

Badania patentowe – konieczność dla bezpieczeństwa inwestycji przemysłowych czy zbędny wydatek?

WTS WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy

Planując nowe kosztowne inwestycje przemysłowe, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię ich bezpieczeństwa prawnego, wymagającą dogłębnej analizy, a zwłaszcza na zabezpieczenie praw wyłącznych dotyczących danego procesu technologicznego. Warto też sprawdzić, czy wdrażany proces technologiczny nie narusza praw wyłącznych osób trzecich.



dr Joanna Dargiewicz

polski i europejski rzecznik patentowy, WTS Rzecznicy Patentowi, Witek, Śnieżko i Partnerzy*

Dla innowacyjnych przedsiębiorców badania patentowe mają na celu przede wszystkim ustalenie zakresu i rodzaju rozwiązań technicznych zbliżonych do przedmiotowego rozwiązania i nieobjętych ochroną prawną, co pozwala na wykorzystanie ich w opisie patentowym lub w nowej technologii. Wnioski uzyskane na podstawie badań patentowych niejednokrotnie

pozwalają uniknąć niepotrzebnych wydatków poniesionych na badania i rozwój projektu, technologii wytwarzania lub kosztów odszkodowań dla pierwotnych właścicieli praw do wynalazku. W sytuacji konkurencji rynkowej powszechnie stosowana ochrona patentowa wprowadzanych rozwiązań wymaga od przedsiębiorców coraz większej i aktualnej wiedzy na temat chro-

nionych rozwiązań technicznych. Informacje te przydatne są do podjęcia właściwej decyzji, zwłaszcza na etapie opracowywania nowego projektu i wprowadzania nowego produktu na rynek.

W wyniku przeprowadzonych badań patentowych często zostaje ujawnione poważne ryzyko konfliktu z prawami wyłącznymi należącymi do osób trzecich. Wnikliwa analiza porównawcza technologii będącej przedmiotem realizowanych prac rozwojowych czy też planowanych inwestycji z przedmiotem chronionym oraz zidentyfikowanymi prawami innych podmiotów stanowi punkt wyjścia dla wyprzedzających działań prawnych, zapobiegających blokadzie możliwości komercyjnego wykorzystywania wyników prowadzonych prac czy też realizacji planowanej inwestycji.

Prawa na dobrach niematerialnych

Ustawa Prawo własności przemysłowej (PWP) i Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK) regulują kwestię ochrony praw na dobrach niematerialnych, takich jak patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo ochronne na znak towarowy oraz know-how stanowiące część tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku procesu technologicznego pewne prawa, takie jak patent

na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy oraz know-how, należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności bądź wyeliminować ich potencjalne naruszenie.

Zgodnie z PWP patenty – bez względu na dziedzinę techniki – są udzielane

oznacza ono wiedzę techniczną i pozatechniczną (handlową, administracyjną, organizacyjną, finansową), przydatną do wykonywania konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Żeby móc określić wiedzę i doświadczenie jako know-how, należy upewnić

Tylko doświadczony rzecznik patentowy o odpowiednim wykształceniu technicznym, posiadający wiedzę na temat prawa patentowego i znajomość procedur uzyskiwania praw wyłącznych w różnych krajach, będzie w stanie wykonać rzetelne i wiarygodne badanie patentowe i wysnuć z niego prawidłowe wnioski, tym samym maksymalnie zabezpieczając inwestycję.

na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki, przy czym przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Patenty są ograniczone terytorialnie, czasowo, podmiotowo i przedmiotowo. Oznacza to, że są udzielane uprawnionemu podmiotowi na danym terytorium, np. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres 20 lat od daty zgłoszenia, pod warunkiem terminowego wnoszenia opłat okresowych, na określone rozwiązanie techniczne zdefiniowane w zastrzeżeniach patentowych.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Wzór użytkowy w przeciwieństwie do wynalazku nie musi mieć poziomu wynalazczego, natomiast koniecznym jest, aby był nowy i użyteczny. Ochrona wzorem użytkowym jest także ograniczona terytorialnie, czasowo (10 lat od daty zgłoszenia), podmiotowo i przedmiotowo.

Pojęcie know-how nie jest ściśle zdefiniowane w polskim prawie. W skrócie

się, że spełnia ono także inne cechy, ukształtowane przez praktykę:

- niejawność – dane nie są powszechnie znane, nie można zdobyć ich z łatwo dostępnych źródeł,
- istotność dla procesu produkcji lub wykonywania usługi – wiedza określana przez przedsiębiorcę jako know-how jest niezbędna i w znaczący sposób odróżnia jego towar lub usługę od tych oferowanych przez konkurencyjne firmy,
- zidentyfikowanie – know-how musi być w czytelny sposób zredagowane, dokładnie opisane i wyodrębnione jako informacje ważne i niejawne. Zobacz więcej: <https://poradnikprzedsiębiorcy.pl/know-how-co-to-jest-i-jak-je-chronic>.

Prawo wyłącznego korzystania na danym terytorium z rozwiązania będącego wynalazkiem/wzorem użytkowym w sposób zarobkowy lub zawodowy nabywa się przez uzyskanie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy na tym terytorium. Zatem przedsiębiorca nieposiadający patentu ani innego prawa ochronnego na dane rozwiązanie na danym terytorium, jeśli takie prawo jest w mocy na tym terytorium, wykorzystując w sposób zarobkowy takie rozwiązanie, narusza prawa osób trzecich. Uprawniony z patentu/prawa ochronnego w każdym momencie może wezwać naruszcziela do zaprzestania naruszania, zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści, a w pewnych przypadkach nawet do odszkodowania.

Zidentyfikowanie praw wyłącznych i ich właścicieli jest zatem kluczowe dla inwestycji przemysłowych, ponieważ to do uprawnionego z patentu/prawa

ochronnego należy zwrócić się z prośbą o udzielenie licencji na wykorzystanie jego rozwiązania na danym terytorium. Brak patentu/prawa ochronnego i licencji od uprawnionego z patentu/prawa ochronnego stanowi poważne zagrożenie dla inwestycji przemysłowej i ryzyko, że nakłady poniesione na zbudowanie instalacji przemysłowej, uruchomienie linii produkcyjnej, których nie będzie można wykorzystać, zostaną stracone, a przedsiębiorstwu będą grozić kosztowne postępowania sądowe.

Inwestycje przemysłowe a badania patentowe

Inwestycje przemysłowe zasadniczo obejmują inwestycje oparte na nowych, innowacyjnych rozwiązaniach oraz inwestycje w znany proces technologiczny. Nowe rozwiązania najczęściej są efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Realizując takie prace, zawsze warto sprawdzić, czy przypadkiem nie wyważy się otwartych drzwi. Może problem, nad którym pracuje cały zespół badawczy, już dawno został rozwiązany, a jego rozwiązanie opisano w literaturze, a nawet wdrożono. Może warto też poszukać nowych kierunków badawczych. W tym celu wykonuje się badanie stanu techniki. Prowadzi się je w literaturze patentowej oraz naukowej bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Analizie poddaje się całą zawartość dokumentów.

Gdy efektem prac badawczo-rozwojowych jest nowe – rozwiązanie, należy rozważyć możliwość uzyskania wyłącznych praw do niego. W przypadku rozwiązań technicznych można rozważać ochronę patentową, ochronę wzorem użytkowym albo ochronę typu know-how. Jeśli rozwiązanie jest nowe, ma poziom wynalazczy (nie jest oczywiste dla specjalisty w dziedzinie) i ma przemysłowe zastosowanie, należy zbadać jego zdolność patentową. W przypadku rozwiązań dotyczących nowych urządzeń, które nie mają poziomu wynalazczego, warto zbadać ich zdolność ochronną i możliwość uzyskania ochrony jako wzoru użytkowego. W tym celu wykonuje się badanie zdolności patentowej/ochronnej, na które składa się badanie stanu techniki i analiza jego wyników pod kątem zdolności patentowej/ochronnej tego konkretnego rozwiązania. Najpierw wykonuje się badanie stanu techniki w literaturze patentowej oraz na

ukowej, po czym dokonuje się analizy wybranych dokumentów pod kątem nowości danego rozwiązania (czy w wybranych dokumentach opisano badane rozwiązanie), jego poziomu wynalazczego (czy w wybranych dokumentach opisano podobne rozwiązanie, które w połączeniu z wiedzą ogólną lub rozwiązaniem opisanym w innym dokumencie doprowadzi specjalistę w dziedzinie do badanego rozwiązania) oraz zastosowania przemysłowego. W przypadku rozwiązań, które nie zostaną ujawnione po wprowadzeniu produktu na rynek, ponieważ nie dotyczą przykładowo konstrukcji urządzenia ta-

Np. badając sytuację w Polsce, analizie należy poddać polskie patenty i zgłoszenia patentowe, a także zgłoszenia międzynarodowe w trybie PCT oraz zgłoszenia europejskie. Wynika to z tego, że w terminie 31 miesięcy od daty pierwszeństwa istnieje możliwość kontynuowania zgłoszenia na poziomie krajowym poprzez wejście w fazę krajową w Polsce ze zgłoszeniem międzynarodowym, które będzie dalej podlegało badaniu merytorycznemu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jak zgłoszenie krajowe. W przypadku zgłoszeń europejskich, rozpatrywanych przez Europejs-

Ponieważ ogólnodostępne bazy patentowe nie zawsze są aktualizowane na bieżąco, mają ograniczony zasób narzędzi do poszukiwań i nie zapewniają dostępu do jak największego zbioru literatury patentowej, wyniki badań opartych jedynie na takich bazach są obarczone wysokim ryzykiem błędu.

twjej do ustalenia, lecz optymalizacji procesu jego produkcji, warto rozważyć ich ochronę poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa w postaci know-how. Taka ochrona nie ma ograniczenia czasowego ani terytorialnego, nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów na ochronę patentową/wzorem użytkowym i zależy tylko od możliwości utrzymania tajemnicy w przedsiębiorstwie.

Przechodząc do rzeczowych inwestycji przemysłowych – czy to opartych na wynikach własnych prac badawczo-rozwojowych, czy też dotyczących produkcji znanych produktów – konieczne jest zbadanie tzw. czystości patentowej, tj. weryfikacja czy wdrażany proces technologiczny nie narusza praw osób trzecich. Badanie czystości patentowej wykonuje się w zbiorze ograniczonym czasowo (do 20 lat wstecz, ze względu na 20-letni okres życia patentu) oraz terytorialnie (badanie należy przeprowadzić na terytoriach, na których planowane jest wprowadzenie produktu). Analizie poddaje się głównie treść zastrzeżeń patentowych, które wyznaczają zakres ochrony patentowej. Do analizy należy wziąć pod uwagę nie tylko udzielone patenty, lecz także zgłoszenia patentowe, których procedowanie może zakończyć się udzieleniem patentu/uzyskaniem ochrony na interesującym terytorium.

ski Urząd Patentowy (EPO), po uzyskaniu patentu europejskiego istnieje możliwość zapewnienia jego skutków na terytorium Polski na drodze tzw. walidacji patentu europejskiego, bez badania merytorycznego przez UPRP.

Analogicznie można uzyskać ochronę w krajach będących stronami układu o współpracy patentowej (PCT) oraz w krajach będących stronami konwencji o patencie europejskim (EPC). Dlatego też niezwykle istotne jest bardzo skrupulatne sprawdzenie statusu poszczególnych dokumentów. Dodatkowo każde badanie należy aktualizować w wybranych okresach, po pierwsze po to, aby zdobyć wiedzę na temat aktualnych statusów najbardziej istotnych i zagrażających rozwiązań, a po drugie – aby sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe niebezpieczne rozwiązania, które w momencie wykonywania poszukiwań były w tzw. okresie utajnienia, tj. w czasie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do momentu publikacji, czyli udostępnienia treści zgłoszenia do wiadomości publicznej.

Badania patentowe można zatem podzielić na:

- badania stanu techniki,
- badania zdolności patentowej/ochronnej,
- badania czystości patentowej (ang. freedom-to-operate, FTO).

Źródła dokumentacji

Chociaż badania stanu techniki oraz zdolności patentowej/ochronnej wykonuje się także w literaturze naukowej, około 90 proc. wiedzy technicznej jest ujawnione w literaturze patentowej, a około 70 proc. rozwiązań jest ujawnionych tylko w literaturze patentowej, skutkiem czego najbardziej istotna część badania jest prowadzona w literaturze patentowej, tym samym umożliwiając uznanie badań stanu techniki oraz zdolności patentowej/ochronnej za badania patentowe.

Literatura patentowa obejmuje wszystkie oficjalne publikacje krajowych Urzędów Patentowych, Europejskiego Urzędu Patentowego EPO i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO dotyczące procedury udzielania praw wyłącznych, tj. opublikowane zgłoszenia patentowe i opisy patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych i opisy ochronne wzorów użytkowych, a także wszystkie inne publikacje na temat własności przemysłowej, takie jak akty prawne, wydawnictwa WIPO, orzeczenia organów orzekających, sądowne, naukowe, komentarze, opracowania metodyczne.

Wszystkie dokumenty patentowe są sklasyfikowane zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Patentową (MKP), która stanowi podstawowe narzędzie przy korzystaniu z informacji patentowej, ponieważ umożliwia indeksowanie i wyszukiwanie informacji patentowej. MKP obowiązuje od 1975 roku, a jej zawartość jest zmieniana okresowo, stosownie do stopnia rozwoju poszczególnych dziedzin techniki. Obecnie obowiązuje wersja 2018.01 (<http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub>). MPK jest klasyfikacją rzeczową, opartą o układ przedmiotowy.

Cała technika jest podzielona na działy, klasy, podklasy, grupy, podgrupy, z zachowaniem zasady podporządkowania nadrzędnego:

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Dział B – różne procesy przemysłowe; transport
Dział C – chemia; metalurgia
Dział D – włókiennictwo; papiernictwo
Dział E – budownictwo, górnictwo
Dział F – budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska
Dział G – fizyka
Dział H – elektrotechnika

Przykładowo:

Dział C – chemia, klasa C01 – chemia nieorganiczna, podklasa C01C – amo-

niak, cyjan lub ich związki, grupa C01C 1/00 – amoniak; jego związki, podgrupa C01C 1/16 – halogenki amonowe.

Bazy patentowe i metodologia poszukiwań

Badania w literaturze patentowej prowadzi się z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz patentowych oraz płatnych baz komercyjnych. Ogólnodostępne bazy patentowe są prowadzone i udostępniane on-line przez krajowe urzędy patentowe (np. wyszukiwarka przedmiotów chronionych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP): <https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione>; wyszukiwarka wynalazków i wzorów użytkowych UPRP – Register Plus: <http://regserv.uprp.pl/register>, serwer publikacji UPRP: <http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer>, bazy patentowe niemieckiego urzędu patentowego: <https://www.dpma.de>, jak DEPATISnet, bazy patentowe amerykańskiego urzędu patentowego: <https://www.uspto.gov>, bazy patentowe europejskiego urzędu patentowego EPO: www.epo.org, takie jak Espacenet: <http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab-1>, serwer publikacji: <http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server.html#tab-1>, europejski rejestr patentowy: <http://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html#tab-1>, baza patentowa WIPO: <http://www.wipo.int/patentscope> i inne).

Ogólnodostępne bazy patentowe umożliwiają prowadzenie poszukiwań po słowach kluczowych, zgłaszającym/uprawnionym, twórcach, numerze zgłoszenia/publikacji, dacie pierwszeństwa, numerach klasyfikacji patentowej, czasem ich kombinacji. Ponieważ ogólnodostępne bazy patentowe nie zawsze są aktualizowane na bieżąco, mają ograniczony zasób narzędzi do poszukiwań i nie zapewniają dostępu do jak największego zbioru literatury patentowej, wyniki badań opartych jedynie na takich bazach są obciążone wysokim ryzykiem błędu. Ponadto bazy te zawierają tylko określony typ publikacji, np. bazy UPRP będą zawierały tylko publikacje zgłoszeń/patentów procedowanych przed polskim urzędem patentowym, natomiast PatentScope – tylko dokumentację dotyczącą międzynarodowych zgłoszeń patentowych, zatem badanie należy wykonać kolejno w każdej z tych baz. Dodatkowo należy uwzględnić różne języki publikacji zgłoszeń i opisów

patentowych (10 języków urzędowych w przypadku zgłoszeń międzynarodowych w trybie PCT oraz 3 języki urzędowe w EPO).

W celu zminimalizowania ryzyka błędów i usprawnienia procesu poszukiwań bardziej zaawansowane i doświadczone zespoły badawcze korzystają z płatnych, komercyjnych baz patentowych, takich jak Derwent, PatSnap, PatBase. Komercyjne bazy zawierają dokumenty pochodzące z różnych baz ogólnodostępnych, często są wyposażone w bazę Derwent World Patents Index, zapewniającą krótkie streszczenie zawartości dokumentu przygotowane przez osoby analizujące dokumentację patentową, co znacznie ułatwia poszukiwania. Korzystne jest tak-

W celu zminimalizowania ryzyka błędów i usprawnienia procesu poszukiwań bardziej zaawansowane i doświadczone zespoły badawcze korzystają z płatnych, komercyjnych baz patentowych, takich jak Derwent, PatSnap, PatBase.

że korzystanie z platform zrzeszających wiele baz patentowych/naukowych, takich jak platforma STN.

W przypadku badań patentowych dotyczących znanych związków chemicznych poszukiwania prowadzi się po numerze CAS, który stanowi oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji. Numer CAS jest jednym z najpowszechniej stosowanych sposobów identyfikacji substancji chemicznych. Nowych związków chemicznych, które nie mają jeszcze przypisanego numeru CAS, korzystnie szuka się po wzorze strukturalnym, a grupy związków objęte jednym wzorem ogólnym poszukuje się, wykorzystując tak zwane struktury Marskusha. W przypadku rozwiązań biologicznych/biotechnologicznych konieczny jest dostęp do baz umożliwiających poszukiwanie po sekwencjach nukleotydowych/amino-kwasowych. Takich narzędzi na próżno szukać w ogólnodostępnych bazach patentowych.

Chociaż dostęp do odpowiedniego narzędzia to podstawa do przeprowadzenia rzetelnej analizy, to jednak nie wszystko. Badanie nie robi się automatycznie, tylko musi zostać wykonane przez osobę posiadającą odpo-

wiednią wiedzę techniczną, umożliwiającą zrozumienie badanego rozwiązania i dobór odpowiednich kryteriów poszukiwań. O ile w przypadku prostszych rozwiązań mechanicznych badanie może wykonać osoba z niemal każdym wykształceniem technicznym, o tyle badania rozwiązań z dziedziny chemii powinna przeprowadzić osoba z wykształceniem chemicznym.

Jedną kwestią jest przeprowadzenie samych poszukiwań, czyli dobór kryteriów poszukiwań, przygotowanie na podstawie tych kryteriów zbioru wyjściowego, analiza zbioru wyjściowego wraz z dodatkowymi dokumentami pojawiającymi się w trakcie analizy poszczególnych dokumentów, takimi jak dokumenty cytowane w raportach

z poszukiwań przeprowadzonych przez określone organy poszukiwań, oraz wybranie najistotniejszych dokumentów. Drugą kwestią jest interpretacja prawna uzyskanych dokumentów. Do tego celu potrzebny jest już rzecznik patentowy, który będzie w stanie zbadać status danego dokumentu i określić zagrożenie z jego strony dla badanego rozwiązania.

Dlatego mając na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie inwestycji przemysłowej, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie rzeczników patentowych z kancelarii patentowych. Tylko doświadczony rzecznik patentowy o odpowiednim wykształceniu technicznym, posiadający wiedzę na temat prawa patentowego i znajomość procedur użytkowania praw wyłącznych w różnych krajach, będzie w stanie wykonać rzetelne i wiarygodne badanie patentowe i wysnuć z niego prawidłowe wnioski, tym samym maksymalnie zabezpieczając inwestycję.

** Joanna Dargiewicz jest doktorem nauk chemicznych, partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych, zwłaszcza chemii, oraz w badaniach patentowych (joanna@wtspatent.pl).*