
- po udělení patentu rozpad na národní patenty
- další regionální úmluvy: EAPC, OAPI, ARIPO, Gulf Patent

Příklad:

Firma Alfa vlastní český patent na látku X. V patentu je chráněna látka X jako taková a její použití jako barvivo.

Výzkumný ústav Beta zkoumá v ČR látku X a její využití v medicíně. Porušuje tím práva firmy Alfa?

ANO – NE

Výzkumný ústav Beta zjistil, že látku X lze použít pro léčbu kuřích ok. Může si na toto použití látky X podat v ČR patentovou přihlášku?

ANO - NE

Výzkumný ústav Beta obdržel patent na použití látky X pro léčbu kuřích ok. Může tedy zaregistrovat u SUKL a začít v ČR prodávat léčivo s obsahem látky X na léčbu kuřích ok?

ANO - NE

Příklad:

Firma Alfa má na látku X a její použití jako barvivo pouze český patent. Může firma Gamma obchodovat s látkou X na Slovensku bez souhlasu firmy Alfa?

ANO – NE

Může firma Gamma dovážet látku X vyrobenou na Slovensku do ČR?

ANO - NE

Může firma Gamma vyrábět na Slovensku léčivo na kuří oka s obsahem látky X se souhlasem ústavu Beta, který má český i slovenský patent, ale jiný ne, a prodávat toto léčivo v SR?

ANO – NE

Může jej prodávat v ČR, má-li jen slovenskou licenci a vyrábí-li jej v SR?

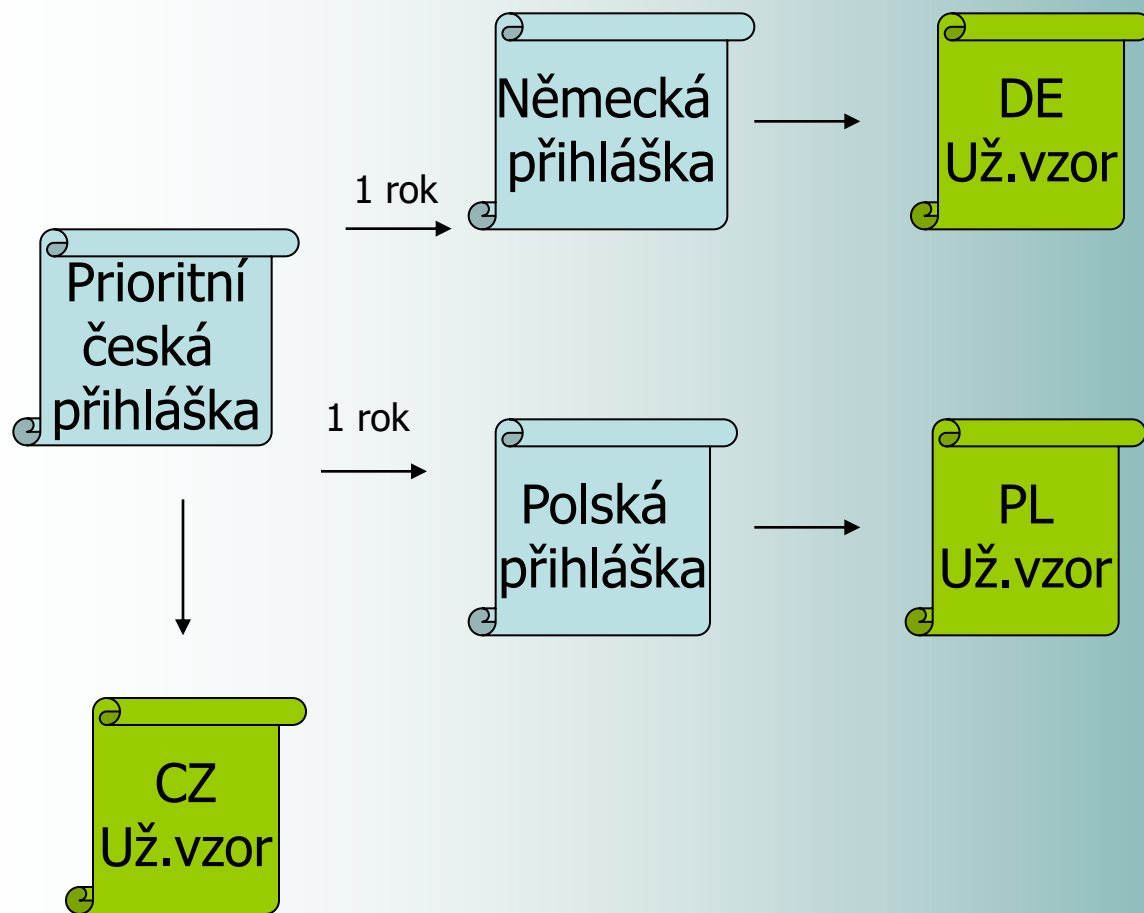
ANO – NE

Může jej prodávat v Rakousku, má-li jen slovenskou licenci?

ANO - NE

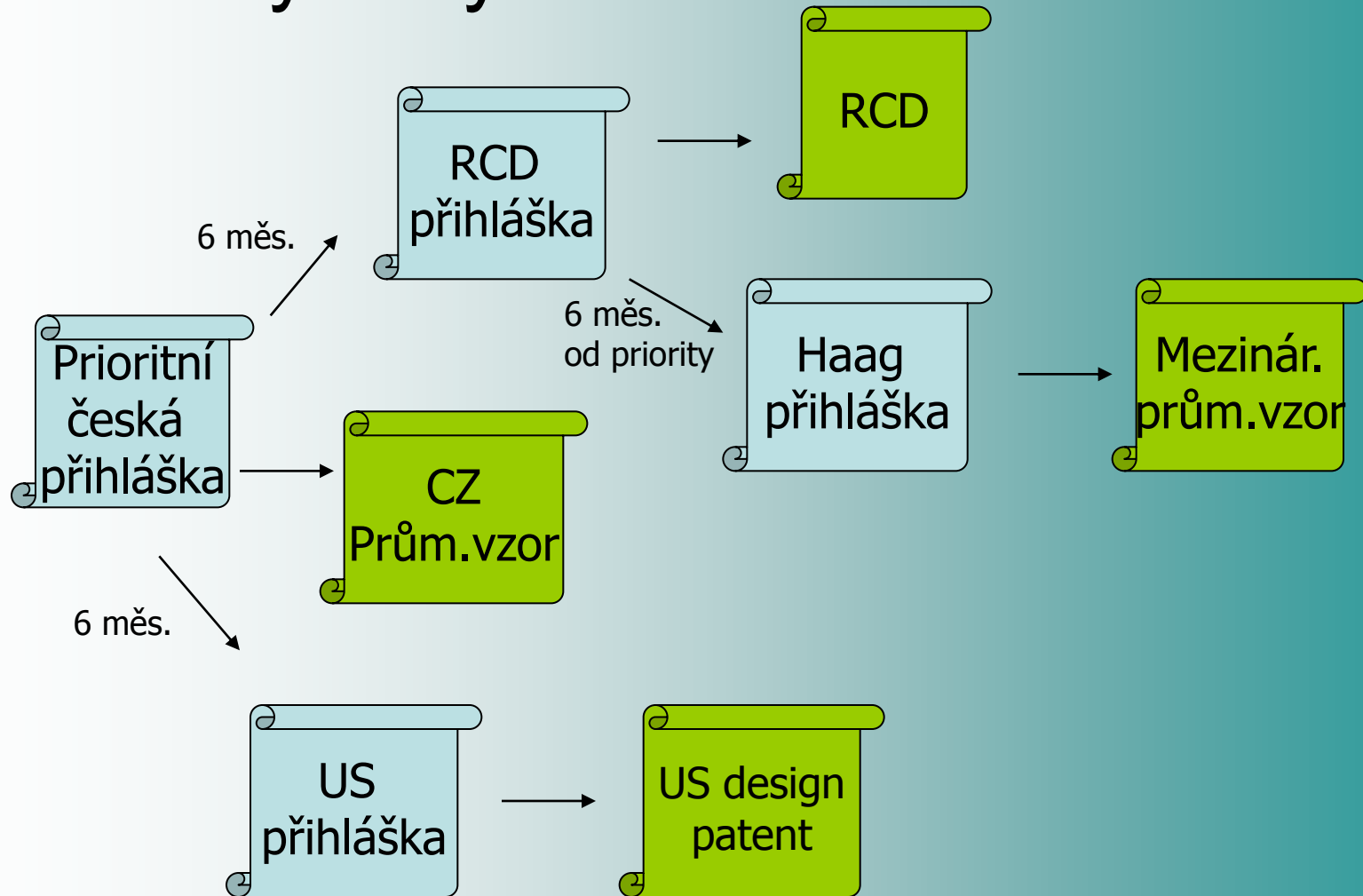
	Patent	Užitný vzor	Průmyslový vzor
Co chrání	Technické řešení	Technické řešení (jen věc!)	Vzhled
Jak dlouho	Až 20 (25) let	Až 6-10 let	Až 25 let
Harmonizace	Ano	Ne	Ano
PCT	Ano	Ano	Ne
Regionální úmluvy	EPC, EAPC, ARIPO, OAPI	Ne	Haagská úmluva, RCD
Prioritní lhůta	12 měsíců	12 měsíců	6 měsíců
Průzkum	Formální i věcný	Jen formální	Formální a posouzení novosti
Doba řízení	Roky	Měsíce	Měsíce

Užitný vzor



U užitných vzorů se příliš nevyužívá PCT – odebírání příliš mnoho z doby ochrany

Průmyslový vzor



Obchodní tajemství

- Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. (§ 504 z. č. 89/2012, občanského zákoníku)
- know-how – skutečnosti výrobní a technické povahy
- obchodní tajemství trvá, dokud jsou splněny uvedené podmínky – může tedy např. skončit při uvedení výrobku na trh či poté, co stejnou skutečnost objeví někdo další a zveřejní

Výhody a nevýhody patentů (užitných vzorů)

- Monopol může přinést investice a zisk z nich
- Silné a prosaditelné právo
- Umožňuje snadno obchodovat s vynálezem (licencování, prodej)

- Zveřejnění vynálezu (18 měsíců od podání první přihlášky)
- Může být drahé
- Právo lze prosazovat až po udělení patentu (cca 1-6 let)

Alternativy

Zveřejnění

- Levné
- Zabrání ostatním v patentování

- Neposkytne monopol
- Zveřejní vynález

Obchodní tajemství

- Levné
- Nezveřejní vynález
- V případě potřeby lze později patentovat

- Nelze se bránit odvození vynálezu z výsledku (reverse-engineering)
- Těžko se prosazuje
- Nelze se bránit „znovuvynalezení“

Nic nedělat

- Bez námahy, zdarma

- Neposkytne monopol
- Obvykle se neutají, tedy dojde ke zveřejnění

KOMERCIALIZACE, LICENCE

Komericializace

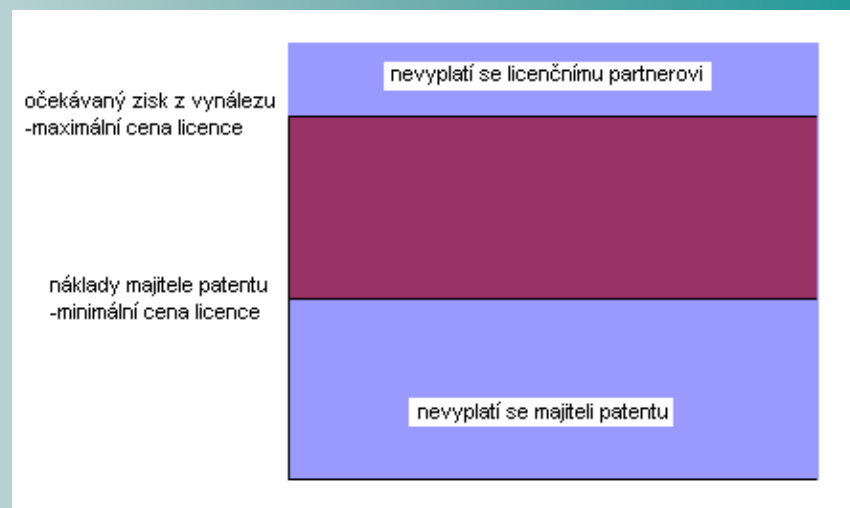
- Získání hodnoty z duševního vlastnictví
- Vlastní výroba
- Spin-off, společný podnik
- Licencování
- Prodej duševního vlastnictví
- Výzkum na zakázku

Licence

- Předmět licence (patent, know-how, ...)
- Výlučná / sole / nevýlučná
- Teritoriální rozsah
- Časový rozsah
- Záruky obou stran
- Povinnosti obou stran
- Protiplnění (peněžní, nepeněžní)
- Další zlepšení vynálezu?

Peněžní protiplnění

- Royalties
- Minimální roční poplatek
- Milestones
- Upfront fee
- Flat fee



Licence

První kontakt

Veletrh, cílené oslovení, delší spolupráce, ...

Licenční jednání - příprava

- Stanovit si vlastní ideální licenční podmínky a jejich důležitost (checklist, termsheet)
- Zjistit maximum informací o protistraně – proč chce/nabízí IP
- Zjistit maximum informací o alternativních možnostech druhé strany
- Připravit se na pravděpodobné dotazy protistrany, připravit si vlastní dotazy
- Zjistit si a připravit se na kulturní, jazykové a právní rozdíly

Licenční jednání

- Často vícefázové – písemné i osobní
- Nejprve dohodnutí podmínek, pak teprve následuje jejich vtělení do návrhu smlouvy
- Kdo první navrhuje podmínky, obvykle navrhuje maximální požadavky, protože už bude jen ustupovat

**NIC NOVÉHO POD
SLUNCEM ?**

Podmínky čili Conditiones

- Za těchto podmínek se dal 9.1.1577 alchymista Claudius Syrrus do služeb pana Viléma z Rožmberka:
- *3. Aby nikdo ze smrtelníků v čas práce bez vědomí Claudiova do jeho bytu nevstoupil, vyjma důstojného vévody, jemuž se pozůstává svoboda vejít kdykoliv a kam chce.*
- *4. Aby jeho Umění nemohlo býti poznáno, pokud se to státi může, od cizích a nevědomých. Aby byl opatřen všemi věcmi potřebnými k výživě a práci.*
- *7. Sliby mezi vzpomenutým panem vévodou a Claudiem aby požehnal nejvyšší Bůh. Vykonané a zhotovené lékařství aby vévoda a Claudius stejnou částí mezi sebe rozdělili.*

(Vladimír Karpenko – Alchymie – dcera omylu, nakl. Práce, 1988)

CVIČENÍ

PŘÍPRAVA PŘIHLÁŠKY

FN HK, 27.5.2014

Děkuji za pozornost

hartvichova@inventia.cz