

Procedura uzyskiwania patentu w praktyce krajowej i europejskiej

Anna Rożkowicz

WTS Witek, Czernicki, Śnieżko
Rzecznicy Patentowi sp.p.



DOTACJE NA INNOWACJE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wynalazki podlegające opatentowaniu

- Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 PWP)
- Patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem, że są nowe i posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 52 EPC 2000)

Procedura udzielania patentu

- **procedura krajowa**
 - przed urzędem danego kraju
 - patent krajowy obejmujący zakresem ochrony terytorium danego kraju
- **procedura regionalna**
 - przed urzędem powołanym dla danego regionu świata
 - patent europejski
- **procedura międzynarodowa**
 - zgodnie z Układem o Współpracy Patentowej (PCT)
 - Patenty krajowe lub regionalne udzielone przez urzędy krajowe lub regionalne (patent europejski)

Procedura krajowa

- **Obowiązujące akty prawne**

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz.1117, z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. nr 90, poz. 1000) zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów 2 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 309) oraz zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 241).

Procedura krajowa

- Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
- Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:
 - wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub
 - stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem
- Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).
- Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.
- Dodatkowe prawo ochronne (SPC) na produkty lecznicze i środki ochrony roślin + 5 lat ochrony

Procedura krajowa

1. **Zgłoszenie wynalazku**
 - **spełnienie minimalnych wymogów (podanie, części wyglądające na opis i zastrzeżenia)**
 - **faks, poczta, on –line, osobiście**
 - **dokonanie opłaty za zgłoszenie**
2. **Sprawdzenie prawidłowości zgłoszenia, sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki i badanie formalne,**
3. **Ogłoszenie o udzieleniu zgłoszenia 18 miesięcy od daty zgłoszenia**
4. **Uwagi osób trzecich dotyczące zdolności patentowej wynalazku do decyzji o udzieleniu patentu**
3. **Sprzeciw – 6M od daty publikacji**
6. **Badanie zdolności patentowej wynalazku (nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność)**
 - **poinformowanie Zgłaszającego o przeszkodach**
 - **usunięcie przeszkód**
7. **Decyzja o udzieleniu patentu i publikacja w WUP (ok. 5 lat od zgłoszenia)**
8. **2 M od decyzji odmownej – przekształcenie zgłoszenia na wzór użytkowy lub w dowolnym wcześniejszym momencie**

DOTACJE NA INNOWACJE



Procedura krajowa

Oplaty za dokonanie zgłoszenia w UPRP

- 1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego** • 550 PLN
- 2. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%**
- 3. Za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków** • 25 PLN
- 4. Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego** • 500 PLN
- 5. Za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków** • 25 PLN
- 6. Opłata za publikację w WUP** • 90 PLN
- 7. Opłata za każdą następną stronę powyżej 10** • 10 PLN

Procedura krajowa

Opłaty okresowe

Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony	- 480 PLN
Za 4 rok ochrony wynalazku	- 250 PLN
Za 5 rok ochrony wynalazku	- 300 PLN
Za 6 rok ochrony wynalazku	- 350 PLN
Za 7 rok ochrony wynalazku	- 400 PLN
Za 8 rok ochrony wynalazku	- 450 PLN
Za 9 rok ochrony wynalazku	- 550 PLN
Za 10 rok ochrony wynalazku	- 650 PLN
Za 11 rok ochrony wynalazku	- 750 PLN
Za 12 rok ochrony wynalazku	- 800 PLN
Za 13 rok ochrony wynalazku	- 900 PLN
Za 14 rok ochrony wynalazku	- 950 PLN

DOTACJE NA INNOWACJE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Procedura krajowa

Oplaty okresowe

Za 15 rok ochrony wynalazku	- 1050 PLN
Za 16 rok ochrony wynalazku	- 1150 PLN
Za 17 rok ochrony wynalazku	- 1250 PLN
Za 18 rok ochrony wynalazku	- 1350 PLN
Za 19 rok ochrony wynalazku	- 1450 PLN
Za 20 rok ochrony wynalazku	- 1550 PLN
Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowe prawo ochronne	- 6000 PLN

Procedura regionalna - patent europejski

1 marca 2004r. przystąpienie Polski do Konwencji o Patencie Europejskim

Art. 40 PWP

Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

(Art.3.2 [Ustawy z 14 marca 2003r.o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej](#))

Procedura regionalna - patent europejski

Miejsce dokonania zgłoszenia

- Europejski Urząd Patentowy - Monachium, Haga, Berlin
- Urząd krajowy

Sposób dokonania zgłoszenia

- osobiście
- pocztą
- faksem
- on line

Języki urzędowe

- angielski, niemiecki, francuski
- język urzędowy danego państwa – 20% zniżki za zgłoszenie, badanie, sprzeciw, odwołanie

Procedura regionalna - patent europejski

Procedura formalna

- badanie formalne
- badanie stanu techniki- raport z poszukiwań oraz pisemna opinia dotycząca zdolności patentowej wynalazku
- publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego i raportu z poszukiwań w stanie techniki (ochrona tymczasowa art. 67 EPC)

Procedura regionalna - patent europejski

Badanie merytoryczne wynalazku

- Złożenie wniosku o badanie i wniesienie opłaty w ciągu 6 miesięcy od publikacji raportu z poszukiwań
- Badanie przesłanek zdolności patentowej wynalazku zdefiniowanych w Konwencji o patencie europejskim
 - poinformowanie Zgłaszającego o przeszkodach
 - usunięcie przeszkód
- Decyzja warunkowa o udzieleniu patentu europejskiego
- Publikacja wzmianki o udzieleniu patentu w Biuletynie EPO
- 3 miesiące od publikacji walidacja patentu europejskiego w poszczególnych krajach

Procedura sprzeciwowa

- 9 miesięcy od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu w Biuletynie EPO

Procedura regionalna - patent europejski

Art. 64 EPC

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2, patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu przyznaje jego właścicielowi w każdym umawiającym się państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie.
2. Jeżeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu wytwarzania, ochrona przyznana patentem rozciąga się na produkty uzyskane bezpośrednio tym sposobem.
3. Każde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje się zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Procedura regionalna - patent europejski

Opłaty urzędowe

- Opłata krajowa za przekazanie (UPRP) - 300 PLN
- Opłata za zgłoszenie - 180 EUR
- Opłata za poszukiwanie - 1050 EUR
- Opłata za badanie - 1405 EUR
- Opłata za wyznaczenie 1 państwa do ochrony - 85 EUR
- Opłata za wyznaczenie wszystkich krajów - 500 EUR
- Opłata za każde zastrzeżenie powyżej 16 - 200 EUR
- Za każde zastrzeżenie powyżej 50 - 500 EUR
- Opłata za udzielenie patentu i publikację opisu - 790 EUR
- Za każdą stronę powyżej 35 - 12 EUR
- Utrzymanie w mocy patentu europejskiego
- - 3 rok ochrony - 400 EUR
- - 4 rok ochrony - 500 EUR
- - 5 rok ochrony - 700 EUR
- Walidacje w urzędach krajowych

DOTACJE NA INNOWACJE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Procedura międzynarodowa (PCT)

- Układ powstał w 1970 r. i aktualnie zrzesza 138 państw.
- Procedurę w tym systemie określają następujące akty prawne:
 - Układ o współpracy patentowej (PCT)
 - Regulamin do Układu o współpracy patentowej
 - Instrukcje administracyjne dotyczące Układu o współpracy patentowej.
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Procedura międzynarodowa (PCT)

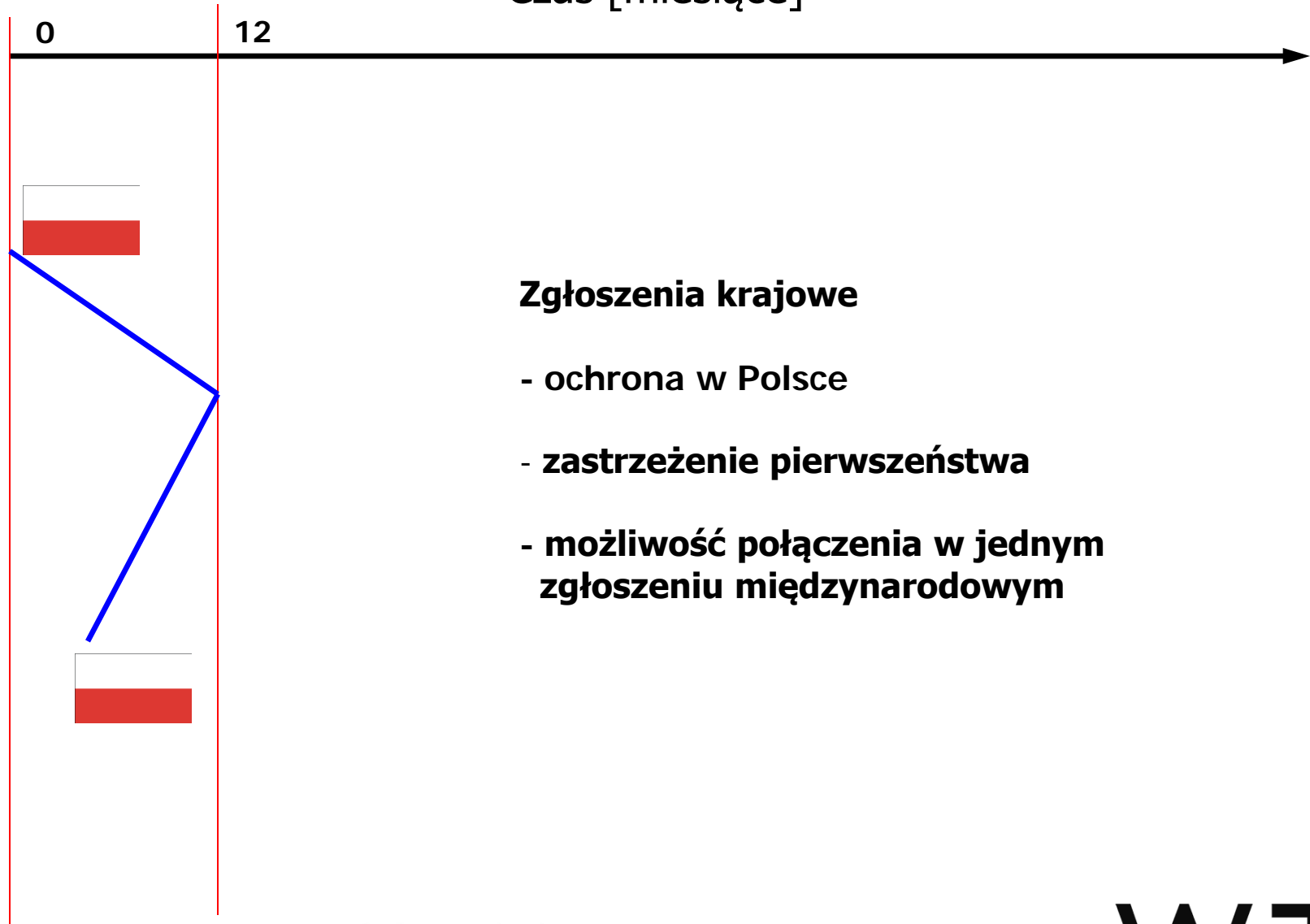
- System PCT to systemem „zgłoszeniowym” - nie ma „patentu PCT”.
- System PCT przewiduje fazę międzynarodową, fazę regionalną i krajową.
- Decyzję o udzieleniu patentu podejmują w fazie krajowej /regionalnej krajowe bądź regionalne urzędy patentowe

Procedura międzynarodowa (PCT)

Art. 40 PWP

Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

Czas [miesiące]



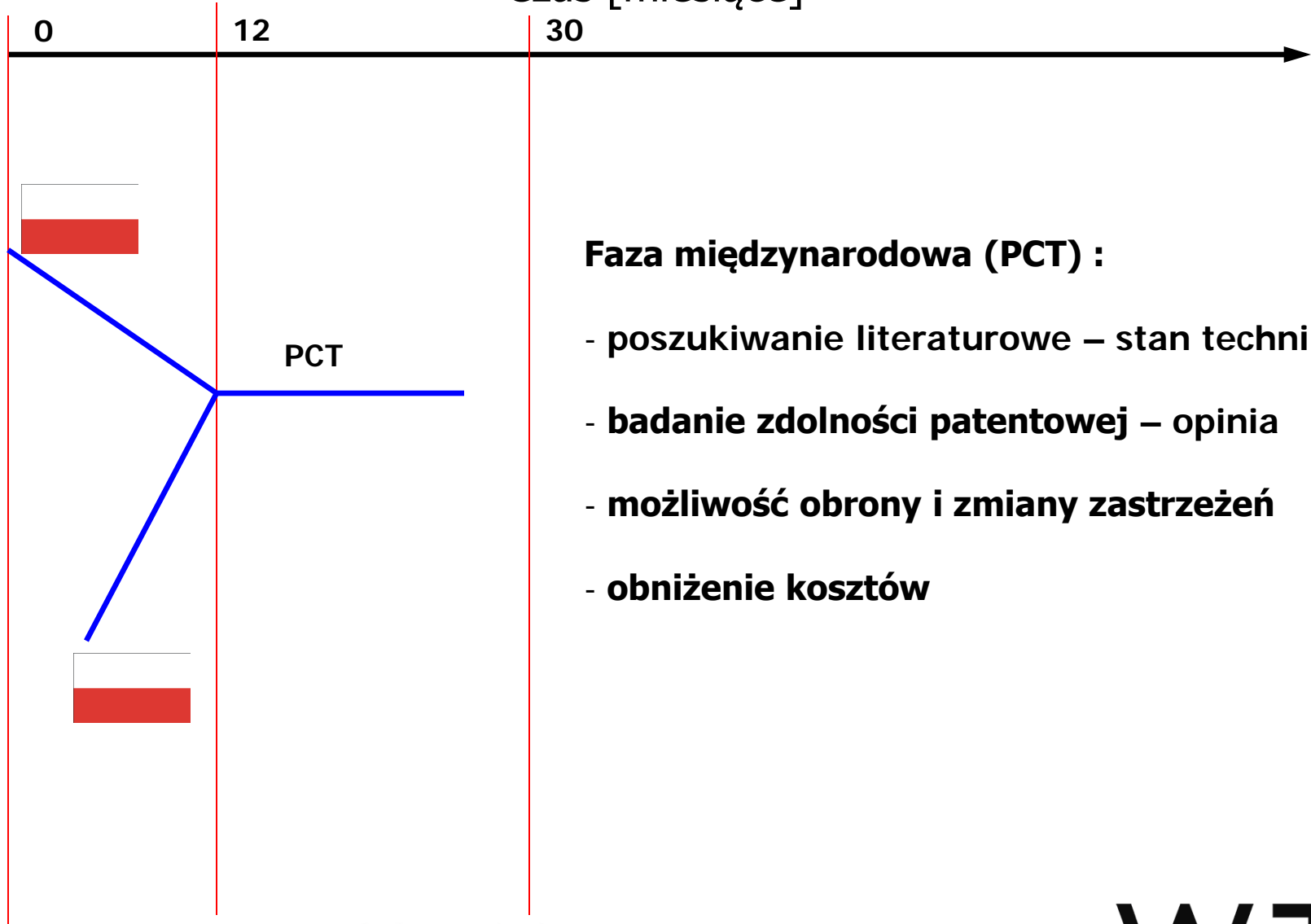
Zgłoszenia krajowe

- ochrona w Polsce
- zastrzeżenie pierwszeństwa
- możliwość połączenia w jednym zgłoszeniu międzynarodowym

DOTACJE NA INNOWACJE



Czas [miesiące]



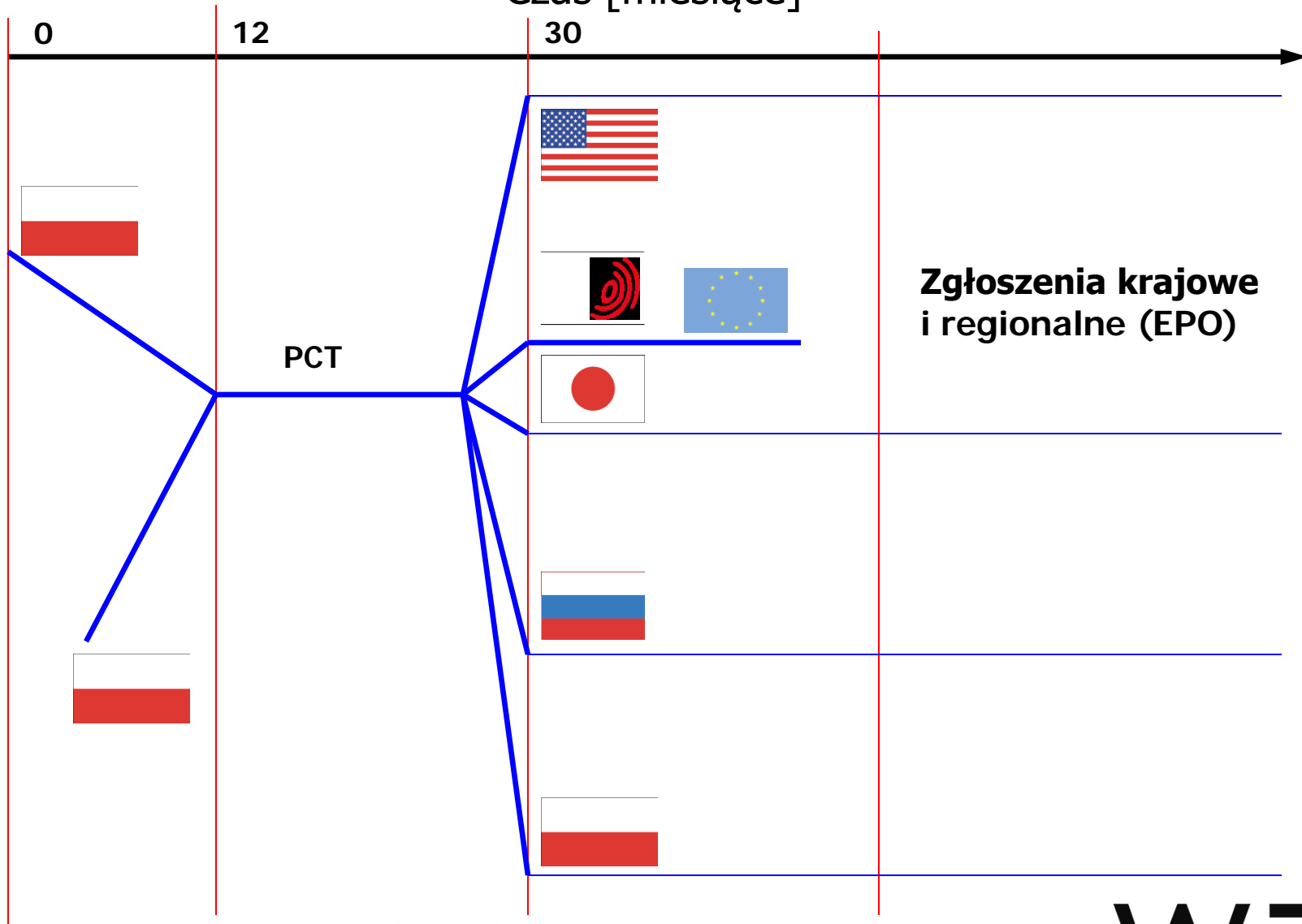
Faza międzynarodowa (PCT) :

- poszukiwanie literaturowe – stan techniki
- badanie zdolności patentowej – opinia
- możliwość obrony i zmiany zastrzeżeń
- obniżenie kosztów

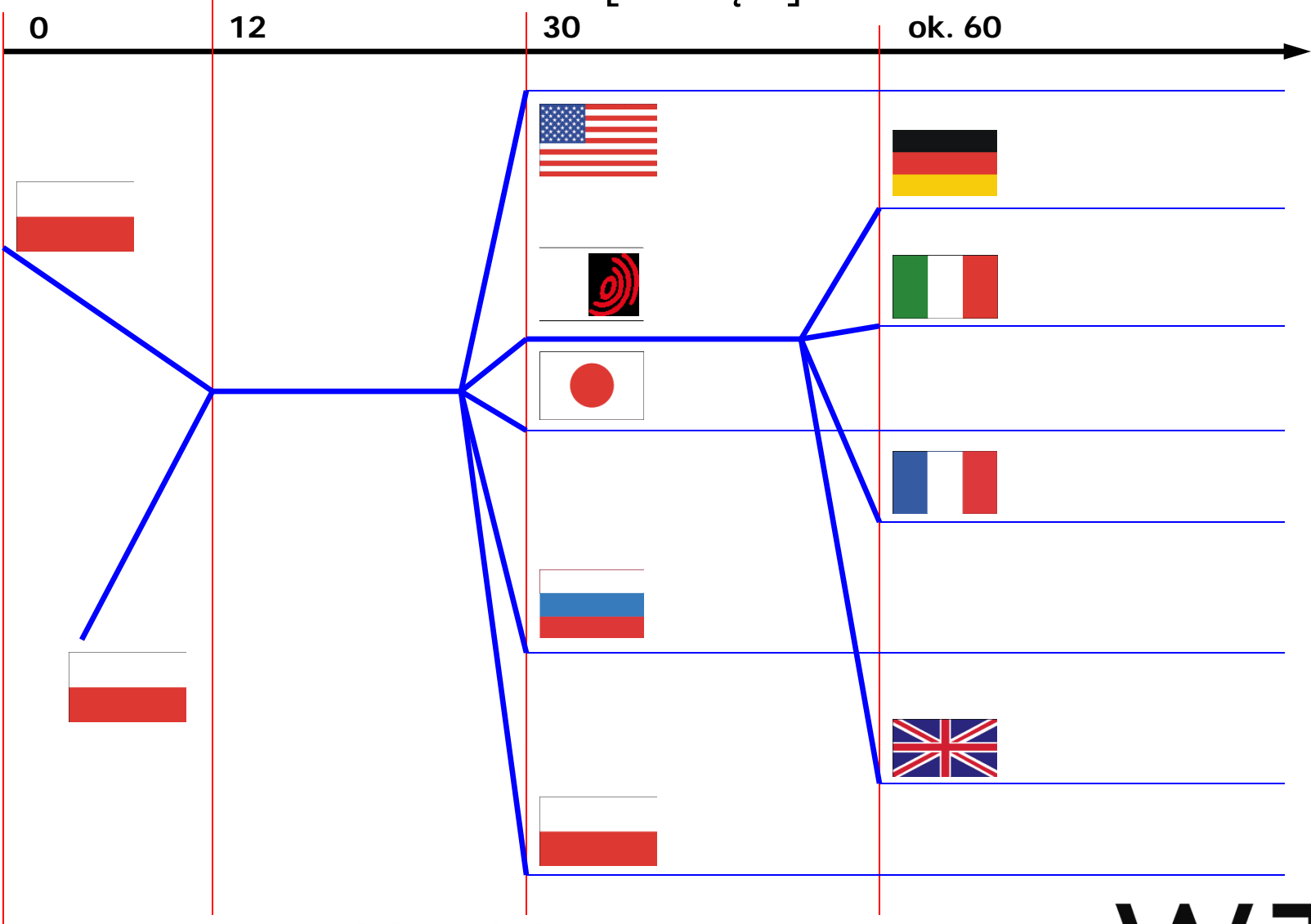
DOTACJE NA INNOWACJE



Czas [miesiące]



Czas [miesiące]



DOTACJE NA INNOWACJE



Procedura międzynarodowa (PCT)

czas [miesiące]	czynność	opłata urzędowa
12 – 30	Przygotowanie opisu, postępowanie PCT	
12	opłata za zgłoszenie międzynarodowe Za każdy arkusz >30	1330 CHF (osoby fizyczne 90% zniżki) 15 CHF
12	Opłata za poszukiwanie	1700 EUR
12	Opłata dodatkowa 10% (ryzyko kursu)	10% CHF + EUR
12	Opłata za przekazanie i pierwszeństwo (do 20 stron i powyżej)	300 PLN + 60 lub + 125 PLN
19/22	Opłata za badanie wstępne PCT Opłata manipulacyjna	1675 EUR 121 EUR

DOTACJE NA INNOWACJE



Procedura międzynarodowa - patent europejski

Opłaty urzędowe przy wejściu w fazę regionalną

- Opłata za zgłoszenie - 180 EUR
- Opłata za badanie - 1405 EUR
- Opłata za wyznaczenie 1 państwa do ochrony - 85 EUR
- Opłata za wyznaczenie wszystkich krajów - 500 EUR
- Opłata za każde zastrzeżenie powyżej 16 EUR - 200
- Za każde zastrzeżenie powyżej 50 EUR - 500
- Opłata za udzielenie patentu i publikację opisu - 790 EUR
- Za każdą stronę powyżej 35 - 12 EUR
- Utrzymanie w mocy patentu europejskiego
- - 3 rok ochrony - 400 EUR
- - 4 rok ochrony - 500 EUR
- - 5 rok ochrony - 700 EUR
- Walidacja

Dziękuję za uwagę!

*Anna Rożkowicz
Rzecznik patentowy*



DOTACJE NA INNOWACJE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

